



**Federal Courts
Reports**

**Recueil des
décisions des Cours
fédérales**

2004, Vol. 2, Part 2

2004, Vol. 2, 2^e fascicule

Cited as [2004] 2 F.C.R., 241-458

Renvoi [2004] 2 R.C.F., 241-458

EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF

PATRICIA PRITCHARD, B.A., LL.B.

ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

MARTIN W. MASON, Gowling Lafleur Henderson LLP
DOUGLAS H. MATHEW, Thorsteinssons, Tax Lawyers
A. DAVID MORROW, Smart & Biggar
SUZANNE THIBAUDEAU, Q.C./c.r., Heenan Blaikie
LORNE WALDMAN, Jackman, Waldman & Associates

LEGAL STAFF

Senior Legal Editor
GILLES DES ROSIERS, B.A., LL.L.

Legal Editor
RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.

PRODUCTION STAFF

Production Manager
LAURA VANIER

Legal Research Editors

LYNNE LEMAY
PAULINE BYRNE

Publications Specialist
DIANE DESFORGES

Production Coordinator
LISE LEPAGE-PELLETIER

Editorial Assistant
PIERRE LANDRIAULT

The *Federal Courts Reports* are published and the Editor and Advisory Committee appointed pursuant to the *Federal Courts Act*. The Reports are prepared for publication by the Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs, DAVID GOURDEAU, LL.B., Commissioner.

© Her Majesty the Queen, in Right of Canada, 2004.

The following added value features in the Federal Courts Reports are protected by Crown copyright: captions and headnotes, all tables and lists of statutes and regulations, cases, authors, as well as the history of the case and digests of cases not selected for full-text publication.

Requests for permission to reproduce these elements of the Federal Courts Reports should be directed to: Editor, Federal Courts Reports, Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Canada, K1A 1E3, telephone area code (613) 992-2899.

ARRÊTISTES

Arrêtiste principal
GILLES DES ROSIERS, B.A., LL.L.

Arrêtiste
RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.

SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication
LAURA VANIER

Préposées à la recherche et à la documentation
juridiques

LYNNE LEMAY
PAULINE BYRNE

Spécialiste des publications
DIANE DESFORGES

Coordonnatrice, production
LISE LEPAGE-PELLETIER

Adjoint à l'édition
PIERRE LANDRIAULT

Le *Recueil des décisions des Cours fédérales* est publié conformément à la *Loi sur les Cours fédérales*. L'arrêtiste en chef et le comité consultatif sont également nommés en vertu de celle-ci. Le Recueil est préparé pour la publication par le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale, dont le Commissaire est DAVID GOURDEAU, LL.B.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004.

Les éléments rédactionnels suivants du Recueil des décisions des Cours fédérales sont protégés par le droit d'auteur de la Couronne: abstrats et sommaires, toutes les listes et tables de jurisprudence, de doctrine, de lois et règlements, ainsi que l'historique de la cause et les fiches analytiques des décisions qui n'ont pas été retenues pour publication intégrale.

Les demandes de permission de reproduire ces éléments du Recueil doivent être adressées à: L'arrêtiste en chef, Recueil des décisions des Cours fédérales, Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3, téléphone (613) 992-2899.

Inquiries concerning the contents of the Federal Courts Reports should be directed to the Editor at the above mentioned address and telephone number.

Notifications of change of address (please indicate previous address) and other inquiries concerning subscription to the Federal Courts Reports should be referred to Communication Canada — Publishing, Ottawa, Canada, K1A 0S9, telephone area code (613) 956-4800 or 1-800-635-7943.

Subscribers who receive the Federal Courts Reports pursuant to the Canada Federal Court Reports Distribution Order should address any inquiries and change of address notifications to: Laura Vanier, Production Manager, Federal Courts Reports, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Canada, K1A 1E3.

All judgments and digests published in the Federal Courts Reports may be accessed on the Internet at the following Web site: <http://www.fja.gc.ca>

CONTENTS

Digests	D-11
Appeals Noted	I
AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc. (F.C.A.) .	364

Evidence—Appeal from Judge’s decision affirming Prothonotary’s denial of motion to strike (1) assertion in memorandum of fact and law, (2) reference to scientific works in book of authorities—Judge, Prothonotary saw issue as admissibility of evidence, deferred to judge hearing application—Impugned assertion, references unsupported by affidavit—Appeal allowed—Scientific references not “authorities” (statutes, case law, legal writings)—Proper practice: reference work attached as exhibit to affidavit of scientist confirming work’s accuracy—Prejudice to other side if admissibility left for trier of fact—If motion to strike denied, same as allowing party to adduce evidence impugning credibility of witness without confronting witness with evidence—In circumstances, Court unable to take judicial notice of references.

Continued on next page

Les demandes de renseignements au sujet du contenu du Recueil des décisions des Cours fédérales doivent être adressées à l’arrêtiiste en chef à l’adresse et au numéro de téléphone susmentionnés.

Les avis de changement d’adresse (avec indication de l’adresse précédente), ainsi que les demandes de renseignements au sujet de l’abonnement au Recueil, doivent être adressés à Communication Canada — Édition, Ottawa (Canada) K1A 0S9, téléphone (613) 956-4800 ou 1-800-635-7943.

Les abonnés qui reçoivent le Recueil en vertu du Décret sur la distribution du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada sont priés d’adresser leurs demandes de renseignements et leurs avis de changements d’adresse à: Laura Vanier, Gestionnaire, production et publication, Recueil des décisions des Cours fédérales, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3.

Tous les jugements et fiches analytiques publiés dans le Recueil des décisions des Cours fédérales peuvent être consultés sur Internet au site Web suivant: <http://www.cmf.gc.ca>

SOMMAIRE

Fiches analytiques	F-13
Appels notés	I
AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (C.A.F.) .	364

Preuve—Appel d’une décision d’un juge confirmant le rejet par un protonotaire d’une requête visant la radiation 1) d’une déclaration dans le mémoire des faits et du droit et 2) du renvoi à des ouvrages scientifiques dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine—La juge et le protonotaire ont considéré que la question en était une d’admissibilité de la preuve et ont laissé au juge qui entendra la demande le soin de la trancher—La déclaration contestée et les ouvrages de référence ne sont pas appuyés par les affidavits—Appel accueilli—Les ouvrages scientifiques ne sont pas des «lois, règlements, jurisprudence et doctrine» (textes législatifs, jurisprudence et écrits juridiques)—Normalement, les ouvrages de référence sont joints en tant que pièces aux affidavits des scientifiques qui confirment leur exactitude—L’autre partie subirait un préjudice si la décision quant à l’admissibilité était laissée au juge des faits—Le rejet de la requête en radiation équivaldrait à permettre à une partie de présenter des éléments de preuve attaquant la crédibilité d’un témoin sans que ce témoin puisse y répondre—Dans les circonstances, la Cour ne pouvait admettre d’office les ouvrages de référence.

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents) (FC) 405

Patents—Practice—Application for judicial review of notice re-issued patent had lapsed for non-payment of required maintenance fees—Under Patent Act, s. 46(2), patent deemed expired if fee not paid on time—Application denied—Applicant mistakenly classified re-issued as new patent—Failed to pay correct amount when due—Commissioner failing to send usual notice when initial deadline missed—Patent Rules allow one-year grace period—Situation reviewable as within broad wording of Federal Courts Act, s. 18.1(3)—Purposes of maintenance fee requirements—Context of strict rule in s. 46(1)—Maintenance fee regime complicated, risk of innocent errors great—Patent holders given benefit of any legislative ambiguity but here none—Duty of fairness herein not requiring giving of notice—Act places burden of compliance on patent holder—No right to hearing before finding of default—Under Act, automatic expiration when deadline missed—Commissioner lacks power to relieve against “catastrophic” consequences—Doctrine of legitimate expectations inapplicable: Commissioner could not say strict terms of Act would not apply—No relief on grounds of equity where forfeiture under statutory rule—Commissioner not estopped by having accepted insufficient fee payments—Court cannot grant remedy contradicting clear terms of statute.

Administrative Law—Judicial Review—*Certiorari*—Commissioner sending notice patent having expired for non-payment of required maintenance fee—Patent holder seeking judicial review—Commissioner’s position: no ground for judicial review as made no order, decision—Forfeiture automatic under Act—Commissioner’s view of scope of judicial review too narrow—Federal Courts Act, s. 18.1(3) broad enough to include giving of notice patent had lapsed—Duty of fairness not requiring giving of notice—No right to hearing—Doctrine of legitimate expectations inapplicable: Commissioner could not say strict terms of Act would not apply—Commissioner lacked any discretion in matter.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets) (CF) 405

Brevets—Pratique—Demande de contrôle judiciaire concernant un avis indiquant qu’un brevet redélivré était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques—En vertu de l’art. 46(2) de la Loi sur les brevets, un brevet est présumé expiré si une taxe n’est pas payée à temps—Demande rejetée—La demanderesse a, par erreur, considéré le brevet redélivré comme un nouveau brevet—Elle n’a pas payé le bon montant à échéance—Le commissaire n’a pas envoyé l’avis habituel une fois l’échéance initiale passée—Les Règles sur les brevets accordent un délai de grâce d’un an—Ce type de situation peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire vu la formulation large de l’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales—Objet des taxes périodiques—Contexte dans lequel s’inscrit la disposition rigoureuse de l’art. 46(1)—Le régime des taxes périodiques est compliqué; les risques d’erreurs de bonne foi sont grands—Une ambiguïté législative est interprétée à l’avantage des titulaires de brevets; toutefois, il n’y a pas d’ambiguïté en l’espèce—L’obligation d’équité n’impose pas l’envoi d’un avis—La charge entière du respect de la Loi incombe au titulaire de brevet—Aucun droit d’être entendu avant d’être jugé en défaut—La Loi prévoit l’expiration automatique du brevet en cas de non-respect du délai—Le commissaire n’a pas le pouvoir de remédier aux conséquences «catastrophiques»—La doctrine des attentes légitimes est inapplicable en l’espèce: le commissaire ne peut passer outre les dispositions rigoureuses de la Loi—L’*equity* ne permet aucune réparation dans le cas où la déchéance d’un droit résulte d’une règle juridique—On ne peut opposer au commissaire le fait qu’il a accepté des versements insuffisants de taxes—Le tribunal ne pouvait accorder une réparation contredisant le libellé clair de la Loi.

Droit administratif—Contrôle judiciaire—*Certiorari*—Le commissaire a avisé par écrit la demanderesse que le brevet était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques exigibles—Le titulaire du brevet sollicite un contrôle judiciaire—Selon le commissaire, il n’y a pas de fondement justifiant un contrôle judiciaire en l’absence de décision ou d’ordonnance—Expiration automatique en vertu de la Loi—Le commissaire a une perception trop étroite du contrôle judiciaire—L’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales a une portée suffisamment large pour comprendre l’envoi d’un avis portant sur l’expiration d’un brevet—L’obligation d’équité n’exige pas qu’un avis soit donné—Absence de droit d’être entendu—La doctrine des attentes légitimes est inapplicable: le commissaire ne pouvait se soustraire aux dispositions rigoureuses de la Loi—Le commissaire n’a aucun pouvoir discrétionnaire en l’espèce.

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. (F.C.A.) 241

Trade-Marks—Infringement—Passing off—Whether LEGO indicia trade-mark for toy building blocks invalid under doctrine of functionality—Patent history of product reviewed—When patent expired in 1988, Lego sought LEGO indicia trade-mark protection—Whether knob configuration constituting “distinguishing guise”—Whether functionality going only to registrability, expungement—Intention of Parliament in legislation replacing The Unfair Competition Act, 1932—Whether LEGO indicia distinguishing guise at common law—Exhaustive review, exposition of relevant case law—Judge below erred in separating s. 7(b) from remainder of trade-marks statutory scheme—Parliament rounded out scheme in protecting goodwill associated with trade-marks—Act, s. 2 definitions integral to passing-off action—Error not impacting on result of case—Primarily functional mark not valid trade-mark within Act—Policy: should not be possible to secure patent-holder status by trade-mark—Would bestow perpetual privilege unavailable by patent—Abusive, unfair to public, competitors—Decisions prohibiting attempts to “evergreen” invention by successive patents applicable herein—Lego seeking to secure patent-like monopoly after patent expired—Mere peripheral functionality permissible—Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953 indicated intention registration of distinguishing guise not giving right to prevent others from using utilitarian features—Wrong to argue functionality doctrine inapplicable to unregistered trade-marks—*Singer Manufacturing Company v. Loog* considered, explained—Comparative advertising containing mark, stressing difference between wares, in public interest, not infringement—Registration legislation not eradicating common law right attached to unregistered marks, facilitated proof—Infringement actions not limited to registered marks—Reference to other unsuccessful litigation by Lego attempting to extend monopoly.

Patents—After patents for toy building blocks expired, Lego seeking to extend monopoly by way of trade-mark protection—Whether knob configuration “distinguishing

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc. (C.A.F.) 241

Marques de commerce—Contrefaçon—Commercialisation trompeuse—Question de savoir si la marque figurative LEGO relativement à des briques pour jeux de construction est invalide en vertu de la doctrine de la fonctionnalité—Examen de l’historique des brevets du produit—Lego a demandé la protection d’une marque de commerce pour la marque figurative LEGO à l’expiration du brevet en 1988—Question de savoir si la configuration des saillies constitue un «signe distinctif»—Si la fonctionnalité touche uniquement l’enregistrabilité et la radiation—Intention du législateur dans la loi remplaçant la Loi sur la concurrence déloyale, 1932—Question de savoir si la marque figurative LEGO constitue un signe distinctif en common law—Revue exhaustive, exposé de la jurisprudence pertinente—Le juge de première instance a commis une erreur en séparant l’art. 7b) du reste du régime légal des marques de commerce—Le législateur a complété le régime en protégeant le renom associé aux marques de commerce—Les définitions de l’art. 2 de la Loi font partie intégrante d’une action en commercialisation trompeuse—L’erreur n’a pas d’incidence sur le résultat de l’affaire—Une marque principalement fonctionnelle n’est pas une marque de commerce valide au sens de la Loi—La politique: il ne devrait pas être possible d’obtenir la qualité de titulaire de brevet par une marque de commerce—Un privilège perpétuel serait conféré alors qu’il ne peut l’être par brevet—Abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents—Les décisions interdisant toute tentative de «renouveler à perpétuité» une invention au moyen de brevets successifs s’appliquent en l’espèce—Une fois le brevet expiré, Lego cherchait à obtenir un monopole semblable à un brevet—Une fonctionnalité simplement accessoire est acceptable—Le Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, 20 janvier 1953, démontrait l’intention que l’enregistrement d’un signe distinctif ne donne pas le droit d’empêcher les autres d’employer des particularités utilitaires—Il est erroné de soutenir que la doctrine de la fonctionnalité ne s’applique pas aux marques de commerce non déposées—La décision *Singer Manufacturing Company c. Loog* examinée et expliquée—Est dans l’intérêt public et ne constitue pas une violation la publicité comparative comportant une marque et soulignant les différences entre les marchandises—Les dispositions législatives sur l’enregistrement n’ont pas supprimé le droit de common law relativement aux marques non déposées mais a facilité la preuve—Les actions en violation ne sont pas limitées aux marques de commerce déposées—Référence à d’autres poursuites de Lego visant à prolonger le monopole et qui ont été rejetées.

Brevets—Après l’expiration des brevets se rapportant à des briques pour jeux de construction, Lego a cherché à prolonger le monopole au moyen de la protection accordée aux marques

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

guise”—History of LEGO patents reviewed—LEGO indicia primarily functional, not valid trade-mark—If trade-mark protection granted, Lego securing perpetual privilege not available by patent—Unfair to gain patent protection benefits when merely holding trade-mark—Cases prohibiting “evergreening” invention by successive patents applicable herein—Evidentiary link between prior patent, trade-mark claim—If mark primarily functional as part of ware, would create patent of industrial design—Reference to other unsuccessful litigation whereby Lego tried to secure extension of monopoly—Reference to House of Lords decision castigating practice of seeking to expand intellectual property rights beyond purposes for which created.

Pharmascience Inc. v. Canada (Minister of Health) (F.C.A.) 349

Patents—Practice—Application to prohibit issuance of NOC for generic drug following notice of allegation of non-infringement—Generic filed abbreviated NDS—Intention that third party, Teva, to produce drug—Teva filed “master drug file”—Disclosure of information in that file sought—Whether Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(7) authorizing order for disclosure of that information—Scope of provision recurring issue—That Minister allows suppliers, such as Teva, to submit material confidentially, generics to cross-reference, having no legal significance under Food and Drug Regulations—Cross-referenced information is integral part of abbreviated NDS—Yet, if generic lacked that information, could not obtain same best efforts notwithstanding, judge would err in ordering production—In instant case, affidavit evidence of Health Canada chemist generic had, or could obtain, Teva’s information.

Practice—Variation of Time—Judge denying extension of time to appeal order for document production—Grounds on which discretionary decision can be reversed—Question whether interests of justice served by extension—Five factors to be considered listed in *Karon Resources v. Canada*—Filing of r. 397 motion for reconsideration does not justify delay in filing notice of appeal—Appeal dismissed—Principal

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

de commerce—Question de savoir si la configuration des saillies constitue un «signe distinctif»—Examen de l’historique des brevets de LEGO—La marque figurative LEGO, principalement fonctionnelle, n’est pas une marque de commerce valide—Si la protection d’une marque de commerce était accordée, Lego obtiendrait un privilège perpétuel qui ne peut être obtenu par brevet—Inéquitable de bénéficier des avantages de la protection par brevet en étant simplement titulaire d’une marque de commerce—Décisions interdisant le «renouvellement à perpétuité» d’une invention par des brevets successifs applicables en l’espèce—Lien sur le plan de la preuve entre le brevet antérieur et la demande de marque de commerce—Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que partie des marchandises, un brevet ou un dessin industriel serait créé—Référence à d’autres poursuites par lesquelles Lego a tenté de prolonger le monopole et qui ont été rejetées—Référence à une décision de la Chambre des lords fustigeant la pratique de chercher à étendre les droits de propriété intellectuelle au-delà des fins auxquelles ils ont été créés.

Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (C.A.F.) 349

Brevets—Pratique—Demande d’interdiction de délivrance d’un avis de conformité, faisant suite à une allégation de non-contrefaçon—Un fabricant de médicaments génériques a déposé une PDN abrégée—Les médicaments devaient être produits par une tierce partie, Teva—Teva a déposé une «fiche maîtresse du médicament»—La production de renseignements contenus dans cette fiche a été demandée—L’art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) permet-il d’ordonner la divulgation de ces renseignements?—La question de la portée de cette disposition revient souvent—Le fait que le ministre permette à des fournisseurs comme Teva de soumettre du matériel confidentiellement et à des fabricants de produits génériques de renvoyer à ce matériel n’a pas de portée juridique sous le régime du Règlement sur les aliments et drogues—Les renseignements faisant l’objet d’un tel renvoi font partie intégrante de la PDN abrégée—Mais si le fabricant n’a pas ces renseignements et n’a pu les obtenir malgré ses efforts, un juge commettrait une erreur en en ordonnant la production—En l’espèce, il ressort de l’affidavit d’un chimiste de Santé Canada que le fabricant avait ou pouvait obtenir les renseignements.

Pratique—Modification des délais—Refus de prorogation du délai d’appel d’une ordonnance de production de documents—Motifs d’infirmerie d’une décision discrétionnaire—La prorogation sert-elle les intérêts de la justice?—*Karon Resources c. Canada* énumère cinq facteurs à prendre en considération—Le dépôt d’une requête fondée sur la règle 397 ne justifie pas l’introduction tardive d’un avis appel—Appel

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

consideration herein: was delay justified?—Reconsideration, appeal not interchangeable reliefs—Not the law that r. 397 motion not heard if appeal outstanding—Ambiguity of order perhaps unusual circumstance justifying delay in filing appeal but impugned order not ambiguous.

Practice—Mootness—Appeal from order for disclosure of documents in patented drug matter—Argued that appeal should not be heard as order already complied with—Although moot, Court hearing appeal on merits as scope of Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(7) issue that often arises.

Sogi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.) 427

Citizenship and Immigration—Exclusion and Removal—Inadmissible Persons—Judicial review of IRB decision applicant inadmissible on security grounds—Detained as suspected member of terrorist organization Babbar Khalsa International (BKI)—At *in camera* hearing, non-disclosure to applicant of certain information ordered as injurious to national security—Applicant admitted to use of several different names whilst travelling in various countries—Denied refugee status in England—Deportation from Canada ordered—Identity was basic issue at admissibility hearing—Whether applicant person referred to in Times of India newspaper article as BKI member on way from Britain to India to kill political leaders—Applicant arguing unfairness of process as unable to respond to protected information—At judicial review, Court not receiving secret information other than that before Board member—Protected information found relevant, disclosure injurious to national security—Application denied—Appropriate review standards discussed—Applicant arguing *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* requiring giving of reasons for hearing officer's decision—*Baker* distinguished—No error by officer who acted in accordance with IRPA, s. 78—Only Minister can determine whether information he relies on shall be released—Disclosure part of fair process but Parliament having opted to limit it for sake of national security—Whether adequate reasons given why conflicting evidence preferred to that adduced by applicant—Factual finding applicant having terrorist connections not patently unreasonable—Explanation of why relief not available under Charter, s. 7.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

rejeté—En l'espèce, le principal facteur est celui du caractère justifié de l'appel tardif—Le réexamen et l'appel ne sont pas des recours interchangeables—Le droit ne dit pas qu'une requête fondée sur la règle 397 ne peut être instruite si un appel est en instance—L'ambiguïté d'une ordonnance pourrait peut-être constituer une circonstance inhabituelle justifiant l'introduction tardive d'un appel, mais en l'espèce l'ordonnance n'était pas ambiguë.

Pratique—Caractère théorique—Appel d'une ordonnance de production de documents dans une affaire de médicaments brevetés—Il a été soutenu que l'appel ne devait pas être instruit puisque l'ordonnance avait été exécutée—En dépit de son caractère théorique, la Cour a décidé de l'instruire parce que la question de la portée de l'art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) se pose souvent.

Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) 427

Citoyenneté et Immigration—Exclusion et renvoi—Personnes non admissibles—Contrôle judiciaire de la décision de la CISR selon laquelle le demandeur était interdit de territoire pour des raisons de sécurité—Il est détenu parce que soupçonné d'être un membre d'une organisation terroriste, le Babbar Khalsa International (le BKI)—Lors de l'audience à huis clos, on a ordonné l'interdiction de la divulgation au demandeur de certains renseignements parce que cela porterait atteinte à la sécurité nationale—Le demandeur a admis avoir utilisé plusieurs noms différents lors de ses voyages dans divers pays—Asile refusé en Angleterre—Expulsion du Canada ordonnée—L'identité constituait la question fondamentale lors de l'enquête—Le demandeur est-il la personne mentionnée dans l'article publié dans le journal Times of India en tant que membre du BKI qui se rendait en Inde en provenance de la Grande-Bretagne pour assassiner des chefs politiques?—Le demandeur a fait valoir l'injustice du processus puisqu'il n'était pas en mesure de répondre aux renseignements protégés—Lors du contrôle judiciaire, la Cour n'a pas reçu d'autres renseignements secrets que ceux dont disposait le membre de la Commission—On a conclu que les renseignements protégés étaient pertinents et que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale—Demande rejetée—Analyse des normes de contrôle appropriées—Le demandeur a fait valoir que l'affaire *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* exigeait que les motifs de la décision de l'agent d'audience soient donnés—Distinction faite d'avec l'arrêt *Baker*—L'agent, qui a agi conformément à l'art. 78 de la LIPR, n'a commis aucune erreur—Seul le ministre peut décider si les renseignements qu'il invoque seront communiqués—La divulgation fait partie d'un processus équitable mais le législateur a choisi de la limiter au nom de la sécurité nationale—Des motifs suffisants

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Constitutional Law—Charter of Rights—Life, Liberty and Security—Judicial review of decision applicant inadmissible to Canada on security grounds—Minister’s argument: no imminent risk of removal to country where torture employed as no removal pending pre-removal risk assessment, further ministerial decision, both subject to judicial review—But, continued detention, loss of psychological integrity due to branding as terrorist sufficient to engage Charter, s. 7 unless these deprivations consistent with fundamental justice principles—Similar process held in *Ahani v. Canada* not to contravene Charter—Differences in processes considered—Differences not such as to dictate result different from that in *Ahani* case—Question to be certified as to application of s. 7 to circumstances herein.

Xie v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.) 372

Citizenship and Immigration—Exclusion and Removal—Removal of Refugees—Exclusion under United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Art. 1F(b)—Serious non-political crime—Applicant, former Chinese official, says persecuted for disobeying orders to issue fraudulent export refund certificates—Story not believed by IRB’s Refugee Protection Division—Subject of Interpol arrest warrant for C\$1.4 million graft offence punishable, in China, by death—Refugee Division determined embezzlement serious, non-political crime—Excluded applicant under IRPA, s. 98—Also found applicant at risk of torture if sent back—But, as excluded under Art. 1F(b), could not be person in need of protection under s. 97(1)(a)—Applicable review standard—Division’s findings of fact not perverse—Did not err in finding serious reasons for considering had committed offence alleged—Approach of Robertson J.A. in *Chan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* applied: serious non-political crime one punishable by 10 years or more if committed in Canada—Dovetailed with Extradition Act in not distinguishing between violent, economic crimes—Necessity for consistency between Art. 1F(b), Extradition Act—Academic commentary referred to—Appropriate to consider relevant circumstances—Refugee Division did not err in not balancing seriousness of crime

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

pour lesquels la preuve contradictoire a été préférée à celle produite par le demandeur ont-ils été donnés?—La conclusion factuelle selon laquelle le demandeur avait des liens avec des organisations terroristes n’est pas manifestement déraisonnable—Explication des raisons pour lesquelles une réparation ne peut être accordée en vertu de l’art. 7 de la Charte.

Droit constitutionnel—Charte des droits—Vie, liberté et sécurité—Contrôle judiciaire d’une décision selon laquelle le demandeur était interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité—Argument du ministre: aucun risque imminent de renvoi dans un pays où on emploie la torture puisqu’il n’y a aucun renvoi en attendant l’examen des risques avant renvoi et une autre décision ministérielle, les deux pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire—Cependant, le maintien en détention et la perte d’intégrité psychologique due au fait d’être qualifié de terroriste sont suffisants pour faire entrer en jeu l’art. 7 de la Charte à moins que ces privations soient conformes aux principes de justice fondamentale—Dans *Ahani v. Canada*, on a déclaré qu’un processus semblable ne contrevenait pas à la Charte—Examen des différences dans les processus—Les différences ne sont pas de nature à dicter un résultat différent de celui de l’affaire *Ahani*—Question à être certifiée quant à l’application de l’art. 7 aux circonstances en l’espèce.

Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.F.) 372

Citoyenneté et Immigration—Exclusion et renvoi—Renvoi de réfugiés—Exclusion en vertu de la section Fb) de l’art. premier de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies—Crime grave de droit commun—La demanderesse, une ancienne fonctionnaire chinoise, affirme qu’elle sera persécutée pour avoir désobéi à ses supérieurs qui lui demandaient de délivrer de faux certificats de remboursement à l’exportation—La Section de la protection des réfugiés de la CISR (la Section des réfugiés) n’a pas cru son histoire—La demanderesse faisait l’objet d’un mandat d’arrêt d’Interpol pour avoir détourné 1 400 000 \$CAN, une infraction punissable de la peine de mort en Chine—La Section des réfugiés a déterminé que le détournement de fonds constitue un crime grave de droit commun—Elle a exclu la demanderesse de la protection conformément à l’art. 98 de la LIPR—Elle a aussi conclu que la demanderesse risquait d’être torturée si elle était renvoyée dans son pays—Comme elle était exclue par la section Fb) de l’art. premier, la demanderesse ne pouvait pas être une personne à protéger au sens de l’art. 97(1)a)—Norme de contrôle applicable—Les conclusions de fait tirées par la Section des réfugiés n’étaient pas abusives—La Section des réfugiés n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse avait commis l’infraction alléguée—L’approche adoptée par le juge

Suite à la page suivante

CONTENTS (Concluded)

against applicant's risk if returned to China—Whether F.C.A. decisions on point in line with Charter, s. 7 requirements as established by S.C.C. in *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*—That case distinguished as removal case; case at bar concerned admission—State having broader powers to deny entry than to depart.

Constitutional Law—Charter of Rights—Life, Liberty and Security—Whether IRB's Refugee Protection Division must, in United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Art. 1F(b) analysis, balance severity of crime against risk of torture if refugee claimant returned—F.C.A. decisions having answered question in negative—Argued that decisions contrary to Charter, s. 7 requirements established by S.C.C. in *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*—S.C.C. held person to be deported to face torture only in exceptional circumstances—*Suresh* distinguishable as concerned removal; instant case one of admission—Denial of admission not contravening Charter, s. 7—Balancing process required by s. 7 would occur in IRPA Pre-Removal Risk Assessment—Whether statutory safeguards satisfy s. 7 fundamental justice requirements is question for another day.

SOMMAIRE (Fin)

Robertson dans *Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* s'applique: un crime grave de droit commun est un crime punissable au Canada d'un emprisonnement d'au moins 10 ans—Cette approche concorde avec la Loi sur l'extradition en ne faisant pas de distinction entre les crimes de violence et les crimes purement économiques—Il faut que la section Fb) de l'art. premier et la Loi sur l'extradition soient compatibles—La Cour a fait référence à des commentaires de spécialistes—Il convient de tenir compte des circonstances pertinentes—La Section des réfugiés n'a pas commis d'erreur en ne soupesant pas la gravité de l'infraction par rapport au risque que courrait la demanderesse si elle était renvoyée en Chine—Les arrêts de la C.A.F. sont-ils conformes aux exigences de l'art. 7 de la Charte qui ont été établies par la C.S.C. dans *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*?—La présente affaire, qui concerne l'admission d'une personne au Canada, est différente de l'affaire *Suresh*, qui portait sur le renvoi d'une personne du Canada—Les pouvoirs d'un État de refuser l'entrée sont plus étendus que son pouvoir d'expulsion.

Droit constitutionnel—Charte des droits—Vie, liberté et sécurité—La Section de la protection des réfugiés de la CISR est-elle tenue, dans le cadre d'une analyse de la section Fb) de l'art. premier de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies, de soupeser la gravité de l'infraction commise par le demandeur d'asile par rapport au risque que celui-ci soit torturé s'il est renvoyé?—La C.A.F. a répondu par la négative à cette question dans différents arrêts—On a prétendu que les arrêts étaient contraires aux exigences de l'art. 7 de la Charte qui ont été établies par la C.S.C. dans *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*—La C.S.C. a statué qu'une personne ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque d'être torturée que dans des circonstances exceptionnelles—La présente affaire, qui concerne l'admission d'une personne au Canada, est différente de l'affaire *Suresh*, qui portait sur le renvoi d'une personne du Canada—La décision de refuser l'admission n'est pas contraire à l'art. 7 de la Charte—La pondération exigée par l'art. 7 serait effectuée dans le cadre de l'examen des risques avant renvoi prévu par la LIPR—La Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si la justice fondamentale visée à l'art. 7 est assurée par les mesures de protection prévues par la loi.

APPEALS NOTED

SUPREME COURT OF CANADA

Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, [2003] 2 F.C. 165 (C.A.), was reversed in part by a decision dated 21/5/04, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers, [2002] 4 F.C. 3 (C.A.), was reversed in part by a decision dated 30/6/04, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

Applications for Leave to Appeal

Canada v. Akiwenzie, A-163-03, 2003 FCA 469, Noël J.A., judgment dated 8/12/03 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 10/6/04.

Canada v. Canada Trustco Mortgage Co., A-262-03, 2004 FCA 67, Evans J.A., judgment dated 11/2/04 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. granted 24/6/04.

Canada v. Potash Corp. of Saskatchewan Inc., A-61-03, 2003 FCA 471, Malone J.A., judgment dated 8/12/03 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 10/6/04.

De Jong v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), A-649-02, 2003 FCA 422, Evans J.A., judgment dated 12/11/03 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. granted 27/5/04.

Hahn v. Canada, A-434-02, 2004 FCA 94, Décary J.A., judgment dated 5/3/04 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 10/6/04.

Hilewitz v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2004] 1 F.C.R. 696 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. granted 27/5/04.

Kaulius v. Canada, A-346-02, 2003 FCA 371, Rothstein J.A., judgment dated 7/10/03 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. granted 24/6/04.

Kwicksutaineuk/Ah-Kwa-Mish Tribes v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans), A-82-03, 2003 FCA 484, Noël J.A., judgment dated 18/12/03 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 20/5/04.

APPELS NOTÉS

COUR SUPRÊME DU CANADA

Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2003] 2 C.F. 165 (C.A.), a été infirmé en partie par une décision en date du 21-5-04, qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2002] 4 C.F. 3 (C.A.), a été infirmé en partie par une décision en date du 30-6-04, qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

Demandes d'autorisation de pourvoi

Canada c. Akiwenzie, A-163-03, 2003 CAF 469, le juge Noël, J.C.A., jugement en date du 8-12-03 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 10-6-04.

Canada c. Canada Trustco Mortgage Co., A-262-03, 2004 CAF 67, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 11-2-04 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 24-6-04.

Canada c. Potash Corp. of Saskatchewan Inc., A-61-03, 2003 CAF 471, le juge Malone, J.C.A., jugement en date du 8-12-03 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 10-6-04.

De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), A-649-02, 2003 CAF 422, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 12-11-03 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 27-5-04.

Hahn c. Canada, A-434-02, 2004 CAF 94, le juge Décary, J.C.A., jugement en date du 5-3-04 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 10-6-04.

Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 1 R.C.F. 696 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 27-5-04.

Kaulius c. Canada, A-346-02, 2003 CAF 371, le juge Rothstein J.C.A., jugement en date du 7-10-03 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 24-6-04.

Tribus Kwicksutaineuk/Ah-Kwa-Mish c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), A-82-03, 2003 CAF 484, le juge Noël J.C.A., jugement en date du 18-12-03 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 20-5-04.

ISSN 1714-3713 (print/imprimé)
ISSN 1714-373X (online/en ligne)

**Federal Courts
Reports**

**Recueil des
décisions des Cours
fédérales**

2004, Vol. 2, Part 2

2004, Vol. 2, 2^e fascicule

A-395-02
2003 FCA 297

A-395-02
2003 CAF 297

Kirkbi AG and Lego Canada Inc. (Appellants)
(*Plaintiffs*)

Kirkbi AG et Lego Canada Inc. (appellantes)
(*demandereses*)

v.

c.

Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (now operating as Mega Bloks Inc.) (Respondent)
(*Defendant*)

Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (exploitant maintenant son entreprise sous le nom de Mega Bloks Inc.) (intimée) (défenderesse)

INDEXED AS: KIRKBI AG v. RITVIK HOLDINGS INC. (F.C.A.)

RÉPERTORIÉ: KIRKBI AG c. GESTIONS RITVIK INC. (C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Rothstein, Sexton and Pelletier
J.J.A.—Toronto, March 5; Ottawa, July 14, 2003.

Cour d'appel, juges Rothstein, Sexton et Pelletier,
J.C.A.—Toronto, 5 mars; Ottawa, 14 juillet 2003.

Trade-Marks — Infringement — Passing off — Whether LEGO indicia trade-mark for toy building blocks invalid under doctrine of functionality — Patent history of product reviewed — When patent expired in 1988, Lego sought LEGO indicia trade-mark protection — Whether knob configuration constituting “distinguishing guise” — Whether functionality going only to registrability, expungement — Intention of Parliament in legislation replacing The Unfair Competition Act, 1932 — Whether LEGO indicia distinguishing guise at common law — Exhaustive review, exposition of relevant case law — Judge below erred in separating s. 7(b) from remainder of trade-marks statutory scheme — Parliament rounded out scheme in protecting goodwill associated with trade-marks — Act, s. 2 definitions integral to passing-off action — Error not impacting on result of case — Primarily functional mark not valid trade-mark within Act — Policy: should not be possible to secure patent-holder status by trade-mark — Would bestow perpetual privilege unavailable by patent — Abusive, unfair to public, competitors — Decisions prohibiting attempts to “evergreen” invention by successive patents applicable herein — Lego seeking to secure patent-like monopoly after patent expired — Mere peripheral functionality permissible — Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953 indicated intention registration of distinguishing guise not giving right to prevent others from using utilitarian features — Wrong to argue functionality doctrine inapplicable to unregistered trade-marks — Singer Manufacturing Company v. Loog considered, explained — Comparative advertising containing mark, stressing difference between wares, in public interest, not infringement — Registration legislation not eradicating common law right attached to unregistered marks, facilitated proof — Infringement actions not limited to registered marks — Reference to other unsuccessful litigation by Lego attempting to extend monopoly.

Marques de commerce — Contrefaçon — Commercialisation trompeuse — Question de savoir si la marque figurative LEGO relativement à des briques pour jeux de construction est invalide en vertu de la doctrine de la fonctionnalité — Examen de l’historique des brevets du produit — Lego a demandé la protection d’une marque de commerce pour la marque figurative LEGO à l’expiration du brevet en 1988 — Question de savoir si la configuration des saillies constitue un «signe distinctif» — Si la fonctionnalité touche uniquement l’enregistrabilité et la radiation — Intention du législateur dans la loi remplaçant la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 — Question de savoir si la marque figurative LEGO constitue un signe distinctif en common law — Revue exhaustive, exposé de la jurisprudence pertinente — Le juge de première instance a commis une erreur en séparant l’art. 7b) du reste du régime légal des marques de commerce — Le législateur a complété le régime en protégeant le renom associé aux marques de commerce — Les définitions de l’art. 2 de la Loi font partie intégrante d’une action en commercialisation trompeuse — L’erreur n’a pas d’incidence sur le résultat de l’affaire — Une marque principalement fonctionnelle n’est pas une marque de commerce valide au sens de la Loi — La politique: il ne devrait pas être possible d’obtenir la qualité de titulaire de brevet par une marque de commerce — Un privilège perpétuel serait conféré alors qu’il ne peut l’être par brevet — Abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents — Les décisions interdisant toute tentative de «renouveler à perpétuité» une invention au moyen de brevets successifs s’appliquent en l’espèce — Une fois le brevet expiré, Lego cherchait à obtenir un monopole semblable à un brevet — Une fonctionnalité simplement accessoire est acceptable — Le Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, 20 janvier 1953, démontrait l’intention que l’enregistrement d’un signe distinctif ne donne pas le droit d’empêcher les autres d’employer des particularités utilitaires — Il est erroné de

soutenir que la doctrine de la fonctionnalité ne s'applique pas aux marques de commerce non déposées — La décision Singer Manufacturing Company c. Loog examinée et expliquée — Est dans l'intérêt public et ne constitue pas une violation de la publicité comparative comportant une marque et soulignant les différences entre les marchandises — Les dispositions législatives sur l'enregistrement n'ont pas supprimé le droit de common law relativement aux marques non déposées mais a facilité la preuve — Les actions en violation ne sont pas limitées aux marques de commerce déposées — Référence à d'autres poursuites de Lego visant à prolonger le monopole et qui ont été rejetées.

Patents — After patents for toy building blocks expired, Lego seeking to extend monopoly by way of trade-mark protection — Whether knob configuration “distinguishing guise” — History of LEGO patents reviewed — LEGO indicia primarily functional, not valid trade-mark — If trade-mark protection granted, Lego securing perpetual privilege not available by patent — Unfair to gain patent protection benefits when merely holding trade-mark — Cases prohibiting “evergreening” invention by successive patents applicable herein — Evidentiary link between prior patent, trade-mark claim — If mark primarily functional as part of ware, would create patent of industrial design — Reference to other unsuccessful litigation whereby Lego tried to secure extension of monopoly — Reference to House of Lords decision castigating practice of seeking to expand intellectual property rights beyond purposes for which created.

Brevets — Après l'expiration des brevets se rapportant à des briques pour jeux de construction, Lego a cherché à prolonger le monopole au moyen de la protection accordée aux marques de commerce — Question de savoir si la configuration des saillies constitue un «signe distinctif» — Examen de l'historique des brevets de LEGO — La marque figurative LEGO, principalement fonctionnelle, n'est pas une marque de commerce valide — Si la protection d'une marque de commerce était accordée, Lego obtiendrait un privilège perpétuel qui ne peut être obtenu par brevet — Inéquitable de bénéficier des avantages de la protection par brevet en étant simplement titulaire d'une marque de commerce — Décisions interdisant le «renouvellement à perpétuité» d'une invention par des brevets successifs applicables en l'espèce — Lien sur le plan de la preuve entre le brevet antérieur et la demande de marque de commerce — Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que partie des marchandises, un brevet ou un dessin industriel serait créé — Référence à d'autres poursuites par lesquelles Lego a tenté de prolonger le monopole et qui ont été rejetées — Référence à une décision de la Chambre des lords fustigeant la pratique de chercher à étendre les droits de propriété intellectuelle au-delà des fins auxquelles ils ont été créés.

This was an appeal from the decision of the Trial Division dismissing a trade-mark passing-off action brought by Kirkbi AG and Lego Canada Inc. Gibson J. concluded that the “LEGO” *indicia* trade-mark was invalid under the doctrine of functionality. The issue herein was whether a trade-mark which is primarily functional will support a passing-off action under *Trade-marks Act*, paragraph 7(b).

Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Section de première instance rejetant une action en violation de marque de commerce fondée sur la commercialisation trompeuse intentée par Kirkbi AG et Lego Canada Inc. Le juge Gibson a conclu que la marque figurative «LEGO» était invalide en vertu de la doctrine de fonctionnalité. La question en l'espèce était de savoir si une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle justifie une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Appellant, Kirkbi AG is a Swiss corporation in the assets management business while Lego Canada Inc., an Ontario corporation belongs to the LEGO Group, a worldwide corporate organization. Respondent, Ritvik, a Canadian corporation, manufactures and sells the MICRO line of MEGA BLOKS.

L'appelante Kirkby AG est une société suisse qui s'occupe de la gestion de biens alors que Lego Canada Inc., une société ontarienne, appartient au groupe LEGO, une organisation d'envergure mondiale. L'intimée Ritvik, une société canadienne, fabrique et vend la série MICRO de MEGA BLOKS.

The first generation of LEGO bricks was derived from a self-locking construction toy designed and patented by a Mr. Henry Page under the brand name “Kiddicraft”. But a review of the history of this patent revealed how LEGO managed to secure and extend its patent monopoly over the years. The last LEGO patent expired in 1988. At that time LEGO began its attempts to acquire another form of protection: the “LEGO *indicia* trade-mark”.

In 1991 Ritvik began making and selling its MICRO line of MEGA BLOKS. This toy, aimed at infants, was the subject-matter of this litigation. By 2001, Ritvik had become Canada’s largest toy manufacturer. MEGA BLOKS and LEGO construction toys are sold through the same trade channels.

The “LEGO *indicia* trade-mark” is described as the upper surface of the block, which has 8 studs. These studs can be connected to the underside of another LEGO piece. The “clutch power” results from friction between the studs on one piece and the tubes of another. These studs on the upper surface have remained an unmodified, prominent feature since 1949 and, since 1958, “LEGO” has been inscribed on the top surface of each stud. These have been widely featured in LEGO promotional materials and television advertisements. Appellants’ position is that its knob configuration constitutes a “distinguishing guise” and thus a trade-mark.

The Judge below held that the LEGO *indicia*, being primarily functional, was not a valid trade-mark under the Act. Since the LEGO *indicia* was a functional element which contributed to the “clutch power”, it was the essence of the LEGO building block system. All the features of the LEGO *indicia* mark were dictated by function. The Judge wrote that, while a distinguishing guise may have a functional component, to the extent that this functionality relates primarily to the wares themselves, it will invalidate the trade-mark.

Gibson J. was unable to agree that, under the Act, functionality goes only to registrability and expungement under section 13 and that the legislative changes from *The Unfair Competition Act, 1932* indicated an intention on the part of Parliament to eliminate functionality as a bar to a mark constituting a distinguishing guise. Noting that Act, paragraph 7(b) does not mention “distinguishing guise” the Judge thought it appropriate to consider the meaning of that term at common law. But since the LEGO *indicia* was functional in all respects save for the mark “LEGO” on each stud, it could not be a

La première génération de briques LEGO s’inspirait d’un jeu de construction de briques emboîtables conçu et breveté par un M. Henry Page sous le nom de marque «Kiddicraft». Mais un examen de l’historique de ce brevet a révélé comment LEGO a sauvegardé et prolongé au fil des ans la durée du monopole lié à ses brevets. Le dernier brevet LEGO a expiré en 1988. À cette époque, LEGO a commencé à tenter d’obtenir un autre genre de protection: la «marque de commerce figurative LEGO».

En 1991, Ritvik a commencé à fabriquer et à vendre sa série MICRO de MEGA BLOKS. Ce jeu, destiné aux enfants en bas âge, constituait l’objet du présent litige. Ritvik était devenue en 2001 le plus gros fabricant de jouets au Canada. Les jeux de construction MEGA BLOKS et LEGO sont vendus dans les mêmes circuits commerciaux.

La «marque de commerce figurative LEGO» est décrite comme se rapportant à la face supérieure de la brique qui est munie de huit tenons. Ces tenons peuvent s’adapter à la face inférieure d’une autre pièce LEGO. L’«effet de fixation» est obtenu par le frottement entre les tenons d’une pièce et les cylindres creux d’une autre. Ces tenons sur la face supérieure sont restés une caractéristique inchangée et dominante depuis 1949 et «LEGO» est inscrit sur la face supérieure de chaque tenon depuis 1958. On les retrouve généralement dans le matériel promotionnel de LEGO et dans les annonces télévisées. La position des appelantes est que la configuration des saillies constitue un «signe distinctif» et qu’il s’agit donc d’une marque de commerce.

Le juge de première instance a conclu que la marque figurative LEGO, étant principalement fonctionnelle, n’était pas une marque de commerce valide en vertu de la Loi. Comme la marque figurative LEGO était un élément fonctionnel qui contribuait à l’«effet de fixation», elle constituait l’essence du système de construction de briques LEGO. Toutes les particularités de la marque figurative LEGO étaient dictées par la fonction. Le juge a noté qu’un signe distinctif peut comporter un constituant fonctionnel, mais que dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement aux marchandises elles-mêmes, il invalide la marque de commerce.

Le juge Gibson n’a pu convenir que, selon le régime de la Loi, la fonctionnalité ne touche que l’enregistrabilité et la radiation visées à l’article 13 et que les modifications apportées à la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* démontraient que le législateur voulait éliminer la fonctionnalité en tant qu’obstacle pour une marque constituant un «signe distinctif». Faisant remarquer que l’alinéa 7b) de la Loi ne fait pas mention de «signe distinctif», le juge a estimé qu’il était approprié d’examiner le sens de cette expression en common law. Mais comme la marque figurative LEGO était

distinguishing guise at common law. Ritvik had not contravened the Act and the action had to be dismissed.

Two questions were raised upon this appeal: (1) did Gibson J. commit a palpable, overriding error in concluding that the “LEGO” *indicia* is primarily functional; and (2) can a primarily functional mark be a trade-mark under the Act?

Held (Pelletier J.A. dissenting), the appeal should be dismissed.

Per Sexton J.A. (Rothstein J.A. concurring): Whether the LEGO *indicia* is primarily functional is a finding of fact, to be reviewed on the palpable, overriding error standard. Under that standard, a decision may be set aside only if there is no evidence to support the inference or if the inference was contrary to the overwhelming weight of evidence. In *Housen v. Nikolaisen*, the Supreme Court wrote that “the trial judge enjoys numerous advantages over appellate judges which bear on all conclusions of fact”. But the question whether a trade-mark is valid if primarily functional is a question of law, to be reviewed against the correctness standard.

Appellants argued that *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.*—the case relied upon by Gibson J.—is not authority for the proposition that functionality is relevant to the definition of “distinguishing guise” in the current Act. They noted that, in *Remington Rand*, the Court relied on *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, a case decided under *The Unfair Competition Act, 1932* and therefore based on the definitions in, and policy behind, the former legislation.

There was no palpable and overriding error in the Trial Division Judge’s finding of fact, that the LEGO *indicia* was purely functional.

The Judge below was mistaken in separating paragraph 7(b) from the remainder of the trade-marks statutory scheme. This Court has held that paragraph *intra vires* Parliament as fitting into the overall scheme. In choosing to protect the goodwill associated with trade-marks, Parliament had rounded out the statutory scheme for trade mark protection. That paragraph was not to be separated from the definition of “trade-mark” and

fonctionnelle à tous égards sauf en ce qui concerne l’inscription de la marque «LEGO» sur chaque tenon, elle ne pouvait pas être un signe distinctif au sens de la common law. Ritvik n’avait pas contrevenu à la Loi et l’action devait être rejetée.

Le présent appel soulevait deux questions: 1) le juge Gibson a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la marque figurative «LEGO» était principalement fonctionnelle; 2) une marque principalement fonctionnelle peut-elle être une marque de commerce au sens de la Loi?

Arrêt: (le juge Pelletier, J.C.A. dissident), l’appel doit être rejeté.

Le juge Sexton J.C.A. (avec l’accord du juge Rothstein J.C.A.): La question de savoir si la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle se rapporte à une conclusion de fait qui doit être révisée selon la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante. Suivant cette norme, une décision ne peut être annulée que s’il n’existe aucun élément de preuve à l’appui de l’inférence ou si l’inférence était contraire au poids accablant de la preuve. Dans l’arrêt *Housen c. Nikolaisen*, la Cour suprême a écrit que «le juge de première instance jouit, par rapport aux juges d’appel, de nombreux avantages qui influent sur toutes les conclusions de fait». Mais la question de savoir si une marque de commerce est valide lorsqu’elle est principalement fonctionnelle est une question de droit qui doit être révisée selon la norme de la décision correcte.

Les appelantes ont fait valoir que le jugement *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*—suivi par le juge Gibson—ne fait pas autorité à l’appui de la thèse selon laquelle la fonctionnalité est pertinente pour ce qui est de la définition de l’expression «signe distinctif» figurant dans la loi actuelle. Elles ont fait observer que dans la décision *Remington Rand*, la Cour s’est appuyée sur la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, un jugement rendu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et qui était donc fondé sur les définitions figurant dans la loi antérieure et sur la politique sous-jacente.

La conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle la marque figurative LEGO est purement fonctionnelle ne comportait aucune erreur manifeste et dominante.

Le juge de première instance a fait erreur en séparant l’alinéa 7b) du reste du régime légal des marques de commerce. La Cour a conclu que cet alinéa restait dans les limites de la compétence conférée au législateur parce qu’il s’inscrivait dans le régime global. En choisissant de protéger le renom associé aux marques de commerce, le législateur a complété le système de protection des marques de commerce.

“distinguishing guise” in Act, section 2. Paragraph 7(b) is the statutory expression of the common law tort of passing off with the exception that, for resort to that paragraph, plaintiff must prove possession of a valid, enforceable trade-mark, registered or unregistered. The Act, section 2 definitions are integral to any trade-mark passing-off action under the statute. That error of law had, however, no impact upon the result of the case since, if the doctrine of functionality prevents a mark from being a trade-mark under the Act, appellants could not prevail.

To be a valid trade-mark within the Act, the mark cannot be primarily functional. The doctrine of functionality is based on the policy that it should not be possible to achieve patent-holder status through the guise of a trade-mark. If a mark having a primarily functional use were to be granted trade-mark protection, which can be perpetual, a privilege would thereby be gained which could not be secured by a patent. A patent protects function and design. It would be abusive and unfair to both the public and competitors to allow a person to gain a monopoly and the benefits of patent protection when merely holding a trade-mark. This is especially true where, as in the instant case, the patent has expired. A trade-mark holder may not utilize his mark to prevent others from using the mark other than to distinguish his goods. It is open to others to use the mark, such as in advertising to compare their wares to those of the mark holder.

The improper extension of a patent monopoly was prohibited by the Supreme Court of Canada in *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*: “A patentee who can ‘evergreen’ a single invention through successive patents by the expedient of obvious or uninventive additions prolongs its monopoly beyond what the public has agreed to pay”. That decision, while in relation to prolongation by “obvious or uninventive addition”, could be applied herein. Appellants have contravened the policy against the inappropriate prolongation of patent protection and Justice Gibson correctly found the LEGO *indicia* invalid for this purpose. An historical review of the case law supported the above-stated propositions regarding the functionality doctrine in relation to trade-marks. It has been held that a prior patent for the thing claimed as a mark was “surely some evidence” of functionality; that the fact that the mark has some functional aspect does not invalidate it—it is invalid only if primarily functional in relation to the wares

Cet alinéa ne devait pas être séparé de la définition des expressions «marque de commerce» et «signe distinctif» figurant à l’article 2 de la Loi. L’alinéa 7b) est l’expression légale du délit de commercialisation trompeuse en common law, sauf que pour se prévaloir de cet alinéa, un demandeur doit prouver qu’il possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. Les définitions comprises à l’article 2 de la Loi font partie intégrante de toute action en commercialisation trompeuse relative à une marque de commerce en vertu de la Loi. Cependant, cette erreur de droit n’a pas eu d’influence sur le résultat de l’affaire puisque si la doctrine de la fonctionnalité empêche une marque d’être une marque de commerce au sens de la Loi, les appelantes ne pouvaient pas avoir gain de cause.

Pour constituer une marque de commerce valide au sens de la Loi, la marque ne peut pas être principalement fonctionnelle. La doctrine de la fonctionnalité est fondée sur la politique selon laquelle il ne devrait pas être possible de se voir reconnaître la qualité de titulaire de brevet sous la forme d’une marque de commerce. Si une marque ayant une utilisation principalement fonctionnelle se voyait accorder la protection d’une marque de commerce, protection qui peut être perpétuelle, on obtiendrait ainsi un privilège qui ne pourrait pas être conféré par brevet. Un brevet protège la fonction et la conception. Il serait abusif et inéquitable, à la fois pour le public et pour les concurrents, de permettre à une personne de bénéficier d’un monopole et des avantages d’un brevet en étant simplement titulaire d’une marque de commerce. Cela est particulièrement vrai si, comme en l’espèce, le brevet est expiré. Le titulaire d’une marque de commerce ne peut pas employer sa marque pour empêcher les autres de l’employer, mais pour distinguer ses marchandises. D’autres personnes peuvent employer la marque, par exemple dans leur publicité pour comparer leurs marchandises à celles du titulaire de la marque.

La prolongation irrégulière du monopole que confère un brevet a été interdite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*: «Un breveté qui peut “renouveler à perpétuité” une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs, prolonge son monopole au-delà de ce qui a été convenu par le public». Bien que portant sur la prolongation en raison d’un «ajout évident ou non inventif», cette décision pourrait s’appliquer en l’espèce. Les appelantes ont contrevenu à la politique interdisant la prolongation irrégulière de la protection par brevet et le juge Gibson a eu raison de conclure que la marque figurative LEGO était invalide à cette fin. Une analyse de l’historique de la jurisprudence a étayé les propositions exposées ci-dessus au sujet de la doctrine de la fonctionnalité relativement aux marques de commerce. Il a été jugé qu’un brevet antérieur pour la chose revendiquée en tant que marque constituait «à coup sûr un élément de preuve» de

themselves; peripheral functionality allowing a mark to stay separate from the functions and operations of the wares is insufficient to invalidate a trade-mark; if a mark were primarily functional as “part of the ware”, the effect would be to create a patent of industrial design rather than a trade-mark.

In *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, a case on all fours with that at hand, 10 years after the patent for a cable tie had expired, a competitor introduced a virtually identical product. *Thomas & Betts* sued for infringement of an unregistered trade-mark but Décaré J.A. approved of what had been written by MacGuigan J.A. in *Remington Rand*: “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”. Décaré J.A. went on to explain the necessity for examining the doctrine of functionality in determining whether something falls within the definition of a distinguishing guise.

Appellants argued that the statutory changes to the definition of “distinguishing guise” from *The Unfair Competition Act, 1932* to the current *Trade-marks Act* were demonstrative of Parliament’s intention to dispense with the functionality doctrine. But the invalidity of a trade-mark which is primarily functional arose not from the 1932 statute but as an essential component of trade-mark law developed by case law over more than a half century. The purpose was to prevent the abuse of perpetual patent protection being secured by means of a trade-mark.

Appellants pointed to Act, subsection 13(2) as an indication that the consideration of functionality has now been shifted to the section 13 registration and expungement analysis and is important only at that stage. That argument was, however, contradicted by the *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of State of Canada in which it was written that care was taken “to ensure that the registration of a distinguishing guise shall give no right to the registrant to prevent others from using any of its utilitarian features”. This made it clear that section 13 was not enacted to revoke the concept that functionality can invalidate a trade-mark. If anything, it reinforces that concept by making it clear that the public is not constrained from using any utilitarian features of a distinguishing guise. A distinguishing

la fonctionnalité; que le fait qu’une marque ait un aspect fonctionnel ne l’invalide pas; qu’elle n’est invalide que si elle est principalement fonctionnelle relativement aux marchandises elles-mêmes; que le caractère fonctionnel accessoire qui permet à une marque de continuer à être distincte du fonctionnement des marchandises n’est pas suffisant pour invalider une marque de commerce; et que si une marque était principalement fonctionnelle en tant que «partie des marchandises», l’enregistrement aurait pour effet de créer un brevet ou un dessin industriel plutôt qu’une marque de commerce.

Dans l’affaire *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, analogue en tous points à l’espèce, 10 ans après l’expiration du brevet pour un collier de serrage, un compétiteur a introduit un collier de serrage presque identique à celui-ci. *Thomas & Betts* a intenté une action alléguant la violation d’une marque de commerce non déposée, mais le juge Décaré a approuvé ce qu’avait écrit le juge MacGuigan dans la décision *Remington Rand*: «Une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes outrepassa les limites légitimes d’une marque de commerce». Le juge Décaré a ensuite expliqué la nécessité d’examiner la doctrine de la fonctionnalité en déterminant si une chose est visée par la définition d’un signe distinctif.

Les appelantes ont soutenu que les modifications législatives apportées à la définition de l’expression «signe distinctif» dans la *Loi sur les marques de commerce* actuelle par rapport à la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* démontreraient l’intention du législateur d’éliminer la doctrine de la fonctionnalité. Mais l’invalidité d’une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle ne découlait pas de la loi de 1932, mais d’une partie essentielle du droit sur les marques de commerce interprété par la jurisprudence pendant plus d’un demi-siècle. L’objectif était d’empêcher l’abus que représentait l’obtention de la protection perpétuelle conférée par un brevet au moyen d’une marque de commerce.

Les appelantes ont attiré l’attention sur le paragraphe 13(2) de la Loi comme un signe que la considération de la fonctionnalité a maintenant été remplacée par l’analyse relative à l’enregistrement et à la radiation fondée sur l’article 13 et qu’elle n’est importante qu’à ce stade. Cet argument était cependant contredit par le *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, 20 janvier 1953* au Secrétariat d’État du Canada, dans lequel il était écrit qu’on avait veillé à s’assurer [TRADUCTION] «que l’enregistrement d’un signe distinctif ne confère pas en l’inscrivant le droit d’empêcher d’autres personnes de se prévaloir de ses particularités utilitaires». Cela démontrait clairement que l’article 13 n’avait pas été adopté pour révoquer la notion voulant que la fonctionnalité puisse invalider une

guise which is primarily functional provides no rights to exclusive use and hence no trade-mark protection. Appellants misconstrued subsection 13(2).

A further argument was that the functionality doctrine has no application to unregistered trade-marks. This submission was lacking in logic for the Act provides no different criteria for defining registered and unregistered marks. Paragraph 7(b), as part of the overall scheme of the Act, covers both registered and unregistered trade-marks.

In his dissenting opinion herein, Pelletier J.A. relied on the nineteenth century House of Lords decision in *Singer Manufacturing Company v. Loog* as supporting the proposition that an unregistered mark gives only a qualified exclusive use. But *Singer* merely stands for the proposition that the exclusive use of a trade-mark is limited in the sense that the owner cannot prevent another from using the mark in comparative advertising. Registered marks are subject to the same limitation.

The purpose of enacting a registration scheme was to provide a practical remedy for deficiencies in the common law so far as trade-marks were concerned. The intention was not to alter the principal characteristics of trade-marks at common law. So the enactment of legislation providing for registration did not eradicate the common law right attached to unregistered marks but did facilitate proof by the owner. Monopoly rights can be acquired by an unregistered trade-mark; it is the difficulties of proof that encourage registration.

The exclusive use analysis led to the conclusion that, if LEGO were to be granted a declaration that they own the "LEGO" *indicia* as an unregistered trade-mark, they would thereby gain a monopoly over that *indicia*, consisting of a functional LEGO brick and perpetuate their patent monopoly.

Pelletier J.A. held that there is a perception that infringement actions are limited to registered trade-marks, but Canadian case law is to the opposite effect. In fact, it confirms the ability of an unregistered trade-mark owner to obtain exclusive use with its trade-mark.

marque de commerce. Cette idée se trouve plutôt confirmée en établissant clairement qu'il n'est pas interdit au public d'employer une particularité utilitaire d'un signe distinctif. Un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et en conséquence, aucune protection en tant que marque de commerce. Les appelantes ont interprété le paragraphe 13(2) de façon erronée.

Un autre argument voulait que la doctrine de la fonctionnalité ne s'applique pas aux marques de commerce non déposées. Cette observation manquait de logique car la Loi n'énonce pas de critères différents pour définir les marques de commerce déposées et les marques non déposées. En tant que partie du régime global de la Loi, l'alinéa 7b) couvre à la fois les marques de commerce déposées et les marques de commerce non déposées.

Dans son opinion dissidente en l'espèce, le juge Pelletier s'est appuyé sur la décision de la Chambre des lords rendue au 19^e siècle dans l'affaire *Singer Manufacturing Company c. Loog* au soutien de la proposition selon laquelle une marque de commerce non déposée ne confère qu'un emploi exclusif restreint. Mais la décision *Singer* étaye simplement la proposition selon laquelle l'emploi exclusif d'une marque de commerce est limité, en ce sens que son propriétaire ne peut pas empêcher une autre personne d'employer la marque dans une publicité comparative. Les marques de commerce déposées sont limitées de la même façon.

L'adoption d'un système d'enregistrement visait à remédier en pratique aux lacunes de la common law en matière de marques de commerce. L'intention n'était pas de modifier les caractéristiques principales des marques de commerce en common law. L'adoption d'une législation prévoyant l'enregistrement n'a donc pas supprimé le droit reconnu en common law à l'égard des marques non déposées, mais elle a facilité la preuve pour le propriétaire. Il est possible d'obtenir des droits de monopole au moyen d'une marque de commerce non déposée; ce sont les difficultés de preuve qui encouragent l'enregistrement.

L'analyse relative à l'emploi exclusif mène à la conclusion que si LEGO se voyait accorder une déclaration portant qu'elle est propriétaire de la marque figurative «LEGO» en tant que marque non déposée, elle obtiendrait ainsi un monopole sur cette marque figurative composée d'une brique LEGO fonctionnelle et perpétuerait son monopole lié au brevet.

Le juge Pelletier a estimé qu'il existe une perception voulant que les actions en violation soient limitées aux marques de commerce déposées mais la jurisprudence canadienne établit le contraire. Elle confirme en fait la possibilité pour le propriétaire d'une marque de commerce non déposée d'employer sa marque de commerce d'une façon exclusive.

This was not LEGO's first attempt to secure an extension of their monopoly by way of a trade-mark. In a 1987 case, a New Jersey District Court Judge denied LEGO's trade dress claim, made a similar finding of functionality and refused to restrain Tyco from competing with appellants. An attempt by LEGO to restrain defendants from infringing their copyright in design drawings did not meet with success in *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.* in which Lord Oliver of Aylmerton made reference to the House Lords' decision in *In re Coca-Cola Co.* castigating "the undesirable practice of seeking to expand the boundaries of intellectual property rights beyond the purposes for which they were created in order to obtain an unintended and undeserving monopoly".

Per Pelletier J.A. (dissenting): The majority opinion could not be agreed with. The question raised by this appeal was whether concerns over the extension of monopoly rights through trade-mark law justify the denial of a remedy where a vendor uses another's distinguishing guise, which has functional elements, to pass off his goods as those of the other. Nor could it be agreed that appellants' primarily functional distinguishing guise could not be a trade-mark capable of supporting a passing-off action under Act, paragraph 7(b).

Existence of a trade-mark is central to an action under paragraph 7(b) since Parliament can legislate only in relation to passing off as part of its jurisdiction over trade-marks. While it could be agreed that the LEGO *indicia* is primarily functional, it does not follow that they could not therefore be trade-marks. The argument as to the inapplicability of the functionality doctrine to unregistered trade-marks depends upon the proposition that the owner of an unregistered trade-mark is not entitled to exclusive use of the mark and can only insist that another not use it such as to deceive consumers as to whose goods they are buying. The monopoly conferred by registration should be contrasted with the qualified right of an owner of an unregistered mark to enjoin its use by another. This point was illustrated by the English case *Singer Manufacturing Company v. Loog*. In that case, it was said by Lord Watson that if the plaintiff could not show deception, or the probability thereof, the courts would not restrain use of the name by another. Loog was enjoined from using the Singer name on a brass plate because it was misleading; the House of Lords declined to enjoin other uses of that name found not to be confusing. But *Singer* is not an authority for cases on distinguishing guise.

Il ne s'agissait pas de la première tentative faite par LEGO pour obtenir une prolongation de son monopole au moyen d'une marque de commerce. Dans une affaire datant de 1987, un juge de la Cour de district du New Jersey a rejeté la demande de LEGO fondée sur la présentation, a tiré une conclusion de fonctionnalité similaire et a refusé d'empêcher Tyco de faire concurrence aux appelantes. Une tentative de LEGO d'empêcher les défenderesses de violer le droit d'auteur qu'elle possédait sur des dessins industriels a échoué dans l'affaire *Interlego A.G. c. Tyco Industries Inc.*, dans laquelle Lord Oliver of Aylmerton a fait référence à la décision rendue par la Chambre des lords dans *In re Coca-Cola Co.* en fustigeant [TRADUCTION] «la pratique peu souhaitable qui consiste à chercher à étendre les limites des droits de propriété intellectuelle au-delà des fins auxquelles ils ont été créés afin d'obtenir un monopole non voulu et injustifié».

Le juge Pelletier, J.C.A. (dissident): Il n'a pas été possible de rallier l'opinion majoritaire. La question que soulevait le présent appel était de savoir si les questions se rapportant à la prolongation des droits de monopole au moyen de la législation en matière de marques de commerce justifient le refus d'accorder une réparation lorsqu'un vendeur emploie le signe distinctif d'une autre personne, signe qui comporte des éléments fonctionnels, en vue de faire passer ses marchandises pour celles de l'autre personne. Il n'a pas non plus été possible de souscrire à l'avis selon lequel le signe distinctif des appelantes, qui est principalement fonctionnel, ne pouvait pas constituer une marque de commerce susceptible d'étayer une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi.

L'existence d'une marque de commerce est essentielle dans une action fondée sur l'alinéa 7b) car le législateur ne peut légiférer à l'égard de la commercialisation trompeuse que dans le cadre de sa compétence en matière de marques de commerce. Bien qu'il soit possible de convenir que la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle, il ne s'ensuit pas qu'elle ne peut pas constituer une marque de commerce. L'argument relatif à l'inapplicabilité de la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées découle de la proposition selon laquelle le propriétaire d'une marque de commerce non déposée n'a pas droit à l'emploi exclusif de la marque et qu'il ne peut qu'insister pour que les tiers ne l'utilisent pas de manière à tromper les consommateurs quant à l'origine des marchandises qu'ils achètent. Le monopole que confère l'enregistrement devrait être distingué du droit restreint du propriétaire d'une marque non déposée d'empêcher l'emploi de sa marque par une autre personne. L'arrêt anglais *Singer Manufacturing Company c. Loog* a illustré ce point. Dans cette décision, lord Watson a dit que si la demanderesse ne pouvait pas démontrer qu'il y avait tromperie ou probabilité de tromperie, les tribunaux n'empêcheraient pas l'emploi du nom par une autre personne.

Confusion might be introduced into this discussion by reference to infringement actions but describing an action concerning an unregistered trade-mark as an infringement action does not alter the parties' substantive rights. There is textbook and case law authority for the proposition that an action for passing-off cannot secure monopoly rights.

If appellants were to succeed herein, they would gain the limited right of ensuring that the LEGO *indicia* not be used such as to deceive the public as to the origin of the goods and this right would not constitute "evergreening" as described by Sexton J.A.

Turning to the argument regarding functionality, given that a monopoly can be acquired by registration only, there was no necessity for applying the policy against monopolies to unregistered trade-marks.

Upon a review of what was written in the *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of the State of Canada and the wording of the current Act, distinctiveness is now a matter for consideration at registration. While the issue herein was functionality, not distinctiveness, the point remained that the definition of trade-mark was intended to be free of formal requirements so that whether something constitutes a trade-mark depends only on whether it is used to distinguish the goods of one trade from those of others, or has that effect.

The definition of trade-mark includes a distinguishing guise which may consist of the appearance of the goods themselves. Since the legislation has made functionality an issue at registration, it was difficult to conceive of functionality precluding a distinguishing guise from attaining trade-mark status. And, under subsection 13(2), if a distinguishing guise having functional features is registered, that does not bar the use of others of those utilitarian features. If functionality automatically disqualified a distinguishing guise as a trade-mark, what subject-matter would remain for subsection 13(2)?

Il a été interdit à Loog d'employer le nom Singer sur une plaque en cuivre parce que cela était trompeur; la Chambre des lords a refusé d'interdire d'autres emplois de ce nom qui, à son avis, ne créaient pas de confusion. Mais l'arrêt *Singer* ne fait pas autorité en matière de signes distinctifs.

La référence aux actions en violation peut jeter de la confusion dans cette discussion mais le fait de décrire une action relative à une marque de commerce non déposée comme étant une action en violation ne change pas les droits des parties quant au fond. La thèse selon laquelle une action en commercialisation trompeuse ne peut conférer de droits de monopole s'appuie sur la doctrine et la jurisprudence.

En ayant gain de cause en l'espèce, les appelantes obtiendraient le droit restreint de faire en sorte que la marque figurative LEGO ne soit pas employée de manière à induire le public en erreur au sujet de l'origine des marchandises et ce droit ne constituerait pas un «monopole perpétuel» comme l'a décrit le juge Sexton.

Quant à l'argument relatif à la fonctionnalité, compte tenu qu'un monopole ne peut être conféré que par enregistrement, il n'était pas nécessaire d'appliquer aux marques de commerce non déposées le principe interdisant les monopoles.

En examinant ce qui était écrit dans le *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953* au Secrétaire d'État du Canada et le libellé de la Loi actuelle, on note que le caractère distinctif est désormais une question qui doit être prise en considération au moment de l'enregistrement. Bien que la question en l'espèce ait été celle de la fonctionnalité plutôt que celle du caractère distinctif, il reste que l'intention était que la définition d'une marque de commerce ne soit pas assortie de conditions formelles, de sorte que la question de savoir si une chose est une marque de commerce dépend uniquement de la question de savoir si elle est employée pour distinguer les marchandises d'un commerçant de celles des autres ou si elle a pour effet de les distinguer.

La définition d'une marque de commerce comprend un signe distinctif qui peut se rapporter à l'apparence des marchandises elles-mêmes. Comme la loi a fait de la fonctionnalité une question à prendre en compte à l'enregistrement, il était difficile d'imaginer que la fonctionnalité empêche un signe distinctif d'avoir la qualité d'une marque de commerce. Et, en vertu du paragraphe 13(2), si un signe distinctif comportant des particularités fonctionnelles est enregistré, cela ne gêne pas l'emploi par d'autres de ces particularités utilitaires. Si la fonctionnalité avait nécessairement pour effet de rendre un signe distinctif non admissible à titre de marque de commerce, sur quoi le paragraphe 13(2) de la Loi pourrait-il porter?

Comments by the Court in *Imperial Tobacco* about what was not “fit subject for a trade-mark” must be understood in the context of the registration of a mark which failed to distinguish the goods of one trader from those of another and the registration of which would allow one manufacturer to assert a monopoly over a utilitarian feature (a cellophane wrapper with a coloured ribbon for cigarette packs) then in wide use. In the *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, the Exchequer Court’s reference to plaintiff’s marks not being trade-marks, properly speaking, within the contemplation of the Act, was made in the context of an application to enforce a registered trade-mark where the validity of the registration was in question. While the opinion of Hall J. of the Supreme Court in the *Parke, Davis & Co.* appeal would appear to support the argument that something which is primarily functional cannot be a trade-mark, the words he used were not written in a vacuum. The Supreme Court’s reasons addressed the definition of trade-mark only in the registration context. While it might be agreed that the public policy against monopolies would suggest that the functional elements of a trade-mark cannot be monopolized, it need not be agreed with that the mark or guise is not a trade-mark at all. *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* was significant as a functionality case in which the issue was clearly identified as registration rather than the validity of the trade-mark itself. Since this Court in its judgment in *Thomas & Betts Ltd. v. Pandoit Corp.* refrained from deciding the question whether functionality was fatal to an action for passing-off based on an unregistered distinguishing guise, it could not be relied upon as authority for that proposition. That case, in the same way as *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, was illustrative of the inconsistent application of the doctrine of functionality. It is unclear how the “ovalness” of the cable tie head in *Thomas & Betts* was functional and in *Elgin Handles* the functionality doctrine was applied neither to the trade-mark (handle colour) nor to the wares (the handle) but to the process by which the colour was produced. The doctrine is an unwieldy vehicle for the advancement of the policy of not permitting trade-mark law to be used for the creation of patent-like monopolies.

The Trial Judge made a finding of fact that consumers associate the LEGO *indicia* with appellant. That finding could

Les remarques du tribunal dans la décision *Imperial Tobacco* au sujet de ce qui ne constituait pas «l’objet d’une marque de commerce» doivent être comprises dans le contexte de l’enregistrement d’une marque qui ne distinguait pas les marchandises d’un commerçant de celles d’un autre et dont l’enregistrement permettrait à un fabricant de revendiquer un monopole à l’égard d’une particularité utilitaire (un emballage en cellophane comportant une bande de couleur pour les paquets de cigarettes) largement utilisée à cette époque. Dans la décision *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, la remarque de la Cour de l’Échiquier voulant que les marques de la demanderesse ne soient pas, à vrai dire, des marques de commerce au sens de la Loi, a été faite dans le contexte d’une demande visant à faire valoir une marque de commerce déposée alors que la validité de l’enregistrement était remise en question. Bien que l’opinion du juge Hall de la Cour suprême dans l’arrêt *Parke, Davis & Co.* semblerait appuyer l’argument selon lequel ce qui est principalement fonctionnel ne peut pas constituer une marque de commerce, sa remarque n’a pas été faite dans l’abstrait. Dans ses motifs, la Cour suprême n’a examiné la définition d’une marque de commerce que dans un contexte d’enregistrement. Bien qu’on puisse souscrire à l’avis selon lequel le principe de l’ordre public à l’encontre des monopoles donnerait à entendre que les éléments fonctionnels d’une marque de commerce ne peuvent pas faire l’objet d’un monopole, il n’est pas nécessaire d’accepter que la marque ou le signe ne constitue pas du tout une marque de commerce. La décision *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* était importante en tant que décision sur la fonctionnalité dans laquelle la question était clairement désignée comme se rapportant à l’enregistrement plutôt qu’à la validité de la marque de commerce elle-même. Puisque la Cour s’est abstenue, dans le jugement qu’elle a rendu dans l’affaire *Thomas & Betts Ltd. c. Pandoit Corp.*, de trancher la question de savoir si la fonctionnalité portait un coup fatal à une action en commercialisation trompeuse fondée sur un signe distinctif non déposé, on ne pouvait s’appuyer sur cette décision comme autorité à l’égard de cette proposition. Cet arrêt, comme la décision *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, illustre la façon incohérente dont la doctrine de fonctionnalité est appliquée. Il est difficile de voir en quoi la «forme ovale» de la tête du collier de serrage dans l’affaire *Thomas & Betts* était fonctionnelle, alors que dans l’affaire *Elgin Handles*, la doctrine de la fonctionnalité n’a été appliquée ni à la marque de commerce (la couleur du manche) ni aux marchandises (le manche), mais au procédé par lequel la couleur était obtenue. Cette doctrine est un moyen trop compliqué pour faire avancer la politique visant à empêcher l’utilisation de la législation relative aux marques de commerce pour créer des monopoles similaires aux brevets.

Le juge de première instance a tiré une conclusion de fait selon laquelle les consommateurs associent la marque

not be interfered with absent palpable, overriding error. As for misrepresentation, the Judge found that while consumers were confused by respondent's use of the LEGO *indicia*, this was not due to a deliberate strategy and that appellants had not established misrepresentation. But it is settled law that, in an action for passing off, there is no necessity for demonstrating an intentional scheme. What matters is that the public was deceived and the Judge below erred in his view that there had to be a deliberate intention to deceive.

figurative LEGO à l'appelante. On ne saurait modifier cette conclusion en l'absence d'une erreur manifeste et dominante. Quant à la fausse déclaration, le juge a conclu que bien que l'emploi par l'intimée de la marque figurative LEGO ait créé de la confusion parmi les consommateurs, cette confusion ne résultait pas d'une stratégie délibérée et que les appelantes n'avaient pas établi l'existence d'une fausse déclaration. Mais il est bien établi en droit que dans une action en commercialisation trompeuse, il n'est pas nécessaire de démontrer une ruse intentionnelle. Ce qui importe, c'est que le public a été induit en erreur et le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu'une intention délibérée d'induire en erreur devait être présente.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Copyright Act, 1956 (U.K.), 1956, c. 74.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 45(1) (as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1).
Registered Designs Act, 1949 (U.K.), 1949, c. 88.
Trade Mark and Design Act, R.S.C. 1906, c. 71, s. 20.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "distinctive", "distinguishing guise", "trade-mark", 4(1), 6, 7(a),(b),(c), 12 (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1994, c. 47, s. 193), 13, 16 (as am. *idem*, s. 195), 18, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 53.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234).
Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49, s. 18(1)(a).
Trade Marks Act, 1938 (U.K.), 1938, c. 22.
Unfair Competition Act, 1932 (The), S.C. 1932, c. 38, s. 2 "distinguishing guise".

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.); revg (1993), 51 C.P.R. (3d) 392; 69 F.T.R. 136 (F.C.T.D.); leave to appeal to S.C.C. refused, [1996] 2 S.C.R. ix; *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 219 Sask. R. 1; *Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201 (C.A.); *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141; [1939] 2 D.L.R. 65; *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351; (1964), 45 D.L.R.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Copyright Act, 1956 (R.-U.), 1956, ch. 74.
Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, S.R.C. 1906, ch. 71, art. 20.
Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38, art. 2 «signe distinctif».
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 45(1) (mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», «marque de commerce», «signe distinctif», 4(1), 6, 7(a),(b),(c), 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193), 13, 16 (mod., *idem*, art. 195), 18, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, s. 60), 53.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234).
Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, ch. 49, art. 18(1)(a).
Registered Designs Act, 1949 (R.-U.), 1949, ch. 88.
Trade Marks Act, 1938 (R.-U.), 1938, ch. 22.

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.); inf. (1993), 51 C.P.R. (3d) 392; 69 F.T.R. 136 (C.F. 1^{re} inst.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1996] 2 R.C.S. ix; *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 219 Sask. R. 1; *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201 (C.A.); *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141; [1939] 2 D.L.R. 65; *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; (1964), 45 D.L.R.

(2d) 97; 43 C.P.R. 1; affg [1964] Ex. C.R. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada, Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145; [1938] 1 All. E.R. 618 (P.C.); *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161; *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3; (2000), 185 D.L.R. (4th) 150; 4 C.P.R. (4th) 498; 252 N.R. 371 (C.A.); revg (1997), 74 C.P.R. (3d) 185; 129 F.T.R. 272 (F.C.T.D.); *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 Ex. C.R. 3; (1964), 43 C.P.R. 20; *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379; (1989), 26 C.P.R. (3d) 355; 101 N.R. 378 (C.A.); revg (1985), 6 C.I.P.R. 152; 7 C.P.R. (3d) 428 (F.C.T.D.); *Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 F.C. 625; (1992), 44 C.P.R. (3d) 459; 56 F.T.R. 274 (F.C.T.D.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376; (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40; 55 C.P.R. (3d) 182 (B.C.S.C.); *Courtaulds; Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.); *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Baslow v. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 F.C. 238; (1980), 52 C.P.R. (2d) 120 (T.D.); *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q.2d 1023 (D.N.J. 1987); affd 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); cert. denied 488 U.S. 955 (1988); *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.); *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D.); *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.).

DISTINGUISHED:

Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. (1986), 9 C.P.R. (3d) 223; 65 N.R. 385 (F.C.A.); revg (1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001); *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882) 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Millington v. Fox*, 3 My. & Cr. 338; *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; *Courtaulds (Re)*, The Times, 14 February 1994 (Ch. Div.) affd [1995] E.W.J. No. 4681 (C.A.).

(2d) 97; 43 C.P.R. 1; conf. [1964] R.C.É. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada, Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145; [1938] 1 All. E.R. 618 (P.C.); *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161; *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3; (2000), 185 D.L.R. (4th) 150; 4 C.P.R. (4th) 498; 252 N.R. 371 (C.A.); inf. (1997), 74 C.P.R. (3d) 185; 129 F.T.R. 272 (C.F. 1^{re} inst.); *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 3; (1964), 43 C.P.R. 20; *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379; (1989), 26 C.P.R. (3d) 355; 101 N.R. 378 (C.A.); inf. (1985), 6 C.I.P.R. 152; 7 C.P.R. (3d) 428 (C.F. 1^{re} inst.); *Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 C.F. 625; (1992), 44 C.P.R. (3d) 459; 56 F.T.R. 274 (C.F. 1^{re} inst.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376; (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40; 55 C.P.R. (3d) 182 (C.S.C.-B.); *Courtaulds; Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.); *Aluminium du Canada Ltée et autres c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et autre* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); *Baslow c. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 C.F. 238; (1980), 52 C.P.R. (2d) 120 (1^{re} inst.); *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q. 2d 1023 (D.N.J. 1987); conf. par 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); cert. refusé, 488 U.S. 955 (1988); *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.); *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D.); *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. (1986), 9 C.P.R. (3d) 223; 65 N.R. 385 (C.A.F.); inf. (1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001); *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); conf. par (1882) 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Millington v. Fox*, 3 My. & Cr. 338; *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; *Courtaulds (Re)*, The Times, 14 février 1994 (Ch. Div.) conf. par [1995] E.W.J. n° 4681 (C.A.).

REFERRED TO:

Copperhead Brewing Co. v. John Labatt Ltd. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317; 95 F.T.R. 146 (F.C.T.D.); *Uniwel Corp. v. Uniwel North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436; 109 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Wilhelm Layher GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82 (F.C.T.D.); *Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423; *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693; *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (H.L.); *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40; 12 N.R. 361 (F.C.A.); *Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.).

AUTHORS CITED

Adams, F. M. *A Treatise on the Law of Trade-Marks*. London: George Bell and Sons, 1874.
 Canada. Trade Mark Law Revision Committee. *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953*. Ottawa: Queen's Printer, 1953.
 Clarke, David E. "On Trade-marks Becoming Invalid" in Gordon F. Henderson, editor-in-chief, *Trade-marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.
 Fox, H. G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002.
 Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf. Toronto: Butterworths, 1984.
 Philips, J. "An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal" (1987), 12 *E.I.P.R.* 363.
 Prosser, William L. *The Law of Torts*, 4th ed. St. Paul: West Publishing, 1971.
Trade-marks: I came, I saw, I registered. Toronto: Dept. of Continuing Legal Education, Law Society of Upper Canada, 1999.
 Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

APPEAL from the decision of Gibson J., ((2002), 20 C.P.R. (4th) 224; 220 F.T.R. 161 (F.C.T.D.)), dismissing a trade-mark infringement (passing off) action. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles and Christine M. Pallotta for appellants (plaintiffs).

DÉCISIONS CITÉES:

Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltd. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317; 95 F.T.R. 146 (C.F. 1^{re} inst.); *Uniwel Corp. c. Uniwel North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436; 109 F.T.R. 81 (C.F. 1^{re} inst.); *Wilhelm Layher GmbH c. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82 (C.F. 1^{re} inst.); *Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423; *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693; *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (H.L.); *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40; 12 N.R. 361 (C.A.F.); *Reckitt & Colman Products Limited c. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.).

DOCTRINE:

Adams, F. M. *A Treatise on the Law of Trade-Marks*. London: George Bell and Sons, 1874.
 Canada. Commission de la révision de la loi sur les marques de commerce. *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953*. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953.
 Clarke, David E. «On Trade-marks Becoming Invalid» in Gordon F. Henderson, editor-in-chief, *Trade-marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.
 Fox, H. G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002.
 Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf. Toronto: Butterworths, 1984.
 Philips, J. «An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal» (1987), 12 *E.I.P.R.* 363.
 Prosser, William L. *The Law of Torts*, 4th ed. St. Paul: West Publishing, 1971.
Trade-marks: I came, I saw, I registered. Toronto: Dept. of Continuing Legal Education, Law Society of Upper Canada, 1999.
 Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

APPEL d'une décision du juge Gibson, ((2002), 20 C.P.R. (4th) 224; 220 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.)), rejetant une action en violation de marque de commerce (commercialisation trompeuse). Appel rejeté.

ONT COMPARU:

Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles et Christine M. Pallotta pour les appelantes (demanderesses).

Ronald E. Dimock, Dino P. Clauzio and Henry Lue
for respondent (defendant).

Ronald E. Dimock, Dino P. Clauzio et Henry Lue
pour l'intimée (défenderesse).

SOLICITORS OF RECORD:

Bereskin & Parr, Toronto, for appellants
(plaintiffs).
Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, for
respondent (defendant).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Bereskin & Parr, Toronto, pour les appelantes
(demanderesses).
Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, pour
l'intimée (défenderesse).

*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] SEXTON J.A.: This is an appeal from the decision of Gibson J., which dismissed the appellants' trade-mark infringement (passing off) action, pursuant to paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, as amended (the Act) because the "LEGO" *indicia* trade-mark in issue was not a valid trade-mark due to the doctrine of functionality. This decision is reported at (2002), 20 C.P.R. (4th) 224 (F.C.T.D.).

[1] LE JUGE SEXTON, J.C.A.: Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle Le juge Gibson a rejeté l'action en violation de marque de commerce (fondée sur la commercialisation trompeuse) intentée par les appelantes conformément à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985) ch. T-13, dans sa forme modifiée, (la Loi) parce que la marque figurative «LEGO» en litige n'était pas une marque de commerce valide, et ce, à cause de la doctrine de la fonctionnalité. Cette décision est publiée à (2002), 20 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1^{re} inst.).

[2] The issue in this case, therefore, is whether a trade-mark which is primarily functional in nature can sustain an action for passing off under paragraph 7(b) of the Act.

[2] Il s'agit donc de savoir si une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle par sa nature peut justifier une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi.

Facts

Les faits

[3] The appellant, Kirkbi AG, is a Swiss corporation with its head office in Switzerland. It is a holding company whose business is the management of assets, including trade-marks. It was a plaintiff in the trial action.

[3] L'appelante Kirkbi AG est une société suisse dont le siège social est situé en Suisse. Il s'agit d'une société de portefeuille qui s'occupe de la gestion des biens, y compris les marques de commerce. Dans l'action intentée en première instance, Kirkbi AG était l'une des demanderesses.

[4] The appellant, Lego Canada Inc., was incorporated under the laws of Ontario in May 1988, and has its head office in Richmond Hill, Ontario. It, too, was a plaintiff in the main action.

[4] L'appelante Lego Canada Inc. a été constituée en vertu des lois de l'Ontario au mois de mai 1988; son siège social est situé à Richmond Hill (Ontario). Lego Canada Inc. était également une demanderesse dans l'action principale.

[5] Both appellants are members of the LEGO Group of Companies, a worldwide group of which Kirkbi AG and Lego Canada Inc. are but two. The LEGO Group

[5] Les deux appelantes sont membres du groupe de sociétés LEGO, un groupe d'envergure mondiale dont Kirkbi AG et Lego Canada Inc. ne sont que deux

also includes INTERLEGO A.G., INTER LEGO A/S, and LEGO Systems Inc. Kirkbi AG is owned by Mr. Kjeld Kirk Kristiansen and his sister, and Lego Canada Inc. is owned by INTERLEGO A.G., which is wholly owned by Mr. Kjeld Kirk Kristiansen.

[6] The respondent, Ritvik Holdings Inc., is a company incorporated under the laws of Canada with its head office in St. Laurent, Quebec. Ritvik Toys Inc., once on the style of cause of this action and since deleted and discontinued, made and sold the MICRO line of MEGA BLOKS toys in Canada until its dissolution in 1998. Since Ritvik Toys Inc.'s dissolution, Ritvik Holdings Inc. has made and sold the MICRO line of MEGA BLOKS toys in Canada. All of the assets and liabilities, including the liability in this action, of Ritvik Toys Inc. have been assumed by Ritvik Holdings Inc. (Ritvik).

[7] The first generation of LEGO bricks were derived from construction toys with cylindrical knobs, designed, manufactured and sold by Mr. Henry Page under the brand name "Kiddicraft". Mr. Page patented his self-locking bricks in the United Kingdom, Canada, and France. A historical examination of this patent protection is necessary, as it demonstrates the extent to which the appellants, LEGO, have successfully extended their patent monopoly through the years. LEGO retained a monopoly on the interlocking functions or system for construction bricks for approximately 50 years—from the 1940s until 1988, when the last patent expired. While an improvement patent legally only protected the patentee for the improvement and not for the original invention, as a practical matter, it may be difficult to separate the two. The Page UK Patent No. 529580 was issued on November 25, 1940. This patent related "to toy building blocks and like constructional elements and has for its object to improve the interlocking between the assembled blocks and the stability of the built up structure". The Page UK Patent No. 587206 was issued on April 17, 1947, and was in force for 16 years. This patent related "to toy building blocks and consist[ed] in an improvement in or modification of the invention claimed in the Specification of my prior Patent No.

membres parmi d'autres. Le groupe LEGO comprend également INTERLEGO A.G., INTER LEGO A/S et LEGO Systems Inc. Kirkbi AG appartient à M. Kjeld Kirk Kristiansen et à sa sœur et Lego Canada Inc. appartient à INTERLEGO A.G., qui appartient en propriété exclusive à M. Kjeld Kirk Kristiansen.

[6] L'intimée Gestions Ritvik Inc. est une société constituée en vertu des lois du Canada; son siège social est situé à Saint-Laurent (Québec). Jouets Ritvik Inc., dont le nom figurait à un moment donné dans l'intitulé de la cause, ce nom ayant depuis lors été radié et l'action ayant été abandonnée à son égard, fabriquait et vendait la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, en 1998. Depuis la dissolution de Jouets Ritvik Inc., c'est Gestions Ritvik Inc. qui fabrique et vend la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada. L'ensemble des actifs et passifs de Jouets Ritvik Inc., y compris toute responsabilité découlant de la présente action, a été pris en charge par Gestions Ritvik Inc. (Ritvik).

[7] La première génération de briques LEGO s'inspirait de jeux de construction à saillies cylindriques, lesquels étaient conçus, fabriqués et vendus par M. Henry Page sous le nom de marque «Kiddicraft». M. Page a fait breveter ses briques emboîtables au Royaume-Uni, au Canada et en France. Il convient de procéder à un examen de l'historique de la protection accordée par ces brevets étant donné que cet examen démontre la mesure dans laquelle les appelantes LEGO ont réussi, au fil des ans, à prolonger la durée du monopole lié à leurs brevets. LEGO a conservé un monopole sur les fonctions ou sur le système d'emboîtement des briques pendant une cinquantaine d'années—soit entre les années 1940 et 1988, année au cours de laquelle son dernier brevet a expiré. Un brevet portant sur une amélioration ne protégeait le breveté, sur le plan juridique, que pour l'amélioration effectuée et non pour l'invention originale, mais en pratique, la distinction est peut-être difficile à faire. Le brevet britannique Page n° 529580 a été délivré le 25 novembre 1940. Ce brevet se rapporte [TRADUCTION] «à des briques pour jeux de construction et à des éléments de construction similaires et a pour objet d'améliorer l'emboîtement des briques assemblées et la stabilité de la structure construite». Le brevet britannique Page n°

529580”. The Page Canadian Patent No. 443019 was issued on July 22, 1947, and described at one point the patent claims as follows:

Toy building block comprising a hollow parallel-sided thin walled body with the cavity open at the face of the block, symmetrically disposed spaced apart projections on the face opposite the open face with said projections in pairs in one direction and at least two projections in each row, with the overall dimension of the bosses in either direction closely approximately the dimension of the cavity in that direction.

The Page UK Patent No. 633055 was issued on December 12, 1949 and claimed “to provide an improved form of building block” with windows and doors. The Page UK Patent No. 673857 was issued on June 11, 1952, and modified the invention by providing for a supporting sheet or base to make the lowest row of bricks rigid. These Page patents were acquired by LEGO. In fact, LEGO toys were sold in Canada during the term of the Page Canadian Patent No. 443019. The Christiansen Canadian Patent No. 629732 for LEGO was issued on October 24, 1961, and the Christiansen Canadian Patent No. 880418 was issued on September 7, 1971. This 1971 patent was for “box-shaped building elements, each of which is provided on the upper surface with coupling studs serving to couple the element to a corresponding element by engagement between the side walls of the latter element”. The studs were “spaced equally” and were of the “same dimensions”. According to subsection 45(1) [as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, the term for patents based on applications filed on or before October 1, 1989 was limited to “seventeen years from the date on which the patent was issued”. Therefore, the last LEGO patent issued in 1971 expired in 1988.

[8] As it will appear later, when this patent expired, LEGO began attempting to acquire another form of

587206 a été délivré le 17 avril 1947; il a été en vigueur pendant 16 ans. Ce brevet se rapportait [TRADUCTION] «à des briques pour jeux de construction et il [était] composé d’une amélioration ou d’une modification apportée à l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif du brevet antérieur n° 529580». Le brevet canadien Page n° 443019 a été délivré le 22 juillet 1947; à un moment donné, les revendications du brevet y étaient décrites comme suit:

[TRADUCTION] Brique pour jeux de construction composée d’un corps creux à minces parois parallèles dont la cavité s’ouvre sur la face de la brique, de protubérances espacées symétriquement disposées sur la face opposée à la face ouverte, lesdites protubérances étant disposées en paires dans un sens, ainsi que d’au moins deux protubérances dans chaque rangée, la dimension générale du bossage dans chaque sens étant à peu près identique à la dimension de la cavité dans ce sens.

Le brevet britannique Page n° 633055 a été délivré le 12 décembre 1949; une [TRADUCTION] «forme améliorée de brique» comportant des fenêtres et des portes était revendiquée. Le brevet britannique Page n° 673857 a été délivré le 11 juin 1952; il modifiait l’invention en ajoutant une plaque ou un support assurant la rigidité de la rangée inférieure de briques. Ces brevets Page ont été acquis par LEGO. En fait, les jeux LEGO étaient vendus au Canada pendant la durée du brevet canadien Page n° 443019. Le brevet canadien Christiansen n° 629732 se rapportant à LEGO a été délivré le 24 octobre 1961 et le brevet canadien Christiansen n° 880418 a été délivré le 7 septembre 1971. Ce brevet de 1971 vise [TRADUCTION] «des éléments de construction ayant la forme d’un parallélépipède, dont chacun est muni, sur la face supérieure, de tenons servant à accorder, par engagement, l’élément à un élément correspondant entre les parois latérales de ce dernier élément». Ces tenons présentaient «le même espacement» et avaient «les mêmes dimensions». Selon le paragraphe 45(1) [mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1^{er} octobre 1989 ou auparavant était limitée à «dix-sept ans à compter de la date à laquelle il [était] délivré». Le dernier brevet LEGO, délivré en 1971, a donc expiré en 1988.

[8] Comme nous le verrons plus loin, lorsque ce brevet a expiré, LEGO a cherché à acquérir un autre genre de

protection through the law relating to trade-marks. This is referred to as the “LEGO Indicia trade-mark”.

[9] In 1991, Ritvik began making and selling its MICRO line of MEGA BLOKS construction toys. The toys comprise oversized bricks intended specifically for infants, each brick having cylindrical projections or knobs on one side which connect into the opposite side of another brick without clutch power. It is this MICRO line that is the subject-matter of this action. This line of building blocks now represents about one-half of Ritvik’s world sales, and in 2001 Ritvik was the largest toy maker in Canada.

[10] It should be noted that LEGO brand construction toys and MEGA BLOKS brand construction toys are sold through the same channels of trade. Large retailers usually display all the construction toys together, and both brands in issue are usually found in the same section of a store.

[11] The “LEGO Indicia trade-mark” is usually described as the upper surface of the LEGO toy building block, having eight protuberances or studs on the surface. All or some of the knobs or studs of one LEGO piece may be connected to all or some part of the underside of another LEGO piece. The “clutch power” between connecting pieces is developed by the friction between the knobs on the one piece and the tubes and/or walls of the underside of the other piece.

[12] The studs of the upper surface of the LEGO brick have remained an unmodified prominent feature of all LEGO bricks since 1949. Since at least 1958, “LEGO” has been inscribed on the top surface of each stud. The studs and their pattern are widely featured in promotional materials used by Lego Canada in Canada, including television advertisements, point-of-sale materials and packaging.

[13] The appellants assert that this shaping of the knob configuration of LEGO products constitutes a “distinguishing guise” and thus a trade-mark under the

protection au moyen de la législation relative aux marques de commerce. Cette protection est désignée comme se rapportant à la «marque figurative LEGO».

[9] En 1991, Ritvik a commencé à fabriquer et à vendre sa série MICRO de jeux de construction MEGA BLOKS. Il s’agit de jeux composés de briques extra-grandes destinées spécialement aux enfants en bas âge, chaque brique comportant, sur une de ses faces, des protubérances ou saillies cylindriques qui s’adaptent à la face opposée d’une autre brique sans effet de fixation. L’action ici en cause porte sur cette série MICRO, qui représente maintenant environ la moitié des ventes conclues par Ritvik à l’échelle mondiale; en 2001 Ritvik était le plus gros fabricant de jouets au Canada.

[10] Il faut noter que les jeux de construction de marque LEGO et les jeux de construction de marque MEGA BLOKS sont vendus dans les mêmes circuits commerciaux. Les grands détaillants présentent habituellement ensemble tous les jeux de construction, de sorte que les deux marques se trouvent habituellement dans les mêmes rayons d’un magasin.

[11] La «marque figurative LEGO» est habituellement décrite comme se rapportant à la face supérieure de la brique LEGO, munie de huit protubérances ou tenons. Les saillies ou 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.

[12] Les tenons apparaissant sur la face supérieure de la brique LEGO sont restés une caractéristique inchangée et dominante de l’ensemble des briques LEGO depuis 1949. Depuis au moins 1958, l’inscription «LEGO» apparaît sur le dessus de chaque tenon. On retrouve souvent ces tenons et leur configuration dans le matériel promotionnel de Lego Canada au Canada, notamment dans les annonces télévisées, dans le matériel aux points de vente et sur les emballages.

[13] Les appelantes affirment que ce façonnage de la configuration de saillies des produits LEGO constitue un «signe distinctif» et qu’il s’agit donc d’une marque de

Act. The trade-mark is not registered.

Decision Below

[14] The Trial Judge held that Kirkbi AG has a proprietary interest in the “LEGO” *indicia*. He also held that Kirkbi AG and Lego Canada Inc. each have a sufficient “ownership” interest, in Canada, in the “LEGO” *indicia* to qualify as plaintiffs in this action, and that if the “LEGO” *indicia* trade-marks, then paragraph 7(b) of the Act is a valid legislative provision conferring on this Court jurisdiction to entertain this action.

[15] The Trial Judge further concluded that the “LEGO” *indicia* is primarily functional and, therefore, not a valid trade-mark under the Act. He came to this conclusion in the following manner. The “LEGO” *indicia* is a functional element of LEGO bricks, contributing to the “clutch power” that could be said to be the essence of the LEGO building block system. All the features of the “LEGO” *indicia* mark are dictated by function, and the shape of the top surface of the LEGO basic brick is purely utilitarian.

[16] Explaining *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (F.C.A.); leave to appeal refused [1996] 2 S.C.R. ix, the Trial Judge went on to state that the essence of a trade-mark is to distinguish the wares of an owner from those sold by others. Every form of trade-mark, including a distinguishing guise upon which the alleged LEGO *indicia* trade-mark is based, is characterized by its distinctiveness. The Trial Judge agreed that a distinguishing guise may possess a functional element or component, but to the extent that such functionality relates primarily or essentially to the wares themselves it will invalidate the trade-mark. The following statement from *Remington Rand* was approved [at page 478]: “A mark which goes beyond distinguishing the ware of its owner to the functional structure of the wares themselves is transgressing the legitimate bounds of a trade-mark.”

commerce au sens de la Loi. La marque de commerce n’est pas déposée.

La décision de première instance

[14] Le juge de première instance a conclu que Kirkbi AG avait un intérêt propriétaire dans la marque figurative «LEGO». Il a également conclu que Kirkbi AG et Lego Canada Inc. ont chacune, quant à la «propriété», un intérêt suffisant au Canada à l’égard de la marque figurative «LEGO» pour être admissibles à titre de demandresses dans l’action ici en cause et que, si la marque figurative «LEGO» est une marque de commerce, l’alinéa 7b) de la Loi est une disposition législative valide conférant à la Cour la compétence voulue pour instruire l’action ici en cause.

[15] Le juge de première instance a en outre conclu que la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle et qu’il ne s’agit donc pas d’une marque de commerce valide en vertu de la Loi. Il est arrivé à cette conclusion de la façon suivante. La marque figurative «LEGO» est un élément fonctionnel des briques LEGO contribuant à l’«effet de fixation» qui pourrait être considéré comme constituant l’essence du système de jeux de construction LEGO. Toutes les particularités de la marque figurative «LEGO» sont dictées par la fonction, et la forme de la face supérieure de la brique de base LEGO est purement utilitaire.

[16] En donnant des explications au sujet de l’arrêt *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.); autorisation de pourvoi refusée, [1996] 2 R.C.S. ix, le juge de première instance a ajouté que l’essence d’une marque de commerce est de distinguer les marchandises d’un propriétaire de celles qui sont vendues par d’autres. Toutes les formes de marque de commerce, y compris un signe distinctif, sur lequel la prétendue marque figurative LEGO est fondée, sont caractérisées par leur caractère distinctif. Le juge de première instance convenait qu’un signe distinctif peut posséder un élément ou un constituant fonctionnel, mais que dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises elles-mêmes, il invalide la marque de commerce. L’énoncé suivant, tiré de l’arrêt *Remington Rand*, a été approuvé [à la page

[17] The Trial Judge rejected the arguments of the LEGO appellants that functionality in the scheme of the Act goes only to the issues of registrability and expungement under section 13, and that the changes from *The Unfair Competition Act, 1932*, S.C. 1932, c. 38 (the predecessor to the current Act) demonstrate that it was Parliament's intention to eliminate functionality as a bar to a mark constituting a "distinguishing guise". At paragraphs 58-59, he stated:

Put another way, counsel for the plaintiffs urged that I should reject the reasoning of the Federal Court of Appeal in *Remington Rand*, notwithstanding the long line of case authorities on which it is based and notwithstanding the fact that *Remington Rand* was decided while the current *Trade-marks Act* was extant.

I decline the urgings of counsel for the plaintiffs.

[18] The Trial Judge then noted at paragraph 59 that paragraph 7(b) of the Act does not expressly mention "trade-mark" or "distinguishing guise"—the definition terms set out in section 2—and thus is disconnected from the overall trade-mark scheme of the Act. As a result, he thought he could examine the common law sense of the term "distinguishing guise" and not the statutory definition. He stated in paragraph 122 of his judgment, "we are not here dealing with a trade-mark as defined in the Act".

[19] The Trial Judge concluded that the "LEGO" *indicia* is functional in all respects save for the inscription of the mark "LEGO" on each stud. That functionality relates primarily or essentially to the wares themselves. Therefore, he stated [at paragraph 61] that "the LEGO *Indicia* cannot be a distinguishing guise in the common law sense of that term, as opposed to the sense provided by section 2 of the Act."

478]: «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.»

[17] Le juge de première instance a rejeté les arguments invoqués par les appelantes LEGO, à savoir que la fonctionnalité, selon le régime de la Loi, touche uniquement les questions d'enregistrabilité et de radiation visées à l'article 13, et que les modifications apportées à la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, S.C. 1932, ch. 38 (qui s'appliquait avant la Loi actuelle) démontrent que le législateur voulait éliminer la fonctionnalité en tant qu'obstacle à une marque constituant un «signe distinctif». Voici ce que le juge a dit aux paragraphes 58 et 59:

Autrement dit, l'avocat des demanderessees m'a invité à rejeter le raisonnement suivi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Remington Rand*, en dépit de la longue tradition jurisprudentielle qui fonde ce raisonnement et malgré le fait que cet arrêt ait été rendu alors qu'était en vigueur la *Loi sur les marques de commerce* dans sa forme actuelle.

Je ne puis souscrire à la thèse de l'avocat des demanderessees.

[18] Le juge de première instance a ensuite fait remarquer, au paragraphe 59, que l'alinéa 7b) de la Loi ne fait pas expressément mention de la «marque de commerce» ou du «signe distinctif», expressions définies à l'article 2, et qu'il n'a donc rien à voir avec le régime global des marques de commerce prévu par la Loi. Par conséquent, il croyait pouvoir examiner le sens donné en common law à l'expression «signe distinctif» plutôt que la définition légale. Au paragraphe 122 de son jugement, il a dit ce qui suit: «nous n'avons pas affaire ici [. . .] à une marque de commerce au sens de la Loi».

[19] Le juge de première instance a conclu que la marque figurative «LEGO» est fonctionnelle à tous les égards, sauf en ce qui concerne l'inscription de la marque «LEGO» sur chaque tenon. Cette fonctionnalité se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes. Il a donc dit [au paragraphe 61] que «la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'article 2 de la Loi».

[20] Therefore, based on functionality, the Trial Judge concluded that to the extent that Ritvik has adopted and used the “LEGO” *indicia*, it has not contravened paragraph 7(b) of the Act and the action must be dismissed.

[21] Anticipating an appeal, the Trial Judge went on to address the rest of the issues in the case, despite dismissing the action on the basis of functionality. Therefore, the rest of his judgment is technically *obiter dicta*, and primarily deals with the application of the facts to the test for passing off. Because, in my view, this case turns on the issue of the applicability and validity of the doctrine of functionality, it is unnecessary to comment on those parts of the reasons of the learned Trial Judge which deal with other issues.

Issue

[22] This appeal raises two questions:

1. Did the Trial Judge, in concluding that the “LEGO” *indicia* was primarily functional, make a palpable and overriding error?
2. Can a mark which is primarily functional be a trade-mark within the meaning of the *Trade-marks Act*?

Relevant Statutory Provisions

[23] The relevant provisions of the *Trade-marks Act* are as follows [section 53.2 (enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234)]:

2. . . .

“distinguishing guise” means

- (a) a shaping of wares or their containers, or
- (b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

[20] Compte tenu du caractère fonctionnel, le juge de première instance a donc conclu que, dans la mesure où elle avait adopté et employé la marque figurative «LEGO», Ritvik n’avait pas contrevenu à l’alinéa 7b) de la Loi et que l’action devait être rejetée.

[21] En prévision d’un appel, le juge de première instance a ensuite examiné les autres questions en litige, même s’il rejetait l’action sur la base de la fonctionnalité. Le reste du jugement est donc en théorie constitué de remarques incidentes et traite principalement de l’application des faits au critère applicable à la commercialisation trompeuse. À mon avis, étant donné que l’affaire qui nous occupe se rapporte à la question de l’applicabilité et de la validité de la doctrine de la fonctionnalité, il est inutile de faire des remarques au sujet des parties des motifs du juge de première instance qui portent sur d’autres questions.

Le point litigieux

[22] L’appel ici en cause soulève deux questions:

1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la marque figurative «LEGO» était principalement fonctionnelle?
2. Une marque qui est principalement fonctionnelle peut-elle être une marque de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce*?

Les dispositions législatives pertinentes

[23] Les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* sont ainsi libellées [article 53.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234)]:

2. [. . .]

«signe distinctif» Selon le cas:

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d’envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

...

[. . .]

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

...

[. . .]

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

...

[. . .]

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues,

are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

...

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

7. No person shall

...

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

...

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and

(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

[...]

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

7. Nul ne peut:

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

[...]

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistable que si, à la fois:

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

...

53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

Standard of Review

[24] In my opinion, whether the LEGO *indicia* is primarily functional is a plain finding of fact, and thus, according to *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235 the standard of review of palpable and overriding error must apply. An appellate Court will only intervene where it is satisfied that the Trial Judge made a palpable and overriding error, which affected the assessment of the facts. A finding is a palpable and overriding error, or clearly wrong, only if there is no evidence to support the inference or if the inference is contrary to the overwhelming weight of evidence.

[25] In *Housen*, the Court said at paragraph 23 that:

... it is not the role of appellate courts to second-guess the weight to be assigned to the various items of evidence. ... The appellate court is not free to interfere with a factual conclusion that it disagrees with where such disagreement stems from a difference of opinion over the weight to be assigned to the underlying facts.

[26] Further comments from the decision in *Housen* are helpful in describing the strict standard of review that

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

[...]

53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

La norme de contrôle

[24] À mon avis, la question de savoir si la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle donne clairement lieu à une conclusion de fait et, par conséquent, selon l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante doit s'appliquer. Un tribunal d'appel n'interviendra que s'il est convaincu que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante qui a influé sur l'appréciation des faits. Une conclusion donne lieu à une erreur manifeste et dominante ou est clairement erronée uniquement s'il n'existe aucun élément de preuve à l'appui de l'inférence ou si l'inférence est contraire au poids accablant de la preuve.

[25] Au paragraphe 23 de l'arrêt *Housen*, la Cour a dit ce qui suit:

[...] il n'appartient pas aux cours d'appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve [...] La cour d'appel n'est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n'est pas d'accord, lorsque ce désaccord résulte d'une divergence d'opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion.

[26] Il est utile de reproduire d'autres remarques qui ont été faites dans l'arrêt *Housen* pour décrire la norme

should be applied to the Trial Judge's decision about the "LEGO" *indicia* being primarily functional. In *Housen* at paragraph 25, the Court stated:

Although the trial judge will always be in a distinctly privileged position when it comes to assessing the credibility of witnesses, this is not the only area where the trial judge has an advantage over appellate judges. Advantages enjoyed by the trial judge with respect to the drawing of factual inferences include the trial judge's relative expertise with respect to the weighing and assessing of evidence, and the trial judge's inimitable familiarity with the often vast quantities of evidence. This extensive exposure to the entire factual nexus of a case will be of invaluable assistance when it comes to drawing factual conclusions. In addition, concerns with respect to cost, number and length of appeals apply equally to inferences of fact and findings of fact, and support a deferential approach towards both. As such, we respectfully disagree with our colleagues's view that the principal rationale for showing deference to findings of fact is the opportunity to observe witnesses first-hand. It is our view that the trial judge enjoys numerous advantages over appellate judges which bear on all conclusions of fact, and, even in the absence of these advantages, there are other compelling policy reasons supporting a deferential approach to inferences of fact. We conclude, therefore, by emphasizing that there is one, and only one, standard of review applicable to all factual conclusions made by the trial judge—that of palpable and overriding error.

Thus, a highly deferential approach must be applied to the factual findings and inferences made by the Trial Judge in his decision on this matter—it is he who had the advantages described above.

[27] A recent judgment by Rothstein J.A. in *Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49 (C.A.) succinctly describes the *ratio* in *Housen*. He states at paragraphs 47-49:

The recent decision of the Supreme Court of Canada in *Housen v. Nikolaisen* . . . [now reported [2002] 2 S.C.R. 235],

stricte de contrôle qui devrait s'appliquer à la décision que le juge de première instance a rendue au sujet du fait que la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle. Au paragraphe 25 de l'arrêt *Housen*, la Cour a dit ce qui suit:

Bien que le juge de première instance soit toujours dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins, ce n'est pas là le seul domaine où il bénéficie d'un avantage sur les juges des cours d'appel. Parmi les avantages dont jouit le juge de première instance sur le plan des inférences factuelles, mentionnons son expertise relative en matière d'appréciation et d'évaluation de la preuve, de même que la connaissance unique qu'il possède de la preuve souvent abondante produite par les parties. Cette familiarité avec toute la trame factuelle lui est d'une grande utilité lorsque vient le moment de tirer des conclusions de fait. En outre, les considérations relatives au coût, au nombre et à la durée des appels sont tout aussi pertinentes pour ce qui est des inférences de fait que pour ce qui est des conclusions de fait, et justifient l'application aux unes comme aux autres d'une norme empreinte de retenue. En conséquence, nous ne partageons pas l'opinion de notre collègue selon laquelle la raison principale justifiant de faire montre de retenue à l'égard des conclusions de fait est la possibilité qu'a le juge de première instance d'observer les témoins directement. Nous sommes d'avis que le juge de première instance jouit, par rapport aux juges d'appel, de nombreux avantages qui influent sur toutes les conclusions de fait et que, même si ces avantages n'existaient pas, d'autres considérations impérieuses justifient de faire montre de retenue à l'égard des inférences de fait. Par conséquent, nous concluons en soulignant qu'il n'y a qu'une seule et unique norme de contrôle applicable à toutes les conclusions factuelles tirées par le juge de première instance, soit celle de l'erreur manifeste et dominante.

Par conséquent, il faut faire preuve d'énormément de retenue en ce qui concerne les conclusions de fait qui ont été tirées et les inférences factuelles qui ont été faites par le juge de première instance dans sa décision sur ce point—c'est lui qui bénéficiait des avantages susmentionnés.

[27] Dans un jugement récent, *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49 (C.A.), le juge Rothstein, J.C.A., décrit succinctement le raisonnement qui a été fait dans l'arrêt *Housen*. Voici ce qu'il a dit aux paragraphes 47 à 49:

Dans le récent arrêt *Housen c. Nikolaisen* [. . .] [maintenant publié [2002] 2 R.C.S. 235], la Cour suprême du Canada

provides a thorough analysis of the standard of review to be applied by appellate courts to decisions of trial judges. I summarize my understanding of the principles relevant to this case as follows.

The standard of review on a question of law is correctness. At paragraph 9, Iacobucci and Major JJ., for the majority, state:

Thus, while the primary role of trial courts is to resolve individual disputes based on the facts before them and settled law, the primary role of appellate courts is to delineate and refine legal rules and ensure their universal application. In order to fulfill the above functions, appellate courts require a broad scope of review with respect to matters of law.

The appellate court may only intervene in conclusions of fact, including inferences of fact, in cases of palpable and overriding error.

[28] Although the finding of the Trial Judge that the “LEGO” *indicia* is primarily functional is a question of fact and therefore reviewable on the basis of whether there is a palpable and overriding error, the question of whether a trade-mark is valid when it is primarily functional is a question of law and, therefore, the standard of review on that issue should be that of correctness. As stated in *Housen*, the appellate court is free to replace the legal opinion of the trial judge with its own. Thus, the Trial Judge’s application of the functionality doctrine must be assessed on a correctness standard.

Appellants’ Arguments

[29] The appellants asserted that the “LEGO” *indicia* is a “distinguishing guise” and thus a “trade-mark” as defined in section 2 of the Act. According to the appellants, a “distinguishing guise” may have utilitarian features, as the language of section 2 of the Act does not expressly or impliedly limit the definitions of “trade-mark” or “distinguishing guise” by reason of functionality.

présente une analyse approfondie de la norme de contrôle que les cours d’appel doivent appliquer aux décisions des juges de première instance. Voici un résumé des principes qui, à mon avis, sont pertinents en l’espèce.

La norme de contrôle relative à une question de droit est celle de la décision correcte. Au paragraphe 9, les juges Iacobucci et Major, qui ont rendu la décision majoritaire, s’expriment comme suit:

Ainsi, alors que le rôle premier des tribunaux de première instance consiste à résoudre des litiges sur la base des faits dont ils disposent et du droit établi, celui des cours d’appel est de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle. Pour s’acquitter de ces rôles, les cours d’appel ont besoin d’un large pouvoir de contrôle à l’égard des questions de droit.

La cour d’appel ne peut modifier les conclusions de fait, y compris les inférences de fait, que dans les cas d’une erreur manifeste et dominante.

[28] La conclusion du juge de première instance selon laquelle la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle est une question de fait et peut donc faire l’objet d’un examen compte tenu de la question de savoir s’il existe une erreur manifeste et dominante, mais la question de savoir si une marque de commerce est valide lorsqu’elle est principalement fonctionnelle est une question de droit et la norme de contrôle qui s’applique sur ce point devrait donc être celle de la décision correcte. Comme il en est fait mention dans l’arrêt *Housen*, la cour d’appel est habilitée à remplacer l’avis juridique exprimé par le juge de première instance par le sien. La façon dont le juge de première instance a appliqué la doctrine de la fonctionnalité doit donc être appréciée selon la norme de la décision correcte.

Arguments des appelants

[29] Les appelantes ont affirmé que la marque figurative «LEGO» constitue un «signe distinctif» et qu’il s’agit donc d’une «marque de commerce» au sens de l’article 2 de la Loi. Selon les appelantes, un «signe distinctif» peut comporter des particularités utilitaires puisque le libellé de l’article 2 de la Loi ne limite pas expressément ou implicitement les définitions des expressions «marque de commerce» ou «signe distinctif» par rapport à la fonctionnalité.

[30] Specifically, the appellants argued that the Act demonstrates that the innate character or quality of a mark or a guise does not limit the basic definitions of “trade-mark” or “distinguishing guise”. Rather, character and quality are only raised in the sections for registration or enforcement, particularly section 13 of the Act.

[31] Further, the appellants submitted that a comparison of the present definitions in the Act with those in *The Unfair Competition Act, 1932* supports this interpretation of the importance of functionality. The appellants argued that in *The Unfair Competition Act, 1932*, the definition of “distinguishing guise” was explicitly limited by function by reason of the words “independently of any element of utility or convenience it may have”. In the current Act, a “distinguishing guise” is not expressly required to be independent of any element of utility or convenience. Thus, the appellants argued that the limitation of functionality has been eliminated from the definitions of “distinguishing guise” and “trade-marks” in the current Act, and is confined to the provisions of section 13 of the current Act.

[32] According to the appellants, Parliament removed the language about functionality (utility or convenience) from the definition of a “distinguishing guise”, and adopted a different strategy by enacting the special registration procedure under section 13. Section 13 does not bar registration based on the mere existence of functionality in a guise—even after registration, the public may use any utilitarian feature embodied in a distinguishing guise. Thus, a “distinguishing guise” may have utilitarian features.

[33] The appellants attempted to distinguish the case followed by the Trial Judge, *Remington Rand*, *supra*. The appellants argued that *Remington Rand* is not an authority for the proposition that functionality is relevant to the definition of “distinguishing guise” in the current Act. I have summarized the appellants’ points below:

[30] Plus précisément, les appelantes ont soutenu que la Loi démontre que le caractère ou la qualité intrinsèque d’une marque ou d’un signe ne limite pas les définitions fondamentales des expressions «marque de commerce» ou «signe distinctif». Les questions de caractère et de qualité sont plutôt uniquement soulevées dans les dispositions relatives à l’enregistrement ou à l’application, en particulier à l’article 13 de la Loi.

[31] En outre, les appelantes ont soutenu qu’une comparaison des définitions figurant actuellement dans la Loi et celles qui figuraient dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, étaye cette interprétation de l’importance du caractère fonctionnel. Les appelantes ont soutenu que, dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, la définition de l’expression «signe distinctif» était expressément limitée par la fonction en raison des mots «indépendamment de tout élément d’utilité ou de convenance qu’elle peut avoir». Selon la Loi actuelle, il n’est pas expressément nécessaire qu’un «signe distinctif» soit indépendant de quelque élément d’utilité ou de convenance. Les appelantes ont donc soutenu que, dans la Loi actuelle, la restriction relative à la fonctionnalité a été éliminée des définitions des expressions «signe distinctif» et «marque de commerce» et ne s’applique qu’aux dispositions de l’article 13.

[32] Selon les appelantes, le législateur a supprimé les termes se rapportant à la fonctionnalité (utilité ou convenance) de la définition de l’expression «signe distinctif» et a adopté une stratégie différente en édictant la procédure d’enregistrement spéciale prévue à l’article 13. L’article 13 ne fait pas obstacle à l’enregistrement compte tenu de la simple existence du caractère fonctionnel dans un signe; même après l’enregistrement, le public peut utiliser toute particularité utilitaire incorporée dans un signe distinctif. Par conséquent, un «signe distinctif» peut comporter des particularités utilitaires.

[33] Les appelantes ont tenté de faire une distinction à l’égard de l’arrêt *Remington Rand*, précité, suivi par le juge de première instance. Elles ont soutenu que l’arrêt *Remington Rand* ne fait pas autorité à l’appui de la thèse selon laquelle la fonctionnalité est pertinente pour ce qui est de la définition de l’expression «signe distinctif» figurant dans la Loi actuelle. Je résume ci-dessous les arguments invoqués par les appelantes:

(1) *Remington Rand* is concerned with registered trade-marks and the effect of exclusive use on competition, and the “LEGO” *indicia* is not a registered trade-mark. The policy concerns don’t arise to the same extent.

(2) The Court in *Remington Rand* erred in holding that there was no statutory basis for the invalidity of a trade-mark registration, on the basis of functionality. The appellants LEGO assert that section 13 can provide that statutory basis.

(3) The Court in *Remington* relied on *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141 as the leading case for this alleged non-statutory public policy regarding functionality, but *Imperial Tobacco* was decided under *The Unfair Competition Act, 1932* and not the current *Trade-marks Act*. At this time, section 13 had not been enacted, so there was not a test at registration to preserve competition. Therefore, the reasoning in *Imperial Tobacco* was based on the definitions in, and policy behind, *The Unfair Competition Act, 1932*.

(4) In *Remington Rand*, there was no discussion of the differences in the definitions in *The Unfair Competition Act, 1932* and the current *Trade-marks Act*.

(5) The Court in *Remington Rand* followed *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351, a case that, the appellants claim, was decided under *The Unfair Competition Act, 1932*. The Court in *Parke, Davis* held that functionality invalidated the registrations—that the trade-marks were not valid trade-marks “within the contemplation of the statute”, *The Unfair Competition Act, 1932*. The appellants, therefore, argue that *Parke, Davis* supports the argument that functionality may have vitiated a trade-mark under *The Unfair Competition Act, 1932*, but no longer prevents it from being considered a “trade-mark” under the *Trade-marks Act*.

(1) L’arrêt *Remington Rand* se rapporte aux marques de commerce déposées et à l’effet de l’emploi exclusif sur la concurrence; or, la marque figurative «LEGO» n’est pas une marque de commerce déposée. Les questions de principe ne se posent pas dans la même mesure.

(2) Dans l’arrêt *Remington Rand*, la Cour a commis une erreur en statuant que l’invalidité de l’enregistrement d’une marque de commerce visant un élément fonctionnel était dépourvue de fondement légal. Les appelantes LEGO affirment que l’article 13 peut servir de fondement légal.

(3) Dans l’arrêt *Remington*, la Cour s’est fondée sur la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141 comme jugement faisant autorité à l’appui de cette présumée politique publique non législative relative à la fonctionnalité, mais le jugement *Imperial Tobacco* a été rendu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et non en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* actuelle. À ce moment-là, l’article 13 n’avait pas été édicté, de sorte qu’il n’existait aucun critère applicable lors de l’enregistrement permettant d’empêcher la concurrence. Le raisonnement qui a été fait dans le jugement *Imperial Tobacco* était donc fondé sur les définitions figurant dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et sur la politique sous-jacente.

(4) Dans l’arrêt, *Remington Rand*, les différences existant entre les définitions figurant dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et dans la *Loi sur les marques de commerce* actuelle n’ont pas été examinées.

(5) Dans l’arrêt *Remington Rand*, la Cour a suivi l’arrêt *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, soit un jugement qui, selon les appelantes, a été rendu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Dans l’arrêt *Parke, Davis* la Cour a statué que le caractère fonctionnel invalidait les enregistrements—c’est-à-dire que les marques de commerce n’étaient pas des marques de commerce valides «au sens de la Loi», à savoir la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Les appelantes soutiennent donc que l’arrêt *Parke, Davis* étaye l’argument selon lequel le caractère fonctionnel peut avoir vicié une marque de commerce en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, mais que cela

n'empêche plus une marque d'être considérée comme une «marque de commerce» en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

[34] Therefore, the appellants submitted that if functionality is not a limitation, then the “LEGO” *indicia* is, indeed, a trade-mark and paragraph 7(b) of the Act applies. But, if functionality is a limitation, then the appellants submitted that the “LEGO” *indicia* is not invalidated as a trade-mark as a result of the reasoning of this Court in *Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (F.C.A.).

Analysis

[35] The following important findings of fact made by the Trial Judge at paragraphs 61 and 163 regarding functionality should be noted:

In sum then, I conclude on the basis of the totality of the evidence before me that the LEGO *Indicia* is functional in all respects save for the inscription of the mark LEGO on each stud. That functionality, in the words of Mr. Justice MacGuigan in *Remington Rand* that are quoted above, “relates primarily or essentially to the wares themselves”. By reason of that conclusion, and that conclusion alone, the LEGO *Indicia* cannot be a distinguishing guise in the common law sense of that term, as opposed to the sense provided by section 2 of the Act. Therefore, to the extent that Ritvik has adopted and used the LEGO *Indicia*, it has not contravened paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*.

...

The LEGO *Indicia* is not a valid trade-mark, primarily because it is purely functional except in respect of the inscription “LEGO” on the top surface of each stud.

[36] The finding of the Trial Judge that the “LEGO” *indicia* is purely functional is a finding of fact, and is not contested by the appellants. In any event, there is no palpable and overriding error in this finding.

[34] Les appelantes ont donc soutenu que si la fonctionnalité n'est pas une limitation, la marque figurative «LEGO» constitue de fait une marque de commerce et que l'alinéa 7b) de la Loi s'applique. Cependant, les appelantes affirment que, si la fonctionnalité est une limitation, la marque figurative «LEGO» n'est pas invalidée en tant que marque de commerce par suite du raisonnement que la présente Cour a fait dans l'arrêt *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.).

Analyse

[35] Il importe de noter les conclusions de fait importantes ci-après énoncées que le juge de première instance a tirées, aux paragraphes 61 et 163, au sujet de la fonctionnalité:

Je conclus donc, vu l'ensemble de la preuve, que la marque figurative LEGO est fonctionnelle à tous égards, sauf pour ce qui concerne l'inscription de la marque LEGO sur chaque tenon. Cette fonctionnalité, pour reprendre les termes précités du juge MacGuigan dans l'arrêt *Remington Rand*, «se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes». Du fait de cette conclusion, et du seul fait de celle-ci, la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'article 2 de la Loi. Par conséquent, Ritvik n'a pas enfreint l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* en adoptant et en utilisant la marque figurative LEGO, pour autant qu'elle l'ait fait.

[...]

La marque figurative LEGO n'est pas une marque de commerce valide, avant tout parce qu'elle est purement fonctionnelle, exception faite de l'inscription «LEGO» apparaissant sur la face supérieure de chaque tenon.

[36] La conclusion du juge de première instance selon laquelle la marque figurative «LEGO» est purement fonctionnelle est une conclusion de fait qui n'est pas contestée par les appelantes. Quoi qu'il en soit, cette conclusion ne comporte aucune erreur manifeste et dominante.

[37] Before embarking on the analysis as to the validity of the functionality doctrine, I must comment on the way in which the Trial Judge interpreted the definitions of “distinguishing guise” and “trade-mark” in paragraph 7(b) of the Act, as it relates to the rest of the trade-marks scheme. He stated at paragraph 59 that:

I have previously noted that the terms “distinguishing guise” and “trade-mark” are defined in section 2 of the Act for the purposes of that Act. Thus, wherever they are used in that Act, they must be given the defined meanings. But neither the term “distinguishing guise” nor the term “trade-mark” appears in paragraph 7(b) of the Act when it would not have been beyond the wit of qualified legislative drafters and of Parliamentarians, to incorporate one or both such terms in the paragraph in order to ensure that, as part of an over-all or comprehensive scheme relating to trade-marks, paragraph 7(b) only extended to the direction of public attention to wares, services or businesses, when such direction was accomplished through the medium of a distinguishing guise, as defined in section 2 of the Act.

As a result, at paragraph 61 he adopted the common law definition of “distinguishing guise”, rather than the statutory definition under the Act: “the LEGO Indicia cannot be a distinguishing guise in the common law sense of that term, as opposed to the sense provided by section 2 of the Act”.

[38] In my opinion, this separation of paragraph 7(b) from the rest of the trade-marks statutory scheme is incorrect statutory interpretation. In *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.), this Court determined that paragraph 7(b) was *intra vires* Parliament because it fitted into the overall trade-marks scheme, an area over which Parliament had jurisdiction to legislate. The Court stated at page 561:

In paragraph 7(b) Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, as Chief Justice Laskin put it, it “rounds out” the statutory scheme of protection of all trade marks. . . . It has, in sum, a rational functional connection to the kind of trade marks scheme Parliament envisaged, in which even unregistered marks would be protected from harmful misrepresentations.

[37] Avant d’entreprendre l’analyse relative à la validité de la doctrine de la fonctionnalité, je dois faire certaines remarques au sujet de la façon dont le juge de première instance a interprété les définitions des expressions «signe distinctif» et «marque de commerce» figurant à l’alinéa 7b) de la Loi, tel qu’il se rapporte au reste du régime des marques de commerce. Voici ce que le juge a dit au paragraphe 59:

Comme je le disais plus haut, les expressions «signe distinctif» et «marque de commerce» sont définies à l’article 2 de la Loi pour l’application de celle-ci. Par conséquent, où qu’elles soient employées dans la Loi, il faut leur attribuer les significations conformes à ces définitions. Or, ni l’une ni l’autre de ces expressions ne figure à l’alinéa 7b) de la Loi, où il n’aurait pas outrepassé les capacités intellectuelles de rédacteurs compétents et des membres du Parlement d’incorporer l’une ou l’autre ou les deux afin de faire en sorte que, en tant qu’élément d’un régime global ou complet des marques de commerce, l’alinéa 7b) s’appliquât au fait d’appeler l’attention du public sur des marchandises, des services ou une entreprise dans le seul cas où cet acte serait accompli par le moyen d’un signe distinctif, au sens de l’article 2 de la Loi.

Par conséquent, au paragraphe 61, le juge a adopté la définition de l’expression «signe distinctif» donnée par la common law plutôt que la définition légale figurant dans la Loi: «la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l’article 2 de la Loi».

[38] À mon avis, séparer l’alinéa 7b) du reste du régime légal des marques de commerce, c’est donner à la loi une interprétation inexacte. Dans l’arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.), la présente Cour a conclu que l’alinéa 7b) restait dans les limites de la compétence conférée au législateur parce qu’il s’inscrivait dans le régime global applicable aux marques de commerce, soit un domaine relevant de la compétence du législateur fédéral. Voici ce que la Cour a dit à la page 561:

Le Parlement, à l’alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l’a dit le juge Laskin, cet alinéa est un «complément» du système de protection de toutes les marques de commerce [. . .] Il a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

Therefore, I cannot endorse the separation of paragraph 7(b) from the definition of “trade-mark” and “distinguishing guise” in section 2 of the Act. Paragraph 7(b) is the equivalent statutory expression of the common law tort of passing off, with one exception: in order to use paragraph 7(b) a person must prove that they have a valid and enforceable trade-mark, whether registered or unregistered. The thing that distinguishes the common law action of passing off from a passing-off action under paragraph 7(b) of the Act is that in the common law action a litigant need not rely on a trade-mark to make use of the action. To bring a passing-off action under the Act, one must have a valid trade-mark within the meaning of the Act. The definitions in section 2 of the Act are integral to any trade-mark passing-off action under paragraph 7(b), such as the appellants’ action.

[39] However, as will be seen, this error of law with respect to the interpretation of paragraph 7(b) does not affect the result of the case, and thus cannot be a ground upon which this appeal can succeed. The appellants’ action is grounded in paragraph 7(b) and hence, to succeed, the appellants must establish that they have a trade-mark within the meaning of the Act. If the doctrine of functionality prevents a mark from being a trade-mark under the Act, then the appellants cannot prevail.

[40] Turning now to the functionality analysis, it is my conclusion that to be a valid trade-mark within the Act, the trade-mark cannot be primarily functional. A Court must determine whether or not a trade-mark is primarily functional and, therefore, invalid.

[41] The purpose or policy behind applying this doctrine of functionality is to ensure that no one indirectly achieves the status of patent holder through the guise of a trade-mark. If the mark has a primarily functional use and is granted trade-mark protection, which can be perpetual, then it is providing something which a patent for the same product could not provide

Je ne puis donc accepter de séparer l’alinéa 7b) de la définition des expressions «marque de commerce» et «signe distinctif» figurant à l’article 2 de la Loi. L’alinéa 7b) est l’expression légale correspondant au délit de commercialisation trompeuse existant en common law, à une exception près: afin de pouvoir se prévaloir de l’alinéa 7b), il faut prouver que l’on possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. L’élément qui distingue l’action en commercialisation trompeuse existant en common law et l’action en commercialisation trompeuse prévue à l’alinéa 7b) de la Loi, c’est que, dans l’action existant en common law, le plaideur n’a pas à s’appuyer sur une marque de commerce pour se prévaloir de l’action. Afin d’intenter une action en commercialisation trompeuse fondée sur la Loi, il faut posséder une marque de commerce valide au sens de la Loi. Les définitions figurant à l’article 2 de la Loi font partie intégrante de toute action en commercialisation trompeuse relative à une marque de commerce qui est fondée sur l’alinéa 7b), comme c’est le cas pour l’action intentée par les appelantes.

[39] Toutefois, comme nous le verrons, cette erreur de droit, pour ce qui est de l’interprétation de l’alinéa 7b), n’influe pas sur le résultat de l’affaire et ne peut donc pas constituer un motif permettant d’accueillir l’appel. L’action des appelantes repose sur l’alinéa 7b); pour avoir gain de cause, les appelantes doivent donc établir qu’elles possèdent une marque de commerce au sens de la Loi. Si la doctrine de la fonctionnalité empêche une marque d’être une marque de commerce au sens de la Loi, les appelantes ne peuvent pas avoir gain de cause.

[40] Quant à l’analyse de la fonctionnalité, je conclus que, pour constituer une marque de commerce valide au sens de la Loi, la marque de commerce ne peut pas être principalement fonctionnelle. Le tribunal doit déterminer si une marque de commerce est principalement fonctionnelle et par conséquent invalide.

[41] Le but ou la politique sous-tendant l’application de la doctrine de la fonctionnalité vise à assurer que personne ne se voie reconnaître indirectement la qualité de titulaire d’un brevet sous la forme d’une marque de commerce. Si la marque comporte une utilisation principalement fonctionnelle et se voit accorder la protection qu’offre une marque de commerce, protection

because patent protection cannot be perpetual. The protection of function and design is what a patent does. It would be abusive and unfair to the public and to competitors to allow a person to gain the benefits of a patent and a monopoly when merely holding a trade-mark, especially when the person otherwise could not obtain a patent or when the person merely holds a patent that has expired. A person could achieve this patent-like monopoly because a trade-mark gives to its holder the right of exclusive use in association with the wares in order to highlight the source of those wares. It should be explained what I mean by “exclusive use”—the holder of a trade-mark can exclusively use the mark to distinguish its goods. This “exclusive use”, however, does not mean that the holder of the trade-mark can use the mark to stop others from using the mark for all other purposes besides highlighting the source of the wares. Other persons can still use the mark, for instance, in advertising to compare their wares to those of the holder of the mark.

[42] In *Canadian Shredded Wheat Co. v. Kellogg Co. of Canada, Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145, the Privy Council espoused this policy of preventing an extension of a patent monopoly in the passing-off context regarding registering the descriptive name “shredded wheat” as a trade-mark. Lord Russel of Killowen stated at page 150:

There can be little doubt that had the plaintiff, when the patent expired, attempted to register the words “Shredded Wheat” as a trade mark for the sale of biscuits and crackers, the application would have met with short shrift. It would be attempting by registering the name of the patented product to prolong the patent monopoly; and this may not be done. [My emphasis.]

This exact quote was repeated with approval by Hall J. of the Supreme Court of Canada in *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351, at page 356.

qui peut être perpétuelle, elle confère quelque chose qu’un brevet se rapportant au même produit ne pourrait pas conférer puisque la protection accordée par un brevet ne peut pas être perpétuelle. Les brevets visent à protéger la fonction et la conception. Il serait abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents de permettre à une personne de bénéficier des avantages qu’offrent un brevet et un monopole lorsqu’elle est simplement titulaire d’une marque de commerce, en particulier si la personne en cause ne peut par ailleurs obtenir un brevet ou si elle est simplement titulaire d’un brevet qui a expiré. Une personne pourrait obtenir ce monopole semblable à un brevet parce qu’une marque de commerce confère à son titulaire le droit à l’emploi exclusif en liaison avec les marchandises afin d’indiquer la source de ces marchandises. Je me dois d’expliquer ce que j’entends par «emploi exclusif»—le titulaire d’une marque de commerce peut employer exclusivement la marque afin de distinguer ses marchandises. Toutefois, cet «emploi exclusif» ne veut pas dire que le titulaire de la marque de commerce peut employer la marque afin d’empêcher d’autres d’employer la marque à d’autres fins que celle qui vise à indiquer la source des marchandises. D’autres personnes peuvent encore employer la marque, par exemple dans leur publicité, afin de comparer leurs marchandises à celles du titulaire de la marque.

[42] Dans l’arrêt *Canadian Shredded Wheat Co., v. Kellogg Co. of Canada Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145, le Conseil privé a adopté cette politique visant à empêcher l’application du monopole accordé par un brevet dans le contexte de la commercialisation trompeuse lorsqu’il s’est agi d’enregistrer le nom descriptif «*shredded wheat*» comme marque de commerce. Voici ce que lord Russel of Killowen a dit à la page 150:

[TRADUCTION] Il est certain que si, à l’expiration du brevet, la société demanderesse avait tenté de faire enregistrer les mots «*Shredded Wheat*» comme marque de commerce à l’égard de la vente de biscuits et de craquelins, la demande aurait été vite réglée. Il serait tentant, en faisant enregistrer le nom du produit breveté, de prolonger le monopole conféré par le brevet; or, on ne peut pas le faire. [Non souligné dans l’original.]

Dans l’arrêt *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, à la page 356, le juge Hall, de la Cour suprême du Canada, a repris cette citation exacte en l’approuvant.

[43] In *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, the Supreme Court of Canada recognized the process of prolonging a patent monopoly as the concept of “evergreening”. This case involved the patented development by Whirlpool of an ingenious dual action agitator for clothes washing machines. Mr. Justice Binnie stated at paragraph 37, on behalf of the Court:

It is common ground that the bargain between the patentee and the public is in the interest of both sides only if the patent owner acquires real protection in exchange for disclosure, and the public does not for its part surrender a more extended monopoly than the statutory 17 years from the date of the patent grant (now 20 years from the date of the filing of the patent application). A patentee who can “evergreen” a single invention through successive patents by the expedient of obvious or uninventive additions prolongs its monopoly beyond what the public has agreed to pay. [My emphasis.]

Although Justice Binnie was speaking about an “obvious or uninventive addition” to prolong a patent monopoly, I would suggest that the same policy principles apply to prevent “evergreening” a patent by means of a trade-mark, as suggested in the *Shredded Wheat*, *supra* case.

[44] The existence of this policy has been recognized in other cases. For instance, *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583 involved a claim by Seiko Time Canada Ltd., the authorized distributor of Seiko watches in Canada, that Consumers Distributing Co., an unauthorized distributor, had committed the tort of passing off, contrary to paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*. Paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act* states:

7. No person shall

...

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

The argument under paragraph 7(c) was that, by marketing the bare watch without the instruction booklet,

[43] Dans l’arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, la Cour suprême du Canada a reconnu la procédure de prolongation du monopole accordé par un brevet en tant que concept de «renouvellement à perpétuité». Cette affaire-là portait sur la mise au point brevetée par Whirlpool d’un agitateur ingénieux à double effet pour laveuse. Au paragraphe 37, le juge Binnie a dit ce qui suit au nom de la Cour:

Il est reconnu que le marché conclu entre le breveté et le public est dans l’intérêt des deux parties seulement si le titulaire du brevet acquiert une protection réelle en échange de la divulgation de son invention et que, de son côté, le public ne lui accorde pas un monopole excédant la période légale de 17 ans à partir de la date de délivrance du brevet (qui est désormais de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet). Un breveté qui peut «renouveler à perpétuité» une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs, prolonge son monopole au-delà de ce qui a été convenu par le public. [Non souligné dans l’original.]

Le juge Binnie parlait d’un «ajout évident ou non inventif» visant à prolonger le monopole accordé par un brevet, mais selon moi les mêmes principes directeurs s’appliquent pour empêcher le renouvellement à perpétuité d’un brevet au moyen d’une marque de commerce, comme on l’a soutenu dans l’arrêt *Shredded Wheat*, précité.

[44] L’existence de cette politique a été reconnue dans d’autres cas. Ainsi, l’affaire *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autre*, [1984] 1 R.C.S. 583 se rapportait à une allégation de Seiko Time Canada Ltd., distributrice agréée des montres Seiko au Canada, qui affirmait que Consumers Distributing Co., une distributrice non agréée, avait commis le délit de commercialisation trompeuse en violation de l’alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est ainsi libellé:

7. Nul ne peut:

[...]

c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

L’argument fondé sur l’alinéa 7c) était qu’en commercialisant simplement la montre sans le guide de

the warranty, and the after sale service, Consumers Distributing Limited was creating confusion in the marketplace and damage to Seiko Time Canada Ltd.'s goodwill. "Seiko" was a registered trade-mark owned by the Japanese manufacturer, K. Hattori & Company Limited, who was not a party to the proceeding. Seiko Time Canada Ltd. was an authorized distributor, for which the Japanese manufacturer indemnified repairs. Seiko Time Canada Ltd.'s parent company was Seiko Time Corporation, which performed the same role in the Seiko distribution system in the United States. Seiko Time Corporation is, in turn, a wholly owned subsidiary of Hattori. Consumers Distributing purchased genuine Seiko watches from an authorized distributor outside of Canada, and then imported and resold the watches without approval from Seiko Time Canada Ltd. The Supreme Court of Canada refused the injunction demanded by Seiko Time Canada Ltd. on the basis that Consumers Distributing had committed no wrong against it. Estey J. stated, on behalf of an unanimous court, at pages 599-600:

It is difficult, at first blush, to bring the conduct of the appellant within the concept of passing off. The appellant is selling precisely the same watch, coming from the same source, as the respondent. The watch is protected by a guarantee not in the respondent's name but in the name of the maker, Hattori. The quality of the product must have some bearing on the respondent's success and consequent development of business and goodwill in the trade. The watches sold in each branch of the trade, of course, were only and always those of Hattori. The respondent [Seiko] purports to bring itself within the classic definition of the [passing off] doctrine by associating with the watch features which are unique to the selling technique employed by the respondent. The respondent is able to do this, so the argument goes, because of its contractual relationship with the supplier of Seiko watches, Hattori, which in turn supplies the respondent with the power of limiting the manufacturer's warranty to watches sold by dealers authorized by the respondent. Axiomatically, the appellant and persons (such as Woolco and K-Mart) who, according to the evidence, carry on a like business, are unable to merchandise the watches in this manner [in the complete package with the warranty], as they are not authorized dealers. The problem facing the respondent [Seiko] is that the logical extension of this proposal grants to a vendor, in the position of the respondent, a monopoly on the sale in Canada of a product to the same extent as it would enjoy if the product were subject to a patent

l'utilisateur, sans la garantie et sans le service après vente, Consumers Distributing Limited créait de la confusion sur le marché et nuisait à l'achalandage de Seiko Time Canada Ltd. Or, la marque «Seiko» était une marque de commerce déposée appartenant au fabricant japonais K. Hattori & Company Limited, qui n'était pas partie à l'instance. Seiko Time Canada Ltd. était une distributrice agréée, que le fabricant japonais indemnifiait des frais entraînés par les réparations. La société mère de Seiko Time Canada Ltd. était Seiko Time Corporation, qui avait le même rôle dans le réseau de distribution de Seiko aux États-Unis. Seiko Time Corporation était de son côté une filiale appartenant en propriété exclusive à Hattori. Consumers Distributing achetait de véritables montres Seiko à un distributeur agréé à l'extérieur du Canada et elle importait et revendait ensuite les montres sans obtenir l'approbation de Seiko Time Canada Ltd. La Cour suprême du Canada avait refusé d'accorder l'injonction sollicitée par Seiko Time Canada Ltd. en se fondant sur le fait que Consumers Distributing n'avait commis aucun tort à son endroit. Au nom de la cour, qui avait rendu le jugement à l'unanimité, le juge Estey a dit ce qui suit aux pages 599 et 600:

Il est difficile, au premier abord, de voir en quoi la conduite de l'appelante peut constituer du *passing off*. L'appelante vend précisément la même montre que l'intimée et la source en est exactement la même. La montre est protégée par une garantie non pas au nom de l'intimée, mais au nom du fabricant, Hattori. La qualité du produit doit être pour quelque chose dans la réussite de l'intimée, et partant, dans l'accroissement de son chiffre d'affaires et de son achalandage dans l'industrie. Dans chaque cas, les montres vendues étaient toujours et sans exception celles de Hattori. L'intimée [Seiko] essaie, en attribuant à la montre des caractéristiques propres à la méthode de vente employée par elle, d'établir que la théorie classique du *passing off* s'applique. Suivant l'argument de l'intimée, elle peut faire ce rapprochement à cause de son contrat avec Hattori, le fournisseur des montres Seiko, qui l'autorise à limiter la garantie du fabricant aux montres vendues par des concessionnaires agréés par l'intimée. Il va sans dire que l'appelante et les entités (comme Woolco et K-Mart) qui, d'après la preuve, exploitent le même genre d'entreprise, ne peuvent pas commercialiser les montres de cette façon [en un tout complet avec la garantie], puisqu'elles ne sont pas des concessionnaires agréés. La faille dans l'argument de l'intimée [Seiko] est que, poussé à son aboutissement logique, il accorde à tout vendeur qui se trouve dans la situation de l'intimée le même type de monopole à l'égard de la vente au Canada d'un produit quelconque qu'aurait ce vendeur si le produit en

of invention issued to the respondent under the Patent Act of Canada. [My emphasis.]

[45] This Court has recognized these public policy concerns in *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3 (C.A.), where Décary J.A. stated at paragraphs 23-24:

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.

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. [My emphasis.]

In my opinion, the appellants have contravened this policy which underlies the doctrine of functionality, and the Trial Judge was correct in finding that the “LEGO” *indicia* was invalid for this purpose.

[46] An historical analysis of the relevant case law supports the above propositions regarding the application of the functionality doctrine to trade-marks and the policy behind this doctrine. First, in *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141, the Exchequer Court of Canada dealt with the definition of a distinguishing guise and the registrability of a mark under *The Unfair Competition Act, 1932*. In *Imperial Tobacco*, the principle features of the design mark submitted for registration were “a transparent outer wrapper with a coloured band extending around the package”. The Registrar refused registration of the mark on the ground that the coloured band served the function of indicating where the tear strip was located and facilitated the opening of the outer wrapper. The Court stated at page 144 with respect to the patents in question that: “One cannot read the specifications of those two patents without concluding that they describe precisely the principal features of the trade mark for which the

question faisait l'objet d'un brevet d'invention délivré en vertu de la Loi sur les brevets du Canada. [Non souligné dans l'original.]

[45] La présente Cour a reconnu ces considérations d'ordre public dans l'arrêt *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3 (C.A.), où le juge Décary, J.C.A., a dit ce qui suit aux paragraphes 23 et 24:

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 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. [Non souligné dans l'original.]

À mon avis, les appelantes ont contrevenu à cette politique qui sous-tend la doctrine de la fonctionnalité et le juge de première instance a eu raison de conclure que la marque figurative «LEGO» était invalide à cette fin.

[46] Une analyse de l'historique de la jurisprudence pertinente étaye les propositions dont il a ci-dessus été fait mention au sujet de l'application de la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce et de la politique sous-tendant cette doctrine. Dans la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141, la Cour de l'Échiquier du Canada a examiné la définition de l'expression «signe distinctif» et la question de l'enregistrabilité d'une marque en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Dans cette affaire, les particularités principales du dessin de marque soumis aux fins de l'enregistrement consistaient en [TRADUCTION] «un emballage extérieur transparent comportant une bande de couleur entourant le paquet». Le registraire avait refusé d'enregistrer la marque pour le motif que la bande de couleur servait à indiquer l'emplacement du ruban de déchirage et facilitait ainsi l'ouverture de l'emballage extérieur. À la page 144, la Cour a dit ce qui suit au sujet des brevets en question: [TRADUCTION] «On ne saurait lire le mémoire

appellant now seeks registration”. The Court concluded, that the functionality of the wrapper invalidated it as a trade-mark, and stated at pages 144-145:

One may safely say that the band was primarily designed and adopted for the purpose of opening the outer wrapper, and it is unlikely that if the outer wrapper were not moisture proof and the band did not function as a tearing strip, they, in combination, would ever be suggested as a trade mark. It seems to me that the trade mark applied for was intended to replace the patents referred to, if they should be found to be invalid, as they were. In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject-matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses. [My emphasis.]

Likewise, the Trial Judge in our case found that the “LEGO” *indicia* is primarily functional and not a fit subject-matter for a trade-mark. In fact, the expired “LEGO” patents, as set out in the facts section of these reasons, describe the *principal features of the alleged trade-mark in issue*. The patents sound remarkably like the “LEGO” *indicia* which the appellants attempt to argue is a trade-mark. The Trial Judge stated at paragraph 67:

In essence, this issue of “evergreening” is nothing more than a sub-set of adoption of a functional element. There is no question but that the LEGO *Indicia* is claimed or disclosed in an expired patent, the expired Page Canadian Patent. Given my conclusion that the LEGO *Indicia* is functional in all respects save for the inscription of the mark LEGO on each stud, I need not go further.

Thus, in my opinion, were the appellants to acquire a trade-mark for the “LEGO” *indicia*, they would acquire a patent-like monopoly even though their patent has expired.

descriptif de ces deux brevets sans conclure qu’il décrit précisément les particularités principales de la marque de commerce que l’appelante cherche maintenant à faire enregistrer.» La Cour a conclu que le caractère fonctionnel de l’emballage invalidait celui-ci en tant que marque de commerce; voici ce qu’elle a dit aux pages 144 et 145:

[TRADUCTION] On peut dire en toute sécurité que la bande était principalement conçue et a principalement été adoptée afin de permettre d’ouvrir l’emballage extérieur; or, si l’emballage extérieur n’était pas imperméable et si la bande ne servait pas à ouvrir le paquet, on ne les revendiquerait probablement pas ensemble comme marque de commerce. Il me semble que la marque de commerce visée par la demande était destinée à remplacer les brevets en question, s’il était conclu à leur invalidité, comme il a été conclu. À mon avis, une combinaison d’éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l’épreuve de l’humidité et une bande permettant d’ouvrir l’emballage, ne saurait faire l’objet d’une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus. [Non souligné dans l’original.]

De même, dans l’affaire qui nous occupe, le juge de première instance a conclu que la marque figurative «LEGO» était principalement fonctionnelle et ne pouvait faire l’objet d’une marque de commerce. De fait, comme il en a été fait mention dans la section de ces motifs se rapportant aux faits, les brevets «LEGO» expirés décrivent les particularités principales de la prétendue marque de commerce en question. Ils ressemblent énormément à la marque figurative «LEGO» qui, comme les appelantes tentent de le soutenir, est une marque de commerce. Voici ce que le juge de première instance a dit à ce sujet au paragraphe 67:

La question du «renouvellement à perpétuité» n’est essentiellement rien de plus qu’un aspect particulier de la question de l’adoption d’un élément fonctionnel. Il ne fait aucun doute que la marque figurative LEGO est revendiquée ou divulguée dans un brevet expiré, à savoir le brevet canadien Page. Étant donné ma conclusion que la marque figurative LEGO est fonctionnelle à tous égards sauf pour ce qui concerne l’inscription de la marque LEGO sur chaque tenon, je n’ai pas besoin de pousser l’analyse plus loin.

Par conséquent, à mon avis, en obtenant une marque de commerce pour la marque figurative «LEGO», les appelantes obtiendraient un monopole semblable à un brevet, et ce, même si le brevet était expiré.

[47] In *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex. C.R. 399; affirmed [1964] S.C.R. 351, the plaintiff had registered trade-marks for coloured gelatin bands which it used to seal the halves of gelatin capsules containing a pharmaceutical preparation. The defendant used similar bands, and the plaintiff brought an action for infringement and a claim for passing off. The case involved the issue of whether or not the registration of the trade-mark was valid. At the time, paragraph 18(1)(a) of the *Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49 stated that registrations are invalid if the marks were not registrable at the date of registration, which in *Parke, Davis* was under *The Unfair Competition Act, 1932* (the Act in force at the time of registration). At the trial level, Noël J. concluded that the defendant's argument—that the plaintiff's trade-marks perform functions and are, therefore, incapable of constituting valid trade-marks—should prevail. Noël J. stated at pages 418-419:

A trader can, however, obtain a valid trade mark on a distinctive form of the functional part or parts such as in the *Haig* case providing that by so doing he does not hold a monopoly of all the forms of the functional part or parts. . . .

...

However, this extensive coverage of the various colours and shades together with the utilitarian use of the coloured bands around the middle of the capsules . . . brings me to the conclusion that the plaintiff by using its trade marks as it does . . . undoubtedly monopolizes . . . all the forms of the functional parts of the colour banded sealed capsules and because of this I cannot but find that the plaintiff's trade marks are invalid.

[48] The Supreme Court of Canada upheld Noël J.'s decision and stated at pages 354-355 that:

The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a

[47] Dans la décision *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; confirmé à [1964] R.C.S. 351, la demanderesse avait fait enregistrer des marques de commerce pour des bandes en gélatine de couleur qu'elle utilisait afin de sceller les moitiés de capsules de gélatine renfermant une préparation pharmaceutique. La défenderesse utilisait des bandes similaires; la demanderesse avait intenté une action en violation et avait présenté une demande fondée sur la commercialisation trompeuse. Il s'agissait de savoir si l'enregistrement de la marque de commerce était valide. À ce moment-là, l'alinéa 18(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53 ch. 49, prévoyait que les enregistrements étaient invalides si les marques n'étaient pas enregistrables à la date de l'enregistrement, cet enregistrement devant être demandé, dans l'affaire *Parke, Davis*, en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* (soit la Loi qui s'appliquait au moment pertinent). En première instance, le juge Noël a conclu que l'argument de la défenderesse—à savoir que les marques de commerce de la demanderesse remplissaient des fonctions et qu'elles ne pouvaient donc pas constituer des marques de commerce valides—devait l'emporter. Le juge Noël a fait les remarques suivantes aux pages 418 et 419:

[TRADUCTION] Toutefois, un commerçant peut obtenir une marque de commerce valide pour une forme distinctive de la partie ou des parties fonctionnelles comme cela s'est produit dans l'affaire *Haig* à condition que, ce faisant, il ne détienne pas de monopole à l'égard de toutes les formes de la partie ou des parties fonctionnelles [. . .]

[. . .]

Toutefois, cette application étendue des diverses couleurs et teintes en combinaison avec l'emploi utilitaire des bandes de couleur entourant le milieu des capsules [. . .] m'amène à conclure qu'en employant ses marques de commerce comme elle le fait, [. . .] la demanderesse monopolise indubitablement [. . .] toutes les formes des parties fonctionnelles des capsules scellées comportant une bande de couleur; cela étant, je me vois obligé de conclure que les marques de commerce de la demanderesse sont invalides.

[48] La Cour suprême du Canada a confirmé la décision du juge Noël; aux pages 354 et 355, elle a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Il est à mon avis possible de statuer sur la validité des marques de commerce pour le motif que les bandes

functional use or characteristic and cannot, therefore, be the subject of a trade mark.

The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark. With respect, I agree with Maclean J. when, in *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*, he said:

In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses.

Noël J. found as a fact that the gelatin band performed a function. There was ample evidence to support that finding. [My emphasis.]

Not only did the Supreme Court agree that Noël J. had sufficient evidence on which to base his opinion regarding functionality, but it also found that there was further evidence of functionality because the appellant at one time held a United States patent on sealed capsules with similar bands from 1932 until it expired in 1949. After the patent expired, the appellant registered its trade-marks in Canada. The Court had this to say about what the appellant did at page 356:

In this way it sought to perpetuate its monopoly of the patent by applying for registration of the trade marks which, if regularly renewed, may be perpetuated.

Therefore, the Supreme Court of Canada, in *Parke, Davis*, makes an evidentiary link between a prior patent and a trade-mark claim. The Court stated at page 357 that a prior patent for the thing claimed as a mark is “surely some evidence” of functionality:

In the present case the appellant’s patent was not a Canadian but a United States patent, and the learned trial judge held the

de couleur ont une utilisation ou caractéristique fonctionnelle et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une marque de commerce.

Il semble bien établi en droit que si ce que l’on cherche à faire enregistrer comme marque de commerce comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce. Avec égards, je souscris à l’avis exprimé par le juge Maclean lorsqu’il a dit ce qui suit dans la décision *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*:

À mon avis, une combinaison d’éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l’épreuve de l’humidité et une bande permettant d’ouvrir l’emballage, ne saurait faire l’objet d’une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.

Le juge Noël a conclu qu’en fait, la bande de gélatine remplissait une fonction. Il existait bon nombre d’éléments de preuve à l’appui de cette conclusion. [Non souligné dans l’original.]

La Cour suprême a convenu que le juge Noël disposait d’un nombre suffisant d’éléments de preuve justifiant l’avis qu’il avait exprimé au sujet de la fonctionnalité; de plus, elle a conclu à l’existence d’autres éléments de preuve relatifs à la fonctionnalité parce qu’à un moment donné, l’appelante était titulaire d’un brevet américain relatif à des capsules scellées comportant des bandes similaires, de 1932 jusqu’à l’expiration du brevet, en 1949. Une fois le brevet expiré, l’appelante avait fait enregistrer ses marques de commerce au Canada. Voici ce que la Cour a dit au sujet de ce que l’appelante avait fait (page 356):

[TRADUCTION] Elle cherchait ainsi à perpétuer le monopole lié au brevet en demandant l’enregistrement des marques de commerce, qui, s’il était régulièrement renouvelé, pourrait se perpétuer.

Par conséquent, dans l’arrêt *Parke, Davis*, la Cour suprême du Canada a établi un lien, sur le plan de la preuve, entre un brevet antérieur et une demande de marque de commerce. À la page 357, la Cour a dit qu’un brevet antérieur pour la chose revendiquée en tant que marque constitue [TRADUCTION] «à coup sûr un élément de preuve» de la fonctionnalité:

[TRADUCTION] En l’espèce, le brevet de l’appelante n’était pas un brevet canadien, mais un brevet américain; le juge de

fact of the appellant having obtained the United States patent was not relevant to the question regarding Canadian trade mark rights and he declined to give any weight to the fact that the appellant had had the United States patent from 1932 to 1949. In the circumstances, it seems to me that the evidence was relevant. We are dealing here with what is essentially a question of fact, namely, have these coloured bands a functional use or characteristic? Evidence that the appellants so considered its bands when it applied for the United States patent in 1932 is surely some evidence that the bands have in fact a functional use. [My emphasis.]

[49] The United States jurisprudence in this area is perhaps of little significance. However, it is interesting to note that the United States Supreme Court in *Traffix Devices, Inc. v. Mktg Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001) stated that a utility patent is “strong evidence” of functionality. In *Traffix*, an inventor obtained two utility patents for a mechanism built upon two springs to keep outdoor signs upright despite adverse wind conditions. This litigation followed after the patents expired and Traffix, a competitor, sold sign stands with a visible spring mechanism that looked like those of Marketing Displays, Inc. The Court found that Marketing Displays, Inc.’s trade dress infringement claim was precluded because the patent claims and prior patent infringement litigation concerning this dual-spring sign stand design indicated that the design was functional. In fact, the Court even went so far as to suggest a reverse-onus situation: the person claiming trade dress infringement bears the onus of showing, when an expired patent is in existence, that the trade dress features are not functional. Justice Kennedy stated at paragraph 15:

The principal question in this case is the effect of an expired patent on a claim of trade dress infringement. A prior patent, we conclude, has vital significance in resolving the trade dress claim. A utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional. If trade dress protection is sought for those features the strong evidence of functionality based on the previous patent adds great weight to the statutory

première instance a conclu que le fait que l’appelante avait obtenu le brevet américain n’avait rien à voir avec la question relative aux droits conférés par une marque de commerce canadienne et il a refusé d’accorder de l’importance au fait que l’appelante avait détenu le brevet américain de 1932 à 1949. Dans ces conditions, il me semble que la preuve était pertinente. Nous sommes ici essentiellement saisis d’une question de fait, à savoir si ces bandes de couleur comportent une utilisation ou caractéristique fonctionnelle. La preuve selon laquelle les appelantes estimaient qu’il en était ainsi lorsqu’elles ont demandé le brevet américain en 1932 constitue à coup sûr un élément de preuve montrant que les bandes ont en fait une utilisation fonctionnelle. [Non souligné dans l’original.]

[49] La jurisprudence américaine dans ce domaine a peut-être peu d’importance. Toutefois, il est intéressant de noter que, dans la décision *Traffix Devices, Inc. v. Mktg Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), la Cour suprême américaine a dit qu’un brevet d’utilité constitue un [TRADUCTION] «fort élément de preuve» de la fonctionnalité. Dans l’affaire *Traffix*, l’inventeur avait obtenu deux brevets d’utilité pour un mécanisme à deux ressorts destiné à garder des enseignes extérieures en position verticale même lorsqu’il y avait du vent. Le litige avait pris naissance une fois les brevets expirés; Traffix, un concurrent, vendait des supports à enseigne comportant un mécanisme à ressort visible qui ressemblait à ceux de Marketing Displays, Inc. La Cour a conclu que Marketing Displays, Inc. ne pouvait pas faire valoir sa demande fondée sur la contrefaçon de la présentation parce que les revendications du brevet et un litige antérieur portant sur la contrefaçon du brevet concernant la conception du support à enseigne à double ressort indiquaient que la conception était fonctionnelle. De fait, la Cour est même allée jusqu’à proposer une situation dans laquelle la charge était inversée: la personne alléguant la contrefaçon de la présentation avait la charge de démontrer, dans le cas d’un brevet expiré, que les particularités relatives à la présentation n’étaient pas fonctionnelles. Le juge Kennedy a dit ce qui suit au paragraphe 15:

[TRADUCTION] En l’espèce, il s’agit principalement de savoir quel est l’effet d’un brevet expiré sur une demande fondée sur la contrefaçon de la présentation. Nous concluons qu’un brevet antérieur a une importance cruciale aux fins du règlement de la demande relative à la présentation. Un brevet d’utilité constitue un fort élément de preuve montrant que les particularités alléguées sont fonctionnelles. Si la protection de

presumption that features are deemed functional until proved otherwise by the party seeking trade dress protection. Where the expired patent claimed the features in question, one who seeks to establish trade dress protection must carry the heavy burden of showing that the feature is not functional, for instance by showing that it is merely an ornamental, incidental, or arbitrary aspect of the device. [My emphasis.]

[50] In *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.*, [1965] 1 Ex. C.R. 3, the applicant sought to expunge a trade-mark registration. The mark on the register consisted of “darker colouring of the grain of the wood of tool handles accomplished by fire hardening”. At the time, the Exchequer Court of Canada had the jurisdiction to expunge a registered trade-mark if it did not fit within the definition of trade-mark found in paragraph 2(t) of the *Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49. The Court broadly applied the decision of *Parke, Davis, supra* and took it as standing for the following proposition: “This decision establishes that that which has ‘a functional use or characteristic’ cannot be a trade mark” (page 6). The Court came to the conclusion that the fire hardening process is primarily designed to improve wooden handles as objects of commerce and therefore has a functional use or characteristic: “where a change in appearance of the goods in relation to which the alleged trade mark is to be used is the normal result of a process that has a functional use or characteristic, such a change in appearance cannot be a trade mark” (page 7).

[51] In *Samann, supra*, this Court dealt with registered trade-marks consisting of a car air freshener in the shape of an evergreen tree with writing on it. The first trade-mark was registered under *The Unfair Competition Act, 1932* and the second trade-mark was registered

la présentation est revendiquée pour ces particularités, la forte preuve de fonctionnalité fondée sur le brevet antérieur renforce de beaucoup la présomption législative voulant que les particularités soient réputées fonctionnelles tant que le contraire n’est pas établi par la partie qui cherche à revendiquer une protection à l’égard de la présentation. Lorsque les particularités en question étaient revendiquées dans le brevet expiré, celui qui cherche à établir la protection de la présentation doit s’acquitter de la lourde obligation qui lui incombe de démontrer que la particularité n’est pas fonctionnelle, par exemple en démontrant qu’il s’agit simplement d’un aspect ornamental, accessoire ou arbitraire du dispositif. [Non souligné dans l’original.]

[50] Dans la décision *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 3, la demanderesse cherchait à faire radier l’enregistrement d’une marque de commerce. La marque inscrite au registre consistait en une [TRADUCTION] «accentuation par une couleur plus foncée du grain du bois de manches d’outils, obtenue par un durcissement à la chaleur». À ce moment-là, la Cour de l’Échiquier du Canada avait compétence pour radier une marque de commerce déposée si cette marque ne correspondait pas à la définition de la marque de commerce figurant à l’alinéa 2t) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, ch. 49. La Cour a appliqué d’une façon générale la décision rendue dans l’affaire *Parke, Davis*, précitée, et a interprété cette décision comme étayant la thèse suivante: [TRADUCTION] «Cette décision établit que ce qui a “une utilisation ou caractéristique fonctionnelle” ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce» (page 6). La Cour a conclu que le durcissement à la chaleur est principalement destiné à améliorer les manches en bois en tant qu’objets de commerce et qu’il comporte donc une utilisation ou caractéristique fonctionnelle: [TRADUCTION] «lorsqu’un changement d’apparence des marchandises à l’égard desquelles la présumée marque de commerce doit être employée est le résultat normal d’un procédé qui comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, ce changement ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce» (page 7).

[51] Dans l’arrêt *Samann*, précité, la présente Cour examinait des marques de commerce déposées consistant en un purificateur d’air pour voitures ayant la forme d’un conifère sur lequel était apposé du texte imprimé. La première marque de commerce avait été déposée en vertu

pursuant to the provisions of the *Trade Marks Act* 1952-1953. Citing *Imperial Tobacco, Parke, Davis, and Elgin Handles, supra*, the Trial Judge in *Samann* [(1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (F.C.T.D.)] found that the trade-marks were not valid trade-marks as defined under the *Trade Marks Act*, 1952-1953, nor as defined under *The Unfair Competition Act, 1932* because the registered marks were primarily used in wares for a utility purpose, partly ornamental and partly functional. This Court allowed the appeal. The Court stated at pages 229-230:

While it is apparent, as noted, *supra*, that the three decisions principally relied on by the respondent were all cases where the mark or marks there in issue contained functional elements or components, it is equally clear that the marks in issue in this case, do not contain functional elements. This seems evident from the finding of the learned trial judge (A.B. vol. 9, p. 1101 [p. 319 C.P.R.]) that it was the wares of the appellant, in their pine tree shape with rectangular base “*when used in combination with the packages . . .*” (emphasis added) (which he earlier described as sealed plastic envelopes with the characteristics I have summarized, *supra*), that had the numerous functions referred to by him. . . .

For these reasons, it is my view, that the three decisions relied on by counsel for the respondent, *supra*, have no application to the situation in the case at bar. It follows, in my view, for the reasons expressed, *supra* that the respondent was not entitled to a declaration of invalidity on the basis of physical functionality.

The appellants argued that *Samann* supports their position. I disagree. In my opinion, *Samann* can be distinguished from the case at hand because in *Samann* if the branches were cut off the evergreen tree mark, it would still function as an air freshener. In other words, the functional aspect was not the evergreen tree *per se*. What was functional was the air-freshener package. It could have been any shape. In contrast, in our case if the knobs were cut off the LEGO bricks, the brick would not function—it would not fasten

de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et la deuxième marque de commerce avait été déposée conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* de 1952-1953. Dans la décision *Samann*, le juge de première instance [(1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (C.F. 1^{re} inst.)] a cité les jugements *Imperial Tobacco; Parke, Davis* et *Elgin Handles*, précités; il a conclu que les marques de commerce n'étaient pas des marques de commerce valides au sens de la *Loi sur les marques de commerce* de 1952-1953 ou au sens de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* parce que les marques déposées étaient principalement employées à l'égard de marchandises à des fins utilitaires, en partie ornementales et en partie fonctionnelles. La présente Cour a accueilli l'appel. Voici ce qu'elle a dit aux pages 229 et 230:

Bien qu'il soit manifeste, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, que les trois décisions invoquées principalement par l'intimée se rapportaient toutes à des affaires où la ou les marques de commerce en litige contenaient des éléments fonctionnels, il est clair également que les marques contestées en l'espèce n'en contiennent pas. Cela semble ressortir de la conclusion du juge de première instance (Dossier d'appel vol. 9, p. 1101 [p. 319 C.P.R.]) selon lequel c'étaient les produits de l'appelante qui, avec la forme d'un conifère et une base rectangulaire «*quand ils étaient utilisés en liaison avec les emballages [. . .]*» (non souligné dans l'original) (qu'il avait décrits précédemment comme des enveloppes de plastique scellées ayant les caractéristiques que j'ai exposées sommairement ci-dessus), avaient les différentes fonctions mentionnées par lui [. . .]

Pour ces raisons, je suis d'avis que les trois décisions invoquées ci-dessus par l'avocat de l'intimée ne s'appliquent pas en l'espèce. Il s'ensuit à mon avis, pour les raisons exprimées ci-dessus, que l'intimée ne pouvait pas obtenir un jugement déclarant les marques de commerce invalides à cause de leur utilité matérielle.

Les appelantes ont soutenu que l'arrêt *Samann* étaye leur position. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, il est possible de faire une distinction entre la décision *Samann* et la présente espèce parce que, dans l'affaire *Samann*, si l'on coupait les branches du conifère, le dispositif fonctionnait encore comme purificateur d'air. En autres termes, l'aspect fonctionnel n'était pas le conifère en soi. C'était le purificateur qui était fonctionnel. Or, ce dispositif aurait pu avoir n'importe quelle forme. Par contre, dans le cas qui nous occupe, si

together with another brick.

[52] This Court's decision in *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379 (C.A.) involved an appeal from the Registrar's refusal to register Pizza Pizza's telephone number as a trade-mark (the numerical combination "967-1111") which was used on all products and in all advertising. This Court concluded that despite the functional aspect of the phone number, the mark was registrable as a trade-mark. Pratte J.A. stated at page 381:

Counsel for the respondent tried to support the decision of the Trial Division [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] on only one ground, namely, that a telephone number is not registrable as a trade mark because, according to the jurisprudence, a mark that is primarily designed to perform a function cannot be the subject of a trade mark. This position, in my view, reveals a complete misunderstanding of that jurisprudence. In those cases, the marks that were held to be functional were, in effect, part of the wares in respect of which registration was sought so that the registration of those marks would have granted the applicants a monopoly on functional elements or characteristics of their wares; the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks. The situation here is entirely different. The trade mark applied for by the appellant is not functional in that sense; for that reason, its functional character does not make it "not registrable". [My emphasis.]

In my opinion, Pratte J.A. distinguished the case before him in *Pizza Pizza* from the line of jurisprudence discussed above in these reasons because the phone number was not an element or part of the wares. The wares were pizza. The phone number was a mark which was intended to distinguish or call attention to the existence of the wares. In contrast, in the jurisprudence dealing with functionality discussed above, the marks were functional elements of the wares, just as is the "LEGO" *indicia*. In other words, the marks were an integral part of the operating process of the wares. Without the knobs on the "LEGO" *indicia*, the bricks do not connect. Without the wrapper in *Imperial Tobacco*, the package would not open easily. Without the gelatin

l'on enlevait les saillies des briques LEGO, ces briques ne fonctionneraient pas—elles ne s'emboîteraient pas.

[52] La décision rendue par la présente Cour dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.) résultait d'un appel interjeté à la suite du refus du registraire d'inscrire comme marque de commerce le numéro de téléphone de Pizza Pizza (soit la combinaison numérique «967-1111»), ce numéro étant utilisé sur tous les produits et dans toute la publicité. La Cour a conclu que malgré l'aspect fonctionnel du numéro de téléphone, la marque était enregistrable comme marque de commerce. Le juge Pratte, J.C.A., a dit ce qui suit à la page 381:

L'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence, une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas «non enregistrable». [Non souligné dans l'original.]

À mon avis, le juge Pratte a fait une distinction entre l'affaire dont il était saisi et la série de jugements susmentionnés dans ces motifs parce que le numéro de téléphone ne constituait pas un élément ou une partie des marchandises. Les marchandises étaient constituées de pizzas. Le numéro de téléphone était une marque qui était destinée à distinguer ou à appeler l'attention du public sur l'existence des marchandises. Par contre, dans la jurisprudence traitant de la fonctionnalité dont il a ci-dessus été fait mention, les marques étaient des éléments fonctionnels des marchandises, comme c'est le cas pour la marque figurative «LEGO». En d'autres termes, les marques faisaient partie intégrante du fonctionnement des marchandises. En l'absence des

band in *Parke, Davis*, the pills would not be sealed. In this case, the Court explained the functionality test. A mark must be primarily functional, not just functional in some aspect, to invalidate a trade-mark. If that functionality is merely peripheral to the wares, then that is not sufficient to invalidate a trade-mark.

[53] Urie J.A. agreed with Pratte J.A. in *Pizza Pizza*, *supra*, finding at pages 386-387 that *Parke, Davis, supra* and *Elgin Handles, supra* are “readily distinguishable”:

All four judgments are readily distinguishable, in my view. First, it was not alleged in this case that the numerical combination was used for the purpose of ornamentation. Secondly, neither could it be said, as counsel pointed out, to be solely functional. . . . As I see it, while undoubtedly there is a functional element in its use by the appellant, in that to place a telephone order for any of the appellant’s products the numerical combination that is the telephone number allotted by the telephone company to the appellant must be utilized, that is not its sole function. Rather, it is totally unrelated to the wares themselves in the sense that, for example, a numbered part of some product would be so related which is purely a functional use. [My emphasis.]

Thus, *Pizza Pizza* stands for the proposition that the fact that an item has some functional aspect is not sufficient to render a trade-mark invalid; the item must be primarily functional as related to the wares themselves to have this effect.

[54] In *Remington Rand, supra*, the appellants wanted to market a Remington triple-head rotary electric shaver which had three cutting heads arranged in an equilateral triangular configuration, the same configuration as Philips’ rotary shaver. The question was whether a pictorial description of a manufactured article, and some of its working parts, could be the subject of a trade-mark

saillies figurant sur la marque figurative «LEGO», les briques ne s’emboîtent pas. Et dans l’affaire *Imperial Tobacco*, en l’absence de l’emballage, le paquet ne s’ouvrait pas facilement. Dans l’affaire *Parke, Davis*, en l’absence de la bande de gélatine, les capsules n’étaient pas scellées. En l’espèce, la Cour a donné des explications au sujet du critère de la fonctionnalité. Pour qu’une marque de commerce soit invalidée, la marque doit être principalement fonctionnelle, et non simplement fonctionnelle à certains égards. Si ce caractère fonctionnel est simplement accessoire, cela ne suffit pas pour invalider la marque de commerce.

[53] Dans l’arrêt *Pizza Pizza*, précité, le juge Urie, J.C.A. souscrivait à l’avis du juge Pratte; aux pages 386 et 387, il a conclu que les décisions *Parke, Davis* et *Elgin Handles*, précitées, «[ouvaient] facilement faire l’objet d’une distinction»:

J’estime que toutes ces quatre décisions peuvent facilement faire l’objet d’une distinction. En premier lieu, il n’a pas été allégué en l’espèce que la combinaison numérique était destinée à une fin d’ornementation. En deuxième lieu, on ne saurait dire non plus, comme l’avocate l’a indiqué, qu’elle est uniquement fonctionnelle [. . .] À mon avis, bien qu’il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l’appelante, c’est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l’un quelconque des produits de l’appelante, la combinaison numérique qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l’appelante doit être utilisée, telle n’est pas son unique fonction. Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d’un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel. [Non souligné dans l’original.]

Par conséquent, l’arrêt *Pizza Pizza* étaye la thèse selon laquelle le fait qu’un article comporte un aspect fonctionnel n’est pas suffisant pour rendre une marque de commerce invalide; pour avoir cet effet, l’article, tel qu’il se rapporte aux marchandises elles-mêmes, doit être principalement fonctionnel.

[54] Dans l’affaire *Remington Rand*, précitée, les appelantes voulaient commercialiser un rasoir électrique Remington qui était composé de trois têtes rotatives disposées en triangle équilatéral, soit la même configuration que le rasoir à coupe rotative Philips. Il s’agissait de savoir si une description visuelle d’un article fabriqué et de certaines de ses pièces mobiles

registration. This Court rejected the Trial Judge's conclusion in *Remington Rand* [(1993), 51 C.P.R. (3d) 392 (F.C.T.D.)] of validity and infringement, and expunged the trade-mark, despite the Trial Judge's finding that the shavers were virtually indistinguishable from each other because they had identical head assembly. MacGuigan J.A. discussed at page 474 the decision in *Pizza Pizza*, *supra*:

I believe that *Pizza Pizza Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1989] 3 F.C. 379, which follows the same approach, gives a clearer indication of what functionality is permissible. . . .

The most focussed reasons for judgment were the concurring ones of Pratte J.A., who held that the only kind of functionality that was alien to the registration of a trade mark was that which made a mark part of the wares.

Thus, MacGuigan J.A. also interpreted Pratte J.A.'s judgment in *Pizza Pizza* as further clarifying the test for functionality, such that peripheral functionality that allows a mark to stay separate from the functions and operations of the wares is not sufficient to invalidate a trade-mark. MacGuigan J.A. in *Remington Rand* then went on at page 475 to reject the respondent's allegation that Urie J.A.'s judgment in *Pizza Pizza* supports the idea that functionality has no relevance to what is otherwise a valid trade-mark:

I do not so read Urie J.A. . . . In my opinion, both sets of reasons in *Pizza Pizza* rather endorsed the view that what is determinative is the kind of functionality in question. If functionality goes either to the trade mark itself (*Imperial Tobacco*, and *Parke, Davis*) or to the wares (*Elgin Handles*), then it is essentially or primarily inconsistent with registration. However, if it is merely secondary or peripheral, like a telephone number with no essential connection with the wares, then it does not act as a bar to registration.

At page 476, MacGuigan J.A. explained that if a mark is primarily functional as "part of the ware", the effect

pouvait être enregistrée comme marque de commerce. La Cour a rejeté la conclusion de validité et de violation tirée par le juge de première instance [(1993), 51 C.P.R. (3d) 392 (C.F. 1^{re} inst.)] et a radié la marque de commerce, même si le juge avait conclu qu'il était presque impossible de faire une distinction entre les rasoirs parce qu'ils comportaient un bloc d'assemblage identique. À la page 474, le juge MacGuigan, J.C.A. a examiné la décision rendue dans l'affaire *Pizza Pizza*, précitée:

Selon moi, l'affaire *Pizza Pizza Limited c. Registrare des marques de commerce*, [1989] 3 C.F. 379, qui adopte la même conception, donne une meilleure idée du genre de caractère fonctionnel qui est acceptable [. . .]

Les motifs de jugement les plus explicites sont les motifs concordants du juge Pratte, J.C.A., qui a déclaré que le seul genre de caractère fonctionnel qui est incompatible avec l'enregistrement d'une marque de commerce est celui qui fait en sorte qu'une marque fait partie des marchandises.

Le juge MacGuigan a donc également interprété le jugement rendu par le juge Pratte dans l'affaire *Pizza Pizza* comme éclaircissant encore plus le critère applicable à la fonctionnalité, le caractère fonctionnel accessoire qui permet à une marque de continuer à être distincte du fonctionnement des marchandises n'étant pas suffisant pour invalider une marque de commerce. Dans l'arrêt *Remington Rand*, le juge MacGuigan a ensuite rejeté, à la page 475, l'allégation de l'intimée, à savoir que le jugement rendu par le juge Urie dans l'affaire *Pizza Pizza* étaye l'idée selon laquelle la fonctionnalité n'est pas pertinente dans le cas d'une marque de commerce par ailleurs valide:

Ce n'est pas ainsi que je comprends les remarques du juge Urie, J.C.A. [. . .] À mon avis, les deux séries de motifs rendus dans l'affaire *Pizza Pizza* souscrivent plutôt au point de vue selon lequel c'est le genre de caractère fonctionnel qui constitue le facteur déterminant. Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (*Imperial Tobacco*, et *Parke, Davis*), soit aux marchandises (*Elgin Handles*), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.

À la page 476, le juge MacGuigan a expliqué que, si une marque était principalement fonctionnelle en tant que

would be the creation of a patent of industrial design rather than a trade-mark: “the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks”. MacGuigan J.A. concluded at page 476 that “the design mark, by depicting those functional elements, is primarily functional”:

The Trial Judge may have been correct in stating that “a distinguishing guise necessarily possesses a functional element or component” . . . 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 [at page 478].

[55] In *Thomas & Betts, supra*, the appellants successfully appealed from the decision of a motions judge who had granted summary judgment. The facts of *Thomas & Betts* are very similar to the case at hand. Thomas & Betts developed a cable tie which was the subject of a patent which expired in 1984. In 1994, Panduit Corp. introduced a cable tie which was virtually identical to Thomas & Betts’ cable tie, including the oval shape of the cable tie head. Thomas & Betts commenced an action that alleged infringement of its unregistered trade-mark consisting of a distinctive oval shape for the head of a cable tie. Décary J.A. concluded that the doctrine of functionality must be considered when examining an infringement action involving an unregistered trade-mark, and explained the rationale behind the idea that the doctrine of functionality can provide the solution to the trade-mark dilemma. Décary J.A., at paragraph 24, quoted Maclean P.’s comments in *Imperial Tobacco, supra*:

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.

«partie des marchandises», l’enregistrement aurait pour effet de créer un brevet ou dessin industriel plutôt qu’une marque de commerce: «[L]es requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce.» À la page 476, le juge MacGuigan a conclu que «[p]uisqu’il représente des éléments fonctionnels, le dessin-marque est essentiellement fonctionnel»:

Le juge de première instance a peut-être eu raison de déclarer qu’«un signe distinctif possède nécessairement un élément ou constituant fonctionnel» [. . .], 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 [à la page 478].

[55] Dans l’affaire *Thomas & Betts*, précitée, les appelantes avaient interjeté avec succès appel contre la décision du juge des requêtes, qui avait accordé un jugement sommaire. Les faits de l’affaire *Thomas & Betts* sont fort semblables à ceux de la présente espèce. Thomas & Betts avait mis au point un collier de serrage visé par un brevet qui avait expiré en 1984. En 1994, Panduit Corp. avait introduit un collier de serrage presque identique à celui de Thomas & Betts, et dont la tête avait notamment la même forme ovale. Thomas & Betts avait intenté une action dans laquelle elle alléguait la violation de sa marque de commerce non déposée consistant en une forme ovale distincte pour la tête d’un collier de serrage. Le juge Décary, J.C.A. a conclu qu’il faut tenir compte de la doctrine de la fonctionnalité en examinant une action en violation se rapportant à une marque de commerce non déposée; il a expliqué le raisonnement sur lequel était fondée l’idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité peut résoudre le dilemme que pose la marque de commerce. Le juge Décary a cité, au paragraphe 24, les remarques que le président Maclean avait faites dans l’arrêt *Imperial Tobacco*, précité:

[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.

and at paragraph 25, MacGuigan J.A.'s comments in *Remington Rand, supra*:

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.

At page 15, Décary J.A. went on to explain the necessity of examining the doctrine of functionality when determining whether something fits into the definition of a distinguishing guise:

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.

[56] The LEGO appellants argued in this case that the statutory changes of the definition of “distinguishing guise” from *The Unfair Competition Act, 1932* to the current *Trade-marks Act* demonstrate that Parliament intended to eliminate the doctrine of functionality; otherwise, subsection 13(2) of the *Trade-marks Act* would be redundant. Paragraph 2(d) of *The Unfair Competition Act, 1932* defined “distinguishing guise” as follows:

2. . . .

(d) “Distinguishing guise” means a mode of shaping, moulding, wrapping or packing wares entering into trade or commerce which, by reason only of the sensory impression thereby given and independently of any element of utility or convenience it may have, is adapted to distinguish the wares so treated from other similar wares and is used by some person in association with his wares in such a way as to indicate to dealers in and /or users of similar wares that the wares so treated have been manufactured or sold by him; [My emphasis.]

et, au paragraphe 25, les remarques du juge MacGuigan dans l’arrêt *Remington Rand*, précité:

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.

À la page 15, le juge Décary a ensuite expliqué qu’il fallait examiner la doctrine de la fonctionnalité en déterminant si une chose est visée par la définition du signe distinctif:

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.

[56] En l’espèce, les appelantes LEGO ont soutenu que les modifications légales apportées, dans la *Loi sur les marques de commerce* actuelle, à la définition de l’expression «signe distinctif» donnée dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* démontrent que le législateur voulait éliminer la doctrine de la fonctionnalité; si ce n’était pas le cas, le paragraphe 13(2) de la *Loi sur les marques de commerce* serait redondant. L’alinéa 2d) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* définissait comme suit l’expression «signe distinctif»:

2. [. . .]

d) «signe distinctif» signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l’industrie ou le commerce, laquelle, par suite seulement de l’impression sensorielle qu’elle donne et indépendamment de tout élément d’utilité ou de convenance qu’elle peut avoir, est adoptée pour distinguer les produits ainsi traités d’autres produits similaires et est employée par une personne à l’égard de ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de produits similaires, que les produits ainsi traités ont été fabriqués ou vendus par elle; [Non souligné dans l’original.]

The definition of “distinguishing guise” in section 2 of the current *Trade-marks Act* is as follows:

2. . . .

“distinguishing guise” means

(a) a shaping of wares or their containers, or

(b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

The two definitions essentially say the same thing—that the shape or mode of wrapping the wares is used for the purpose of distinguishing the wares from others—but for the deletion from the current Act of the one phrase “independently of any element of utility or convenience it may have”. That phrase, in and of itself, does not suggest that a mark is invalid by reason of it being primarily functional. It just suggests that in assessing distinctiveness, you do not consider functionality. That situation continues to pertain to the present statute in section 13—that is—you look at the distinguishing guise to see if it distinguishes the goods themselves.

[57] The doctrine that provides that a trade-mark is invalid if it is primarily functional clearly did not arise from the wording in *The Unfair Competition Act, 1932*. It arose as a necessary part of trade-mark law as interpreted by the courts over the last 60 years. Its purpose was to prevent the obvious abuse of permitting a person to effectively obtain perpetual patent protection by means of a trade-mark.

[58] The appellants relied on the express mentioning of functionality in subsection 13(2) of the *Trade-marks Act* (a provision that has no precedent in *The Unfair Competition Act, 1932*) to support their submission that

La définition de l’expression «signe distinctif» figurant à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* actuelle est la suivante:

2. [. . .]

«signe distinctif» Selon le cas:

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d’envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

Les deux définitions disent essentiellement la même chose—que la forme ou le mode d’emballage des marchandises sert à distinguer les marchandises de celles des autres—sauf que dans la Loi actuelle, on a supprimé les mots «indépendamment de tout élément d’utilité ou de convenance qu’elle peut avoir». Ces mots en tant que tels ne donnent pas à entendre qu’une marque est invalide parce qu’elle est principalement fonctionnelle. Ils donnent simplement à entendre qu’en appréciant le caractère distinctif, on ne doit pas tenir compte de la fonctionnalité. Cette situation continue à s’appliquer à l’article 13 de la loi actuelle—c’est-à-dire qu’il faut examiner le signe distinctif pour déterminer s’il distingue les marchandises elles-mêmes.

[57] De toute évidence, la doctrine selon laquelle une marque de commerce est invalide si elle est principalement fonctionnelle ne découlait pas du libellé de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Elle découlait nécessairement du droit sur les marques de commerce tel qu’il a été interprété par les tribunaux au cours des 60 dernières années. Cette doctrine visait à empêcher un abus évident, à savoir de permettre à une personne d’obtenir en fait au moyen d’une marque de commerce la protection perpétuelle conférée par un brevet.

[58] Les appelantes se sont fondées sur la mention expresse de la fonctionnalité, au paragraphe 13(2) de la *Loi sur les marques de commerce* (disposition qui ne figurait pas dans la *Loi sur la concurrence déloyale*,

functionality has been eliminated as a factor from the analysis of trade-mark validity and the definition of a trade-mark under section 2 of the Act:

13. . . .

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

According to the appellants, the consideration of functionality has now been shifted to the registration and expungement analysis under section 13 and is only important at that stage. The *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of State of Canada (Ottawa: Queen's Printer, 1953), drafted January 20, 1953, sheds some light on the reason for the enactment of subsection 13(2), at page 5:

Attached to this Report is the Bill that we recommend for your consideration and, if it meets with your approval, for introduction in Parliament. The following remarks will serve to explain the reasons that prompted us to propose the changes that we advise should be made in the present law relating to trade marks, fair trading and unfair competition.

According to this Report [at page 23], section 13 was enacted to make clear that a distinguishing guise can become registrable only after proof of distinctiveness by use. The functionality in issue related specifically to the fact that others can still use the utilitarian features of a distinguishing guise.

We have, however, concluded that a distinguishing guise should not, as it is under *The Unfair Competition Act, 1932*, be registrable in the same way as an ordinary trade mark, but ought to be registered only after proof has been made of its distinctiveness by use in Canada and, in addition, only if the Registrar is satisfied that the exclusive use following upon its registration will not be likely unreasonably to limit the development of any art or industry. We have also taken care to ensure that the registration of a distinguishing guise shall give no right to the registrant to prevent others from using any of its utilitarian features. [My emphasis.]

1932) à l'appui de l'argument selon lequel la fonctionnalité, en tant que facteur, a été éliminée de l'analyse de la validité de la marque de commerce et de la définition de la marque de commerce donnée à l'article 2 de la Loi:

13. [. .]

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

Selon les appelantes, la considération de la fonctionnalité a maintenant été remplacée par l'analyse relative à l'enregistrement et à la radiation fondée sur l'article 13 et n'est importante qu'à ce stade-là. *Le Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953* au Secrétaire d'État du Canada (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953) en date du 20 janvier 1953 jette la lumière sur la raison pour laquelle le paragraphe 13(2) a été édicté, à la page 5:

Nous joignons au rapport, à titre d'appendice "D", le projet de loi que nous vous prions d'examiner et, s'il vous agrée, de présenter au Parlement. Les observations suivantes exposent les motifs qui nous ont portés à proposer les modifications que nous conseillons d'apporter à la loi actuellement en vigueur, relativement aux marques de commerce, au loyal commerce et à la concurrence déloyale.

Selon ce Rapport [aux pages 24 et 25], l'article 13 a été édicté en vue de montrer clairement qu'un signe distinctif peut devenir enregistrable uniquement sur preuve du caractère distinctif découlant de l'usage. La fonctionnalité en question se rapportait expressément au fait que d'autres peuvent encore utiliser les particularités utilitaires d'un signe distinctif.

Cependant, nous avons abouti à la conclusion qu'un signe distinctif ne devrait pas, comme le stipule la *loi sur la concurrence déloyale, 1932* être enregistrable de la même façon qu'une marque de commerce ordinaire, mais qu'il ne devrait être enregistré qu'après que preuve aura été fournie de son caractère distinctif, du fait de son usage au Canada et, en plus, seulement s'il est établi à la satisfaction du registraire que son usage exclusif par suite de son enregistrement, ne limite probablement pas de façon déraisonnable l'essor d'aucun art ni d'aucune industrie. Nous avons également pris soin de nous assurer que l'enregistrement d'un signe distinctif ne confère aucun droit à l'inscrivant d'empêcher d'autres commerçants d'employer l'une ou l'autre des particularités utilitaires qu'il comporte. [Mon soulignement.]

Clearly, section 13 was not intended to revoke the established legal concept of functionality which can invalidate a trade-mark.

[59] Indeed, in my view, subsection 13(2) reinforces the concept that the doctrine of functionality invalidates a mark which is primarily functional. It makes clear that the public is not constrained from using any utilitarian features of a distinguishing guise. It follows that if a distinguishing guise is wholly or primarily functional, then the public is not constrained from using the distinguishing guise in its entirety. Thus a distinguishing guise which is primarily functional provides no rights to exclusive use and hence no trade-mark protection. In other words the fact that the distinguishing guise is primarily functional means that it cannot be a trade-mark. The appellants have simply misconstrued subsection 13(2).

[60] The appellants argued that, because functionality is not expressly mentioned in the definition of “distinguishing guise” in section 2 of the *Trade-marks Act*, it is not part of the definition. However, the mere fact that the existing definition of “distinguishing guise” expressly says nothing to suggest the importance of functionality is inconsequential. This silence is not a clear enough indication to warrant the removal of the well-established doctrine of functionality with respect to trade-mark analysis.

[61] The appellants further argued, however, that the functionality doctrine only applies to registered trade-marks and not to unregistered trade-marks, such as the “LEGO” *indicia*. However, I fail to see the logic in this argument, as the *Trade-marks Act* does not provide any different criteria for defining trade-marks, whether they be unregistered or registered. As outlined specifically in *Asbjorn, supra*, sections 1 to 11 of the Act—that do not refer to the process of registration—are concerned with both registered and unregistered trade marks. Paragraph 7(b) is part of this overall scheme of the Act, and thus deals with both registered and

À coup sûr l'article 13 n'était pas destiné à supprimer la notion juridique établie de la fonctionnalité, qui peut invalider une marque de commerce.

[59] De fait, à mon avis, le paragraphe 13(2) renforce l'idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité invalide une marque qui est principalement fonctionnelle. Il montre clairement qu'il n'est pas interdit au public d'employer une particularité utilitaire d'un signe distinctif. Il s'ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il n'est pas interdit au public d'utiliser le signe distinctif au complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n'accorde donc pas la protection qu'offre une marque de commerce. En d'autres termes, le fait que le signe distinctif est principalement fonctionnel veut dire qu'il ne peut pas constituer une marque de commerce. Les appelantes ont simplement interprété le paragraphe 13(2) d'une façon erronée.

[60] Les appelantes ont soutenu qu'étant donné qu'il n'est pas expressément fait mention de la fonctionnalité dans la définition de l'expression «signe distinctif» figurant à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, la fonctionnalité ne fait pas partie de la définition. Toutefois, le simple fait que la définition existante de l'expression «signe distinctif» ne dit expressément rien qui donne à entendre que la fonctionnalité est importante ne tire pas à conséquence. Ce silence ne constitue pas une indication suffisamment claire justifiant le rejet de la doctrine bien établie de la fonctionnalité pour ce qui est de l'analyse de la marque de commerce.

[61] Toutefois, les appelantes ont en outre soutenu que la doctrine de la fonctionnalité s'applique uniquement aux marques de commerce déposées plutôt qu'aux marques de commerce non déposées comme la marque figurative LEGO. Toutefois, je ne comprends pas la logique de cet argument étant donné que la *Loi sur les marques de commerce* n'énonce pas de critères différents pour définir les marques de commerce, déposées ou non déposées. Comme il a expressément été dit dans l'arrêt *Asbjorn*, précité, les articles 1 à 11 de la Loi—dans lesquels il n'est pas fait mention de la procédure d'enregistrement—visent tant les marques de

unregistered trade-marks. MacGuigan J.A. stated in *Asbjorn* at page 561:

The Canadian Act, as the statutory history set out by Laskin C.J.C. in the *MacDonald* case, *supra*, showed, has traditionally been concerned with the protection of unregistered as well as registered trade marks. In this it is like the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30], whose coverage is broader than registered copyright. In both Acts what registration does is to provide additional benefits over and above those available at common law.

In reviewing the scheme of the Act in *Royal Douulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357, at page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.) at page 228, Strayer J. said that “the *Trade Marks Act* in sections 1 to 11 defines and prescribes a number of rules concerning trade marks and the adoption thereof, without reference to registration. Thereafter, the Act only deals with registered trade marks.” He adds: “Parliament by sections 1 to 11 of the Trade Marks Act has prescribed a regime concerning what constitutes a trade mark and the adoption thereof, whether registered or not.” [My emphasis.]

No reason has been suggested as to why the doctrine of functionality should apply to registered trade-marks in passing-off actions under paragraph 7(b), but not to unregistered trade-marks in passing-off actions under paragraph 7(b).

[62] I have reviewed the draft reasons of my learned colleague Pelletier J.A. He says at paragraph 100 that the appellants argue that, “the owner of an unregistered trade-mark is not entitled to exclusive use of that-mark. Since exclusive use can only be obtained by registration, the appellants say that they cannot insist that the respondent cease using the “LEGO” *indicia*; they can only insist that the respondent take steps to ensure that its use of the “LEGO” *indicia* does not lead consumers to believe that the respondent’s goods are the appellants” (my emphasis). Based on his subsequent paragraphs, Pelletier J.A. seems to agree with this argument, especially when he states at paragraph 122, “[s]ince one

commerces déposées que les marques de commerce non déposées. L’alinéa 7b) fait partie du régime global de la Loi et se rapporte donc tant aux marques de commerce déposées qu’aux marques de commerce non déposées. Dans l’arrêt *Asbjorn*, à la page 561, le juge MacGuigan, J.C.A., a dit ce qui suit:

Comme l’a démontré l’historique du juge en chef Laskin dans l’arrêt *MacDonald*, précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées, ce en quoi elle se compare à la *Loi sur le droit d’auteur* [S.R.C. 1970 ch. C-30] dont le champ d’application dépasse le droit d’auteur enregistré. Dans les deux lois, le rôle de l’enregistrement est d’offrir des avantages en sus de ceux que fournit la *common law*.

En traçant un aperçu de l’économie de la Loi dans l’arrêt *Royal Douulton Tableware Limited c. Cassidy’s Ltée*, [1986] 1 C.F. 357, à la page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.) à la page 228, le juge Strayer a dit que «la *Loi sur les marques de commerce*, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l’enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées». Il ajoute plus loin: «le Parlement, par les articles 1 à 11 de la Loi sur les marques de commerce, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non». [Non souligné dans l’original.]

On n’a pas expliqué pourquoi la doctrine de la fonctionnalité devrait s’appliquer aux marques de commerce déposées, mais non aux marques de commerce non déposées, dans les actions en commercialisation trompeuse fondées sur l’alinéa 7b).

[62] J’ai examiné le projet de motifs de mon collègue, le juge Pelletier. Au paragraphe 100, le juge dit que les appelantes soutiennent ce qui suit: «[L]e propriétaire d’une marque de commerce non déposée n’a pas droit à l’emploi exclusif de cette marque. Les appelantes affirment qu’étant donné que l’emploi exclusif peut uniquement être obtenu par enregistrement, elles ne peuvent pas insister pour que l’intimée cesse d’employer la marque figurative «LEGO»; elles peuvent uniquement insister pour que l’intimée prenne des mesures afin de s’assurer que son emploi de la marque figurative «LEGO» n’amène pas les consommateurs à croire que ses marchandises sont celles des appelantes» (non

only acquires monopoly rights by registration, there is no need to apply the policy [of functionality] against monopolies to unregistered trade-marks". With respect, I must disagree.

[63] Further, in rejecting the notion that the doctrine of functionality applies to unregistered trade-marks, Pelletier J.A. says at paragraph 170, "The jurisprudence dealing with registered trade-marks is not useful in considering the position of unregistered trade-marks since registration confers rights not available to the owners of unregistered trade-marks". Pelletier J.A. explains in his reasons that unregistered trade-marks cannot confer monopoly rights because only a registered trade-mark has the unqualified right to enjoin the use of the mark by another as an indication of origin. The owner of an unregistered trade-mark has only a qualified right to enjoin the use of his mark by another because a defendant can avoid liability by showing that he used additional material to distinguish his goods and to indicate the true source of the goods.

[64] Again, I do not agree. In my view, the right to exclusive use of a trade-mark is not limited in this sense to registered trade marks. It applies to unregistered trade-marks as well.

[65] Pelletier J.A. relies upon an English case, *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882-1883), 8 App. Cas. 15 (H.L.) (*Singer*), to attempt to illustrate the point that an unregistered trade-mark has merely a qualified exclusive use as compared with an registered trade-mark. With respect, in my opinion the *Singer* case does not provide support for this proposition.

souligné dans l'original). Compte tenu des paragraphes subséquents de ses motifs, le juge Pelletier semble souscrire à cet argument, en particulier lorsqu'il dit, au paragraphe 122, qu'«[é]tant donné qu'une personne acquiert des droits liés à un monopole uniquement par enregistrement, il n'est pas nécessaire d'appliquer aux marques de commerce non déposées le principe [de la fonctionnalité] interdisant les monopoles». Avec égards, je ne suis pas d'accord.

[63] En outre, en rejetant l'idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité s'applique aux marques de commerce non déposées, le juge Pelletier dit ce qui suit au paragraphe 170: «La jurisprudence portant sur les marques de commerce déposées n'est pas utile aux fins de l'examen du cas des marques de commerce non déposées puisque l'enregistrement confère des droits dont les propriétaires de marques de commerce non déposées ne peuvent pas se prévaloir.» Dans ses motifs, le juge Pelletier explique que les marques de commerce non déposées ne peuvent pas conférer de droits liés à un monopole parce que seule une marque de commerce déposée peut avoir pour effet d'interdire d'une façon absolue l'emploi de la marque par un autre pour indiquer l'origine. Le propriétaire d'une marque de commerce non déposée possède uniquement un droit restreint d'interdire l'emploi de sa marque par un autre parce que le défendeur peut éviter toute responsabilité en montrant qu'il a utilisé des éléments additionnels pour distinguer ses marchandises et pour indiquer la source véritable des marchandises.

[64] Encore une fois, je ne suis pas d'accord. À mon avis, le droit à l'emploi exclusif d'une marque de commerce n'est pas limité en ce sens aux marques de commerce déposées. Il s'applique également aux marques de commerce non déposées.

[65] Le juge Pelletier s'appuie sur l'arrêt anglais *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); confirmé par (1882-1883), 8 App. Cas. 15 (C.L.) (*Singer*), pour tenter d'illustrer qu'une marque de commerce non déposée comporte simplement un emploi exclusif restreint comparativement à une marque de commerce déposée. Avec égards, à mon avis, l'arrêt *Singer* n'étaye pas cette thèse.

[66] The facts in *Singer* were largely uncontested, and much of the legal issues were already settled before the case reached the House of Lords. A brass plate or label with the word “Singer”, similar in form, size and position to the brass plates or labels engraved with the plaintiffs’ trade-mark, had been attached to some of the machines manufactured by the defendant (also exactly similar in form, pattern and construction to some of the plaintiffs’ machines). It was not contested that some people might mistake that plate or label for the plaintiffs’ Singer’s trade-mark, and believe that those machines sold by Loog were really that of the plaintiffs’. Therefore, as explained by Lord Selborne L.C. of the House of Lords at page 18 of the judgment, the plaintiffs Singer had already obtained “an injunction to the full extent necessary to protect their trade-mark” in the court below. This part of the injunction was not appealed and Loog undertook to follow it. Thus, it was not in issue before the House of Lords that the defendant Loog had infringed Singer’s unregistered trade-mark, and that Singer could prevent Loog from using the trade-mark on the sewing machines in association with the wares. However, what was in issue before the House of Lords was the idea that Singer could prevent the defendant Loog from using the word “Singer” in any way whatsoever. The Court of Appeal had held that the trial Judge went “further” than the full injunction by also prohibiting “the defendant (in effect) from using the word ‘Singer’ in any way whatever, with respect to any machines not manufactured by the plaintiffs’ company” (page 18), and reversed this aspect of the trial judgment. The House of Lords affirmed this decision.

[67] Lord Selborne L.C. for the House of Lords explained that Singer challenged Loog’s use of the word “Singer” on four documents, consisting of an advertisement (broad sheet), a price list comparing the two parties’ sewing systems, a title-page of directions for

[66] Les faits de l’affaire *Singer* n’étaient en général pas contestés et les questions juridiques avaient déjà en bonne partie été réglées avant que la Chambre des lords soit saisie de l’affaire. Une plaque ou une étiquette en cuivre sur laquelle figurait le mot «Singer», semblable quant à la forme, à la taille et à l’emplacement, aux plaques ou étiquettes en cuivre sur lesquelles était gravée la marque de commerce des demanderessees avait été apposée sur certaines des machines fabriquées par le défendeur (lesquelles étaient également identiques, quant à la forme, au modèle et à la construction, à certaines des machines des demanderessees). Il n’a pas été contesté que certaines gens pouvaient prendre cette plaque ou étiquette pour la marque de commerce des demanderessees Singer et qu’elles pouvaient croire que les machines vendues par Loog étaient en fait celles des demanderessees. Comme l’a expliqué lord Selborne, de la Chambre des lords, à la page 18 du jugement, des demanderessees Singer avaient déjà obtenu, devant le tribunal d’instance inférieure, [TRADUCTION] «une injonction, dans la mesure nécessaire, pour protéger sa marque de commerce». Cette partie de l’injonction n’a pas été portée en appel et Loog s’est engagé à s’y conformer. Par conséquent, il n’était pas contesté devant la Chambre des lords que le défendeur Loog avait violé la marque de commerce non déposée de Singer et que Singer pouvait empêcher Loog d’employer la marque de commerce sur les machines à coudre en liaison avec les marchandises. Toutefois, le litige dont était saisi la Chambre des lords était fondé sur l’idée selon laquelle Singer pouvait empêcher le défendeur Loog d’employer de quelque façon que ce soit le mot «Singer». La Cour d’appel avait statué que le juge de première instance [TRADUCTION] «ne s’était pas contenté» d’accorder l’injonction au complet en interdisant également [TRADUCTION] «au défendeur (en fait) d’employer de quelque façon que ce soit le mot «Singer» à l’égard de toute machine non fabriquée par la société de la demanderesse» (page 18) et avait infirmé le jugement de première instance sur ce point. La Chambre des lords a confirmé cette décision.

[67] Lord Selborne, au nom de la Chambre des lords, a expliqué que Singer avait contesté l’emploi par Loog du mot «Singer» dans quatre documents, soit une annonce (dépliant grand format), une liste de prix dans laquelle les machines des deux parties étaient comparées,

use, and an invoice. He agreed with the Court of Appeal that the defendant Loog was free to use the name “Singer” in this sense and concluded that “he infringes no right of the plaintiffs” (page 22). It is in this context of comparative advertising that Lord Selborne L.C. makes his conclusion.

[68] With respect, I cannot agree with Pelletier J.A.’s use of this case to support the notion that an unregistered trade-mark only acquires a qualified exclusive use in comparison to a registered trade-mark. Lord Selborne L.C. only meant that Singer had no right to control the use of its name outside the context of distinguishing its wares, and that a rival can use the name in comparative advertising. At pages 26-27, he stated:

The counsel for the appellants lastly argued, that the plaintiffs trading under Mr. Singer’s name, and using his trade-mark, had acquired such a right of property in that name as to entitle them to restrain any rival in trade from introducing it into any of his price lists, circulars, or advertisements, even in such a way as might exclude the possibility of its being understood to represent, directly or indirectly, that the goods sold by him were manufactured by the plaintiffs, or that his trade or business was identical or connected with the trade or business of the plaintiffs. For that argument no authority was cited; and it cannot, in my opinion, be maintained on any principle. The reputation acquired by machines of a particular form or construction is one thing; the reputation of the plaintiffs, as manufacturers, is another. If the defendant has no right, under colour of the former, to invade the latter, neither have the plaintiffs any right, under colour of the latter, to claim (in effect) a monopoly of the former. If the defendant has (and it is not denied that he has) a right to make and sell, in competition with the plaintiffs, articles similar in form and construction to those made and sold by the plaintiffs, he must also have a right to say that he does so, and to employ for that purpose terminology common in his trade, provided always that he does this in a fair, distinct and unequivocal way. [My emphasis.]

By this statement, Lord Selborne L.J. was simply saying that he could find no authority to support the principle

une page titre d’instructions et une facture. Il souscrivait à l’avis de la Cour d’appel, à savoir que le défendeur Loog pouvait à juste titre employer le nom «Singer» dans ce sens et il a conclu que [TRADUCTION] «cela ne port[ait] atteinte à aucun droit des demanderesse» (page 22). C’est dans ce contexte de la publicité comparative que lord Selborne a tiré cette conclusion.

[68] Avec égards, je ne puis souscrire à l’avis du juge Pelletier, lorsqu’il utilise ce jugement pour étayer l’idée selon laquelle une marque de commerce non déposée permet uniquement un emploi exclusif restreint par rapport à une marque de commerce déposée. Lord Selborne voulait simplement dire que Singer ne pouvait exercer aucun contrôle sur l’emploi de son nom si ce n’est pour distinguer ses marchandises et qu’un concurrent pouvait employer ce nom dans la publicité comparative. Aux pages 26 et 27, voici ce qu’il a dit:

[TRADUCTION] L’avocat des appelantes a en dernier lieu soutenu que les demanderesse, en exploitant leur entreprise sous le nom de M. Singer et en employant la marque de commerce de celui-ci, avaient acquis sur ce nom un droit de propriété leur permettant d’empêcher un concurrent de l’introduire dans ses listes de prix, dans ses circulaires ou dans ses annonces, même d’une façon qui pourrait exclure toute possibilité que l’on croie qu’il déclare, directement ou indirectement, que les marchandises qu’il vend étaient fabriquées par les demanderesse ou que son commerce ou son entreprise est identique ou relié au commerce ou à l’entreprise des demanderesse. Aucun jugement faisant autorité n’a été mentionné à l’appui de cet argument; de plus, à mon avis, cet argument ne peut absolument pas être maintenu. La réputation acquise par des machines d’une forme ou construction particulière est une chose; la réputation des demanderesse, en leur qualité de fabricants, est autre chose. Si le défendeur n’a pas le droit, sous le couvert de l’une de se prévaloir de l’autre, les demanderesse n’ont pas non plus le droit sous le couvert de leur réputation de revendiquer (en fait) un monopole à l’égard de la réputation de leurs machines. Si le défendeur a le droit (et il n’est pas nié qu’il l’a) de fabriquer et de vendre, en concurrence avec les demanderesse, des articles semblables quant à la forme et à la construction à ceux qui sont fabriqués et vendus par les demanderesse, il doit également avoir le droit de dire qu’il le fait et d’employer à cette fin la terminologie commune à ce genre de commerce, à condition toutefois qu’il le fasse d’une façon équitable, distincte et non équivoque. [Non souligné dans l’original.]

Par cette remarque, lord Selborne voulait simplement dire qu’il ne pouvait trouver aucun jugement faisant

that the plaintiffs can prevent someone from using the Singer name in any of that person's price lists, circulars and advertisements. Persons have the right to make and sell articles similar in form and construction to that of a trade-mark owner and have the right to inform the public about what they are doing. They have the right to use the common terminology of the trade, which would often involve the name of the other product in order to facilitate competitive comparison. This is perfectly appropriate.

[69] Lord Blackburn L.C. agreed with Lord Selborne L.C. and dismissed Singer's appeal. Quoting *Millington v. Fox* [3 My. & Cr. 338], Lord Blackburn L.C. stated at page 31 the following:

In short, it does not appear to me that there was any fraudulent intention in the use of the [plaintiff's] marks. That circumstance, however, does not deprive the plaintiffs of their right to the exclusive use of these names, and, therefore, I stated that the case is so made out as to entitle the plaintiffs to have the injunction made perpetual. [My emphasis.]

Lord Blackwell L.C. went on at pages 37-38 and stated:

But it was argued that the plaintiffs were entitled to an injunction to prevent the use of the plaintiffs' name in any way in reference to articles such as they sell. It was not denied that every one was at liberty to make and sell machines in every respect identical with those made by the plaintiffs, and to say that the goods he made and sold were identical with those made by the plaintiffs in shape and construction, and to allege that the materials were better than those used by the plaintiffs, and more skilfully put together, and sold cheaper, and all this for the purpose of rivalling the plaintiffs. But it was said that the plaintiffs' family name must not be used at all for such an object. No authority was cited in support of such an extensive proposition, and I do not think it is founded on sound principles. [My emphasis.]

Lord Watson L.C. agreed, and concluded at page 38:

The legal consequence of these facts is that the appellant company have a right—an exclusive right, to use the name

autorité à l'appui du principe voulant que les demanderesse puissent empêcher quelqu'un d'employer le nom Singer dans ses listes de prix, dans ses circulaires et dans ses annonces. Une personne peut à bon droit fabriquer et vendre des articles semblables quant à la forme et à la construction à ceux du propriétaire d'une marque de commerce et peut à bon droit informer le public de ce qu'elle fait. Elle a le droit d'employer la terminologie commune à ce genre de commerce, ce qui comprendrait souvent le nom de l'autre produit, afin de faciliter une comparaison entre les concurrents. Cela est tout à fait approprié.

[69] Lord Blackburn souscrivait à l'avis exprimé par lord Selborne; il a rejeté l'appel interjeté par Singer. Il a cité le jugement *Millington v. Fox* [3 My. & Cr. 338] et a dit ce qui suit à la page 31:

[TRADUCTION] Bref, il ne me semble pas y avoir d'intention frauduleuse dans l'emploi des marques [de la demanderesse]. Toutefois, cela ne prive pas pour autant les demanderesse de leur droit à l'emploi exclusif de ces noms et j'ai donc dit que la preuve présentée permet aux demanderesse d'obtenir une injonction à perpétuité. [Non souligné dans l'original.]

Lord Blackwell a ajouté ce qui suit aux pages 37 et 38:

[TRADUCTION] Cependant, il a été soutenu que les demanderesse avaient droit à une injonction visant à empêcher de quelque façon que ce soit l'utilisation de leur nom à l'égard d'articles tels que ceux qu'elles vendent. Il n'a pas été nié que quelqu'un peut en toute liberté fabriquer et vendre des machines sur tous les points identiques à celles qui sont fabriquées par les demanderesse, qu'il peut dire que les marchandises qu'il a fabriquées et vendues sont identiques quant à la forme et à la construction à celles qui sont fabriquées par les demanderesse, et qu'il peut alléguer que les matériaux employés sont meilleurs que ceux qui sont utilisés par les demanderesse, qu'ils sont assemblés d'une façon plus habile et qu'ils coûtent moins cher, et ce, dans le but de faire concurrence aux demanderesse. Cependant, il a été affirmé que le nom de famille des demanderesse ne doit pas du tout être employé à pareilles fins. Or, aucun jugement faisant autorité n'a été mentionné à l'appui de cette thèse générale et je ne crois pas qu'elle soit fondée sur de bons principes. [Non souligné dans l'original.]

Lord Watson était d'accord; il a conclu ce qui suit à la page 38:

[TRADUCTION] L'effet juridique est que la société appelante a le droit—un droit exclusif—d'employer le nom «Singer»

“Singer” as denoting sewing machines of their manufacture; and that no one has a right to use the word for the purpose of passing off his goods as theirs, or even when he is innocent of that purpose, to use it in any way calculated to deceive or aid in deceiving the public. None of the numerous authorities cited at the bar by the appellants’ counsel carry the exclusive right of a trader to a particular name, beyond that limit. There is no authority, and, in my opinion, no principle for giving the trader any higher right.

Lord Watson L.C. was speaking to the limit of circumscribing others from using a mark for any purpose, including advertising, when he spoke of limiting the exclusive use of a trade-mark. This context of Lord Watson L.C.’s comments can be seen in his conclusion at page 40: “Tested by these principles the acts of the respondent [Loog], with which we are concerned in this appeal, constitute no invasion of the appellants’ exclusive right” (my emphasis). Again, since the House of Lords was only concerned with the use of the name Singer on the four advertising documents in question, the ratio of the case must be limited to that concept.

[70] Thus, *Singer* merely stands for the proposition that the exclusive use of a trade-mark is limited in the sense that the trade-mark owner cannot prevent another party from using the mark in comparative advertising. However, registered trade-marks are limited in the same sense. In *Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 F.C. 625 (T.D.), a case involving an application for an interlocutory injunction in an action for infringement of a registered trade-mark between two rival retail opticians, Reed J. stated at page 629 that “[i]t is clear that trade marks . . . can be used in comparative advertising and that such use is not considered an infringement of the mark”.

[71] In *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376 (B.C.S.C.), the Court similarly dealt with

pour désigner les machines à coudre qu’elle fabrique et que personne n’a le droit d’employer ce mot afin de faire passer ses marchandises pour celles de l’appelante, ou même s’il le fait innocemment, d’employer ce mot dans l’intention de tromper ou de contribuer à tromper le public. Aucun des nombreux jugements qui ont été mentionnés par l’avocat des appelantes ne reconnaît le droit exclusif d’un commerçant d’employer un nom particulier au-delà de cette limite. Il n’existe aucun jugement faisant autorité et, à mon avis, aucun principe permettant de conférer au commerçant un droit plus étendu.

Lord Watson parlait de la mesure dans laquelle on peut empêcher d’autres personnes d’employer une marque à des fins quelconques, y compris la publicité, lorsqu’il parlait de limiter l’emploi exclusif d’une marque de commerce. Il est possible de constater le contexte dans lequel s’inscrivent les remarques de lord Watson dans la conclusion qu’il a tirée à la page 40: [TRADUCTION] «Selon ces principes, les actes de l’intimé [Loog] qui sont ici en cause ne portent aucunement atteinte au droit exclusif des appelantes» (non souligné dans l’original). Encore une fois, étant donné que la Chambre des lords s’intéressait uniquement à l’emploi du nom Singer dans les quatre documents publicitaires en question, le raisonnement qui a été fait dans cette affaire doit être limité à cette idée.

[70] Par conséquent, l’arrêt *Singer* étaye simplement la proposition selon laquelle l’emploi exclusif d’une marque de commerce est limité, en ce sens que le propriétaire de la marque de commerce ne peut pas empêcher une autre personne d’employer la marque dans sa publicité comparative. Toutefois, les marques de commerce déposées sont limitées de la même façon. Dans la décision *Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 C.F. 625 (1^{re} inst.), qui se rapportait à une demande d’injonction interlocutoire dans une action en violation d’une marque de commerce déposée mettant en cause deux opticiens détaillants qui se faisaient concurrence, M^{me} le juge Reed a dit, à la page 629, qu’«[i]l est clair que les marques de commerce et les noms commerciaux en liaison avec des marchandises peuvent être employés dans une publicité comparative, et qu’un tel emploi n’est pas considéré comme étant une contrefaçon de la marque de commerce».

[71] Dans la décision *Future Shop Ltd. c. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376 (C.S.C.-B.), la Cour

an application for an interlocutory injunction to restrain advertisements. In this case, both parties were engaged in the retail sale of commercial electronic products and the defendant put out comparative advertisements in which it highlighted the differences between its prices and those of the plaintiff who held a registered trade-mark. MacKenzie J. saw nothing wrong with these advertisements, and stated at paragraph 10: “A comparative ad which by obvious and reasonable implication stresses the differences between the advertiser’s product and that of the competition does not attach itself to the competitor’s goodwill in the same manner. Rather, it seeks to distance itself from that goodwill by stressing the differences.” MacKenzie J. concluded at paragraph 16 that: “I do not think that a reference to a trademark for the purpose of distinguishing the trademarked ware or service offends the exclusive right to use the trademark confirmed by s. 19.” In fact, MacKenzie J. held the view that the public has an interest in comparative advertising to the extent that the comparative information in those ads help consumers to make better choices. Therefore, registered trade-marks are circumscribed in the same way as unregistered trade-marks, as described in the *Singer* case. Thus, *Singer* remains an authority for the proposition that the right to exclusive use can be obtained with an unregistered trade-mark.

[72] Unregistered trade-marks were seen as a right of property giving the owner a monopoly and thus the right to restrain other persons from using the mark. *A Treatise on the Law of Trade-Marks* by F. M. Adams, written in 1874 (London: George Bell and Sons), confirms at page 1 that unregistered trade-mark rights encompassed “the exclusive right to sell merchandize of that description, with the representation that the goods emanated from him”. Again, at page 11, Adams stated that “[t]he right which a manufacturer has to the use of a trade-mark is the exclusive right to use it for the purpose of indicating where, or by whom, or at what manufactory the article to which it is applied was made” (my emphasis).

était également saisie d’une demande d’injonction interlocutoire visant à empêcher la publication de certaines annonces. Dans cette affaire, les deux parties s’occupaient de la vente au détail de produits électroniques commerciaux; la défenderesse avait publié des annonces comparatives dans lesquelles elle soulignait les différences existant entre ses prix et ceux de la demanderesse, qui était titulaire d’une marque de commerce déposée. Le juge MacKenzie n’avait rien à reprocher à ces annonces; au paragraphe 10, il a dit ce qui suit: [TRADUCTION] «Une annonce comparative qui, d’une façon qui est de toute évidence et raisonnablement implicite, signale les différences entre le produit de l’annonceur et celui des concurrents ne se rattache pas de la même façon à l’achalandage du concurrent. Elle vise plutôt à se distancer de cet achalandage en soulignant les différences.» Au paragraphe 16, le juge MacKenzie a conclu ce qui suit: [TRADUCTION] «Je ne crois pas que la mention d’une marque de commerce visant à distinguer la marchandise ou le service visé par la marque de commerce viole le droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce qui est confirmé à l’article 19.» En fait, le juge MacKenzie était d’avis que le public a un intérêt dans la publicité comparative, dans la mesure où les renseignements comparatifs figurant dans ces annonces aident les consommateurs à faire de meilleurs choix. Par conséquent, les marques de commerce déposées sont limitées de la même façon que les marques de commerce non déposées, comme il en est fait mention dans le jugement *Singer*. Le jugement *Singer* fait donc encore autorité à l’appui de la thèse voulant que le droit à l’emploi exclusif puisse être obtenu au moyen d’une marque de commerce non déposée.

[72] Les marques de commerce non déposées étaient considérées comme conférant un droit de propriété ayant pour effet d’accorder un monopole au propriétaire et, par conséquent, le droit d’empêcher d’autres personnes d’employer la marque. Dans l’ouvrage intitulé *A Treatise on the Law of Trade-Marks* de F. M. Adams, rédigé en 1874 (Londres: George Bell and Sons), l’auteur confirme, à la première page, que les droits afférents à une marque de commerce non déposée englobent [TRADUCTION] «le droit exclusif de vendre la marchandise ainsi décrite, en déclarant que l’on est à l’origine des marchandises». Encore une fois, à la page 11, Adams a déclaré que [TRADUCTION] «[l]e droit que

[73] The difficulty with unregistered trade-marks arose when the owner attempted to prove his entitlement by adducing evidence of his public use of the mark over time. A further difficulty arose in establishing the geographic area in which the unregistered mark would be protected. This was recognized in *Re Courtaulds*, *The Times*, 14 February 1994 (Transcript: Marten Walsh Cherer), Chancery Division (Patents) at page 4 (Lexis); approved [1995] E.W.J. No. 4681 (Court of Appeal, Civil Division). As Aldous J. stated at page 4 (Lexis) in *Re Courtaulds*:

Since the only right of the proprietor of a trade mark was to prevent its use by other persons the original remedy for the protection of his right was an injunction to restrain infringement. This continued to be the principal remedy, though by the middle of the nineteenth century damages for infringement were also recoverable, at any rate where the infringement was intentional and deceitful at common law.

A right of property of this character calls for an accommodation between the conflicting interests of the owner of the monopoly, of the general public as purchasers of goods to which the trade mark is affixed, and of other traders. [My emphasis.]

The Court in *Re Courtaulds* explained at pages 4-5 (Lexis) that the purpose of enacting a registration scheme was to provide a practical remedy for the defects in the common law regarding trade-marks; there was no intention of changing the main characteristics of trade-marks at common law:

The principal defects in the law of trade marks as it had developed by 1875 were: first, that in any action which he brought for infringement of his trade mark the proprietor had to prove his title to the mark afresh by adducing evidence of his public use for it; and, secondly, that there was no easy way in which a trader who wished to adopt a particular mark to

possède un fabricant d'employer une marque de commerce est le droit exclusif d'employer cette marque afin d'indiquer où, par qui ou dans quelle usine, l'article sur lequel la marque est apposée a été fabriqué» (non souligné dans l'original).

[73] Les marques de commerce non déposées posaient un problème lorsqu'il s'agissait pour le propriétaire de tenter d'établir son droit en prouvant qu'il avait au fil des ans employé la marque en public. Il se posait un autre problème lorsqu'il s'agissait d'établir la région géographique dans laquelle la marque non déposée était protégée. La chose a été reconnue dans le jugement *Re Courtaulds*, *The Times*, 14 février 1994 (Transcription: Marten Walsh Cherer), Division de la chancellerie (Brevets) à la page 4 (Lexis); approuvé [1995] E.W.J. n° 4681 (Cour d'appel, Division civile). Comme le juge Aldous l'a dit à la page 4 (Lexis), dans le jugement *Re Courtaulds*:

[TRADUCTION] Étant donné que le propriétaire d'une marque de commerce avait uniquement le droit d'empêcher son emploi par d'autres personnes, la réparation initiale visant à protéger son droit était une injonction empêchant la violation. Cette réparation a continué à être la principale réparation accordée, mais au milieu du dix-neuvième siècle, il était également possible d'obtenir des dommages-intérêts fondés sur la violation, du moins lorsque la violation était intentionnelle et trompeuse en common law.

Un droit de propriété de ce genre exige que l'on concilie les intérêts contradictoires du propriétaire du monopole, des membres du grand public en leur qualité d'acheteurs des marchandises sur lesquelles est apposée la marque de commerce, et d'autres commerçants. [Non souligné dans l'original.]

Dans le jugement *Re Courtaulds*, la Cour a expliqué, aux pages 4 et 5 (Lexis), que l'adoption d'un système d'enregistrement visait à remédier en pratique aux lacunes de la common law en matière de marques de commerce; on n'avait pas l'intention de modifier les caractéristiques principales des marques de commerce en common law:

[TRADUCTION] Les principales lacunes dans le droit des marques de commerce tel qu'il existait en 1875 étaient les suivantes: premièrement, dans toute action qu'il intentait par suite de la violation de sa marque de commerce, le propriétaire devait à nouveau prouver le titre qu'il possédait à l'égard de la marque en établissant qu'il l'employait en public; deuxièmement,

distinguish his own products could find out whether its use would infringe proprietary rights in that mark already vested in some other trader by virtue of his public use of it. The evident purpose of the Act of 1875 was to provide a practical remedy for these defects without changing the main characteristics of trade marks at common law.

The Act of 1875 did not itself create any right of property in trade marks. As its title itself indicates and its provisions confirm, it simply provided for the registration of trade marks and spelled out the consequences of registration and non-registration upon the proprietary rights of the owner of the trade mark and the remedies available to him for the protection of those proprietary rights.

[74] This same view concerning the rights of unregistered trade-mark owners prevailed in Canada. In *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd Edition (1972), Dr. Fox, in speaking about unregistered trade-marks, said at page 1:

In 1838 the case of *Millington v. Fox* established the principle that an injunction could be obtained to restrain infringement of a trade mark even though the infringement was due to ignorance and was without fraudulent intent. The natural corollary of such a finding was the acceptance of the view that a trade mark was property capable of ownership. Upon that right the protection of trade marks in equity was subsequently based. This was made clear by Lord Westbury L.C. in *Edelsten v. Edelsten* where following the rule established in *Millington v. Fox* he observed: "It is plain, therefore, that the plaintiff has all the essentials of a right of property in the trade mark claimed by him."

[75] Dr. Fox also pointed out at pages 1-2 the defects in this common law system:

Actions to restrain the improper use of trade marks were found to be expensive, long delayed and unsatisfactory. The plaintiff generally found himself in a very disadvantageous position. The basis of his action was the reputed association between his trade mark and his goods. The defendant would generally deny the association, and it had to be proved by witnesses at a cost to the plaintiff that was at times enormous, and that he often had little hope of recovering—the defendant being often a person of no substance. Furthermore, even if the

merchant, un commerçant qui voulait adopter une marque particulière pour distinguer ses propres produits ne pouvait pas facilement découvrir si son emploi portait atteinte aux droits propriétaires afférents à cette marque déjà conférés à un autre commerçant par suite de l'emploi qu'il en faisait en public. Le but évident de la Loi de 1875 était de remédier d'une façon pratique à ces lacunes sans modifier les caractéristiques principales des marques de commerce en common law.

La Loi de 1875 ne créait pas en soi un droit de propriété sur les marques de commerce. Comme son titre lui-même le montre et comme ses dispositions le confirment, la Loi prévoyait simplement l'enregistrement des marques de commerce et énonçait en toutes lettres les conséquences de l'enregistrement et du non-enregistrement sur les droits propriétaires du propriétaire de la marque de commerce ainsi que les réparations dont celui-ci pouvait se prévaloir en vue de protéger ces droits propriétaires.

[74] Au Canada, le même avis existait au sujet des droits des propriétaires de marques de commerce non déposées. Dans l'ouvrage intitulé *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition (1972), M. Fox, en parlant des marques de commerce non déposées, a dit ce qui suit à la première page:

[TRADUCTION] En 1838, le jugement *Millington v. Fox* a établi le principe selon lequel une injonction pouvait être obtenue en vue d'empêcher la violation d'une marque de commerce, et ce, même si la violation était attribuable à l'ignorance et même en l'absence d'une intention frauduleuse. Le corollaire naturel de cette conclusion était la reconnaissance de l'idée selon laquelle une marque de commerce était un bien susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété. La protection des marques de commerce en *equity* a subséquemment été fondée sur ce droit. C'est ce qui a clairement été dit dans le jugement *Edelsten v. Edelsten* où, en suivant la règle établie dans le jugement *Millington v. Fox*, lord Westbury a fait remarquer ce qui suit: «Il est donc clair que le demandeur possède un plein droit de propriété sur la marque de commerce qu'il revendique».

[75] M. Fox a également signalé, aux pages 1 et 2, les lacunes du régime de common law:

[TRADUCTION] Il a été jugé que les actions visant à empêcher l'emploi illégitime de marques de commerce étaient coûteuses, qu'elles s'éternisaient et qu'elles n'étaient pas satisfaisantes. Le demandeur se trouvait généralement dans une situation fort désavantageuse. Son action était fondée sur l'association réputée entre sa marque de commerce et ses marchandises. Le défendeur niait généralement l'association et il fallait prouver la chose à l'aide de témoins, le demandeur devant engager des frais parfois énormes, lesquels il avait bien

owner of the trade mark secured a favourable judgment, it carried with it no immunity from the obligation of again establishing his right to the mark against any subsequent person who chose to dispute it.

[76] Thus, at common law, an unregistered trade-mark owner had a monopoly and the right to exclusive use of his mark. The passage of trade-mark legislation providing for registration did not eradicate the common law right attached to unregistered marks. It just facilitated proof for the owner. Also, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4th ed., 2002) confirms this at page 3-10:

Registration under the statute, however advisable, is not essential in order that a person may protect his trade-mark. The successive trade-mark statutes have not altered the common law, nor taken away rights that existed before their enactment. If a statute is meant to alter common law rights it is expected to do so expressly, and consequently the courts will only give that effect to plain and unambiguous words.

[77] The 1972 edition of Fox (*supra*) also makes clear at page 49 the fact that the purpose behind registration was to confirm the already existing rights in the trade-mark:

It will be seen, therefore, that the right to a trade mark is created by use, whether in Canada or a country of the Union, and not by registration, and this is equally true of proposed trade marks under the 1953 Act, for they must be used before they can be entered on the register. Registration merely serves to confirm the title which has already been established by use. This theory of confirmation of title by registration was succinctly put by Ritchie C.J. in *Partlo v. Todd* [(1888), 17 S.C.R. 196 at 200]: “It is not the registration that makes the party proprietor of a trade mark; he must be proprietor before he can register.”

This statement was repeated in the 2002 edition of Fox at pages 5-3 and 5-4: “registration merely serves to

souvent peu d’espoir de récupérer puisque le défendeur était souvent une personne sans ressources. En outre, même si le propriétaire de la marque de commerce obtenait un jugement favorable, cela ne le dispensait pas de l’obligation d’établir encore une fois le droit qu’il possédait sur la marque à l’encontre de toute personne subséquente qui décidait de contester ce droit.

[76] Par conséquent, en common law, le propriétaire d’une marque de commerce non déposée détenait un monopole et possédait le droit d’employer exclusivement sa marque. L’adoption de la législation en matière de marques de commerce prévoyant l’enregistrement n’avait pas pour effet de supprimer le droit reconnu en common law à l’égard des marques non déposées. Cela facilitait simplement la preuve pour le propriétaire. De plus, dans *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4^e édition, 2002), l’auteur confirme la chose à la page 3-10:

[TRADUCTION] Pour qu’une personne puisse protéger sa marque de commerce, il n’est pas essentiel qu’elle procède à l’enregistrement prévu par la Loi, même s’il est souhaitable qu’elle le fasse. Les lois successives en matière de marques de commerce n’ont pas modifié la common law et n’ont pas supprimé les droits qui existaient avant leur adoption. Si une loi est destinée à modifier des droits reconnus en common law, elle doit le faire expressément, de sorte que les tribunaux ne lui donneront effet que si elle le fait en des termes clairs et non ambigus.

[77] Dans l’édition de 1972 (précitée), M. Fox dit également clairement, à la page 49, que l’enregistrement visait à confirmer les droits afférents à la marque de commerce qui existaient déjà:

[TRADUCTION] Il sera donc constaté que le droit à une marque de commerce est créé par l’usage, au Canada ou dans un pays de l’Union, plutôt que par l’enregistrement; il en est également ainsi pour les marques de commerce projetées en vertu de la Loi de 1953; en effet, pour être inscrites au registre, elles doivent avoir été employées. L’enregistrement sert simplement à confirmer le titre qui a déjà été établi par l’usage. Cette théorie de la confirmation du titre par enregistrement a succinctement été énoncée par le juge en chef Ritchie dans l’arrêt *Partlo v. Todd* [(1888), 17 R.C.S. 196 à la page 200]: «Ce n’est pas l’enregistrement qui fait de la personne en cause le propriétaire d’une marque de commerce; pour être en mesure de faire enregistrer la marque, cette personne doit déjà en être propriétaire».

Cet énoncé a été repris dans l’édition de 2002 aux pages 5-3 et 5-4: [TRADUCTION] «l’enregistrement sert

confirm the title which has already been established by use”.

[78] Similarly, *Hughes on Trade-Marks* at page 371 is to the same effect: this sense of registration as confirming an already present proprietary right in a trade-mark, that existed prior to registration:

It is not registration that makes a party proprietor of a trade-mark; he or she must be a proprietor before he or she can register.

[79] Thus, I fail to see the logic in the appellants’ argument that the policy underlying the functionality doctrine (of avoiding monopolies and obtaining patent protection through the guise of a trade-mark) does not apply to unregistered trade-marks, such as the “LEGO” *indicia*. This would result in some advantage being gained by a person seeking to extend his patent monopoly, by declining to register his trade-mark. The purpose of registration is to confer advantages, not disadvantages, on a registered trade-mark holder.

[80] *Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, Issue 53, February 2003) elaborates at paragraph 17, page 371 on how it is not essential to register a trade-mark, and on what advantages a registered trade-mark has over an unregistered one:

It is not essential to register in order to acquire rights in a trade-mark so as to preclude others from using the same or a confusing trade-mark. A person who uses a mark, regardless of registration, has the right to prevent the subsequent use of a confusing trade-mark by another but only in the same trading area.

Registration does, however, confer certain benefits beyond those available at common law while recognizing those pre-existing common law rights. When a trade-mark is registered, there is a presumption of its validity whereby a

simplement à confirmer le titre qui a déjà été établi par l’usage».

[78] De même, dans l’ouvrage *Hughes on Trade-Marks*, à la page 371, l’auteur dit la même chose: l’enregistrement confirme un droit propriétél qui existait déjà à l’égard de la marque de commerce avant l’enregistrement:

[TRADUCTION] Ce n’est pas l’enregistrement qui fait de la personne en cause le propriétaire d’une marque de commerce; pour être en mesure de faire enregistrer la marque, cette personne doit déjà en être propriétaire.

[79] Je ne puis donc pas comprendre la logique de l’argument des appelantes lorsqu’elles affirment que la politique sous-tendant la doctrine de la fonctionnalité (soit éviter les monopoles et obtenir la protection accordée par un brevet sous forme d’une marque de commerce) ne s’applique pas aux marques de commerce non déposées telles que la marque figurative «LEGO». La chose aurait pour effet de conférer un avantage à la personne qui cherche à faire prolonger la durée du monopole lié à son brevet en refusant de faire enregistrer sa marque de commerce. Or, l’enregistrement vise à conférer au titulaire d’une marque de commerce déposée des avantages plutôt que des désavantages.

[80] Dans l’ouvrage *Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, fascicule 53, février 2003), l’auteur précise, dans le paragraphe 17, page 371, qu’il n’est pas essentiel de faire enregistrer une marque de commerce et indique les avantages que comporte une marque de commerce déposée par rapport à une marque de commerce non déposée:

[TRADUCTION] Il n’est pas essentiel de procéder à l’enregistrement afin d’acquérir des droits sur une marque de commerce en vue d’empêcher d’autres personnes d’employer la même marque de commerce ou une marque de commerce créant de la confusion. La personne qui emploie une marque, indépendamment de l’enregistrement, a le droit d’empêcher l’emploi subséquent d’une marque de commerce créant de la confusion par une autre personne, mais uniquement dans la même zone commerciale.

Toutefois, l’enregistrement confère certains avantages en plus de ceux qui existent en common law tout en reconnaissant les droits qui existent déjà en common law. Lorsqu’une marque de commerce est déposée, il existe une présomption au

party seeking its expungement bears the onus of demonstrating its invalidity. These rights include the right to use the mark throughout Canada and to preclude use of a confusing mark anywhere in Canada, by an action for infringement, the right to register the mark in foreign countries adhering to the Convention and prima facie proof of these rights and ownership thereof. Registration may also save a trade-mark owner from becoming disentitled later due to the adoption of a similar “official mark” by a “public authority” or governmental body. There are mixed decisions as to whether registration may make it easier to obtain an interlocutory injunction. Registration can be of some benefit in enhancing the probability of obtaining an interlocutory injunction where a reasonable case as to confusion has been established. As a practical matter, a registration is often mandated before a licensee will enter into a contractual relationship with a trade-mark owner. [My emphasis.]

Therefore, the relevant advantages of registration in this context consist of an easier burden of proof when it comes to showing validity, and proving infringement. A registered trade-mark constitutes *prima facie* proof of trade-mark rights and trade-mark ownership. These advantages in no way suggest that a different policy of protection applies to registered trade-marks. In fact, as *Hughes on Trade Marks* suggests at page 372 “the fundamental purpose of the statute or of the common law right of passing off is to protect acquired rights, whether such rights are acquired by usage or registration”. There is no authority for, nor logic in, the appellants’ assertion that the doctrine of functionality does not apply to unregistered trade-marks.

[81] Thus it is possible to obtain monopoly rights through an unregistered trade-mark, just as it is with a registered trade-mark. The difficulties of proof in connection with unregistered trade-marks lead people to register, and it may well be that with respect to unregistered trade-marks a plaintiff will find it difficult

sujet de sa validité, la personne qui demande la radiation ayant la charge de démontrer l’invalidité. Ces droits comportent le droit d’employer la marque partout au Canada et d’empêcher l’emploi d’une marque créant de la confusion partout au Canada, au moyen d’une action en violation, le droit de faire enregistrer la marque dans des pays étrangers qui ont adhéré à la Convention et la preuve prima facie de ces droits et du droit de propriété y afférent. L’enregistrement peut également éviter au propriétaire de la marque de commerce de perdre par la suite son droit en raison de l’adoption d’une «marque officielle» similaire par une «autorité publique» ou par un organisme gouvernemental. Il y a un manque d’uniformité dans les décisions pour ce qui est de la question de savoir si l’enregistrement peut faciliter l’obtention d’une injonction interlocutoire. L’enregistrement peut être avantageux en ce sens qu’il accroît les chances d’obtenir une injonction interlocutoire lorsqu’une preuve raisonnable de confusion a été présentée. En pratique, l’enregistrement est souvent nécessaire pour que le titulaire d’une licence entretienne des rapports contractuels avec le propriétaire d’une marque de commerce. [Non souligné dans l’original.]

Par conséquent, les avantages pertinents de l’enregistrement dans ce contexte consistent en une charge de preuve moins lourde lorsqu’il s’agit de démontrer la validité et de prouver la violation. Une marque de commerce déposée constitue une preuve *prima facie* des droits afférents à une marque de commerce et du droit de propriété afférent à une marque de commerce. Ces avantages ne donnent nullement à entendre qu’une politique de protection différente s’applique aux marques de commerce déposées. En fait, comme *Hughes on Trade Marks* le soutient à la page 372: [TRADUCTION] «le but fondamental de la loi ou du droit existant en common law en matière de commercialisation trompeuse est de protéger les droits acquis, et ce, qu’ils soient acquis par l’usage ou par enregistrement». Il n’existe aucun jugement faisant autorité à l’appui de l’assertion des appelantes selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité ne s’applique pas aux marques de commerce non déposées et cette assertion n’est fondée sur aucune logique.

[81] Il est donc possible d’obtenir des droits liés à un monopole au moyen d’une marque de commerce non déposée, comme il est possible d’en obtenir au moyen d’une marque de commerce déposée. Les problèmes de preuve que posent les marques de commerce non déposées amènent les gens à faire enregistrer leur

to prove monopoly rights. That does not mean that it is not possible for such a person to do so. Because it is possible for an unregistered trade-mark owner to obtain monopoly rights, the rationale for applying the functionality doctrine to unregistered trade-marks is sound. The LEGO case is a good example.

[82] Based on the above exclusive use analysis, if LEGO were granted a declaration that they are the owners of the “LEGO” *indicia* as an unregistered trade-mark, then they would obtain a monopoly over that *indicia*, which consists of a functional LEGO brick. The particular facts of this case warrant using this policy consideration because of the Trial Judge’s finding of fact at paragraph 144:

I further conclude that, to a very real extent, the LEGO group is the author of its own misfortune in the Canadian market place in relation to the LEGO *indicia*. Its marketing strategies and practices have been so good that it has left little room, if any, for a competitor such as Ritvik, adopting the purely utilitarian or functional features of the LEGO brick and particularly the LEGO *Indicia*, a “table-stakes” feature in the words of Dr. Larry Light, to distinguish its MICRO MEGA BLOKS from LEGO’s construction bricks, notwithstanding that Ritvik has consistently inscribed on its line of MICRO MEGA BLOKS the designation MEGA BLOKS.

This means that if LEGO was granted a declaration of ownership of an unregistered trade-mark and was successful in the passing-off action, then no competitor would be able to effectively distinguish its goods from that of LEGO’s and LEGO would obtain, in effect, an exclusive use and monopoly over goods with this trade-mark, thus perpetuating their patent monopoly.

marque et il se peut bien qu’en ce qui concerne les marques de commerce non déposées, le demandeur constate qu’il est difficile d’établir l’existence de droits liés à un monopole. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il ne lui est pas possible de le faire. Étant donné que le propriétaire d’une marque de commerce non déposée peut obtenir des droits liés à un monopole, le raisonnement qui permet d’appliquer la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées est logique. Le cas de LEGO en constitue un bon exemple.

[82] Compte tenu de l’analyse susmentionnée relative à l’emploi exclusif, si LEGO se voyait accorder une déclaration portant qu’elle est propriétaire de la marque figurative «LEGO» en tant que marque de commerce non déposée, elle obtiendrait un monopole sur cette marque figurative, qui est composée d’une brique LEGO fonctionnelle. Les faits particuliers de l’affaire justifient le recours à cette considération de principe compte tenu de la conclusion de fait que le juge de première instance a tirée au paragraphe 144:

Je conclus en outre que, dans une large mesure, le Groupe LEGO est la cause de son propre malheur sur le marché canadien pour ce qui concerne la marque figurative LEGO. En effet, ses stratégies et ses pratiques de commercialisation se sont révélées si efficaces qu’elles ont laissé peu de place, voire aucune, à un concurrent qui, comme Ritvik, adopterait les caractéristiques purement utilitaires ou fonctionnelles de la brique LEGO, et en particulier la marque figurative LEGO—caractéristique qui peut être considérée comme «allant de soi» pour reprendre l’expression de M. Larry Light, pour distinguer ses propres jeux de construction, en l’occurrence les MICRO MEGA BLOKS, de ceux de LEGO, en dépit du fait que Ritvik a systématiquement marqué sa série MICRO MEGA BLOKS de la désignation MEGA BLOKS.

Cela veut dire que si LEGO se voyait accorder une déclaration portant qu’elle est propriétaire d’une marque de commerce non déposée et si elle avait gain de cause dans son action en commercialisation trompeuse, aucun concurrent ne serait en mesure de distinguer effectivement ses marchandises de celles de LEGO et que LEGO aurait en fait droit à un emploi exclusif et obtiendrait un monopole sur les marchandises portant cette marque de commerce, de sorte que le monopole lié au brevet se perpétuerait.

[83] My learned colleague, Pelletier J.A. in paragraph 116 of his reasons says “While the prohibition has not been carried forward into the current Act, there remains a view that an action in infringement is, by definition, limited to registered trade-marks”. I cannot agree. The case law in Canada is to the opposite effect. I believe that it confirms the ability of an unregistered trade-mark owner to obtain exclusive use with its trade-mark. Not only do unregistered trade-mark owners have the right to commence a passing-off action through the common law or through the *Trade-marks Act*, but they also have the right to prevent the registration of a mark or to invalidate a registration obtained for a mark. As stated in *Trade-marks: I came, I saw, I registered* by Colleen Spring Zimmerman (Department of Continuing Legal Education, Law Society of Upper Canada, 1999) [at page 2-4], “[u]nder our trade-mark law, rights are given to a party who uses a trade-mark whether or not that party applied to register it”.

[84] A prime example of this is *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357 (T.D.). Strayer J. (as he then was) allowed an unregistered trade-mark holder (Royal Doulton) to expunge Cassidy's registered trade-mark from the registry and granted the unregistered trade-mark holder a permanent injunction. Thus, an unregistered trade-mark prevailed over a registered trade-mark because of its prior exclusive use. Royal Doulton requested of the Court that it be granted a declaration that Paragon “is the owner of the trade mark ‘Victoriana Rose’ for use in association with china tableware”. Although, Strayer J. stated at page 374 that “it would be open to this Court to make such a declaration if it had before it all the necessary evidence”, he decided he could not do so for lack of evidence as to who, between Paragon and Royal Doulton, was the actual owner. However, it must be stressed that Strayer J. deemed it possible to grant an unregistered trade-mark holder a declaration of ownership and, thus, exclusive use over a registered trade-mark. He stated at pages 375-376:

[83] Au paragraphe 116 de ses motifs, mon collègue le juge Pelletier dit ce qui suit: «Cette interdiction n'a pas été reprise dans la Loi actuelle, mais il reste que l'on estime qu'une action en violation est par définition limitée aux marques de commerce déposées.» Je ne suis pas d'accord. La jurisprudence canadienne établit le contraire. Je crois qu'elle confirme la possibilité pour le propriétaire d'une marque de commerce non déposée d'employer sa marque de commerce d'une façon exclusive. Les propriétaires de marques de commerce non déposées ont le droit d'intenter une action en commercialisation trompeuse en se fondant sur la common law ou sur la *Loi sur les marques de commerce*; ils ont en outre le droit d'empêcher l'enregistrement d'une marque ou de faire invalider l'enregistrement obtenu pour une marque. Comme il en est fait mention dans le document intitulé *Trade-marks: I came, I saw, I registered* de Colleen Spring Zimmerman (Department of Continuing Legal Education, Barreau du Haut Canada, 1999): [à la page 2-4] [TRADUCTION] «Selon le droit qui s'applique ici en matière de marques de commerce, des droits sont conférés à la personne qui emploie une marque de commerce, et ce, peu importe qu'elle l'ait fait enregistrer.»

[84] On trouve un excellent exemple de la chose dans le jugement *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357 (1^{re} inst.). Le juge Strayer (tel était alors son titre) a autorisé le titulaire d'une marque de commerce non déposée (Royal Doulton) à faire radier du registre la marque de commerce déposée de Cassidy et a accordé une injonction permanente au titulaire de la marque de commerce non déposée. Par conséquent, une marque de commerce non déposée l'a emporté sur une marque de commerce déposée à cause de son emploi exclusif antérieur. Royal Doulton a demandé à la Cour de lui accorder une déclaration selon laquelle Paragon [TRADUCTION] «[était] le titulaire de la marque de commerce “Victoriana Rose” pour son emploi en liaison avec de la vaisselle de porcelaine». À la page 374, le juge Strayer a dit que «la [. . .] Cour p[ourrait] faire une telle déclaration si on lui a[vait] soumis toute la preuve nécessaire», mais il a décidé qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'existait aucun élément de preuve indiquant qui était vraiment propriétaire de la marque, à savoir Paragon ou Royal Doulton. Toutefois, il faut souligner

While then it would in my view be legally possible to issue a declaration as to ownership of an unregistered trade mark, I believe that in this case I should confine myself to the evidence before me relating to the use trade mark “Victoriana Rose”. . . . I declare that Paragon has been using this trade mark and that Cassidy’s has not. . . . While for all practical purposes it may be that this is tantamount to a declaration of ownership, it is at least theoretically possible that other barriers to Paragon’s ownership—barriers that were not canvassed before me—could preclude ultimate recognition of that ownership. I believe that it is unnecessary for me to go further than this with a declaration but this should not be interpreted as a finding in any way that there is a barrier to full recognition of ownership by the plaintiff Paragon of an unregistered trade mark.

The comments of Strayer J. were approved of in *Copperhead Brewing Co. v. John Labatt Ltd.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (F.C.T.D.).

[85] In *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1997), 33 C.P.R. (3d) 145 (F.C.T.D.), Walsh J. allowed an infringement action of an unregistered trade-mark, and granted an injunction as the remedy. In this case, the plaintiff, Tru-Seal Mfg. Inc., a wholly owned subsidiary of the plaintiff, Aluminum Co. of Canada, initiated an action for infringement of an unregistered trade-mark “Tisco” used by the plaintiffs in connection with the sale of aluminum windows, doors and sidings in Ontario and parts of Quebec. Walsh J. found at page 161 that:

In the present case, plaintiffs had an unregistered trade mark TISCO and a trade name in which this word appeared which had attained a special significance and connotation between 1968 and April 1974 in connection with their wares. Defendants undoubtedly appropriated this mark and name for their own commercial advantage [including their registered corporate name], and although plaintiffs did not in fact use the

que le juge Strayer estimait qu’il était possible d’accorder une déclaration reconnaissant le droit de propriété du titulaire d’une marque de commerce non déposée et, par conséquent, de reconnaître l’emploi exclusif d’une marque de commerce déposée. Voici ce que le juge a dit aux pages 375 et 376:

Même s’il me semble juridiquement possible de faire une déclaration relative à la propriété d’une marque de commerce non enregistrée, je crois qu’il faut, en l’espèce, me limiter à la preuve soumise et qui se rapporte à l’emploi de la marque de commerce “Victoriana Rose”. [. . .] [Je déclare] que Paragon a employé cette marque de commerce et que Cassidy’s ne l’a pas fait [. . .] Bien qu’à toutes fins pratiques, cela peut équivaloir à une déclaration de propriété, il est possible, au moins en théorie, que d’autres obstacles au droit de propriété de Paragon—des obstacles qui n’ont pas été examinés en l’espèce—puissent empêcher de reconnaître finalement ce droit de propriété. Je pense qu’il est inutile d’aller plus loin en ce qui concerne une déclaration, mais cette attitude de ma part ne doit pas s’interpréter de quelque façon comme une conclusion à l’existence d’un obstacle à la reconnaissance pleine et entière du droit de propriété de la demanderesse Paragon à la marque de commerce non enregistrée.

Les remarques du juge Strayer ont été approuvées dans la décision *Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltée.*, (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (C.F. 1^{re} inst.).

[85] Dans la décision *Aluminium du Canada Ltée et autres c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et autre* (1997), 33 C.P.R. (3d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Walsh a accueilli une action en violation d’une marque de commerce non déposée et a accordé une injonction à titre de réparation. Dans cette affaire, la demanderesse Tru-Seal Mfg. Inc., une filiale appartenant en propriété exclusive à la demanderesse Aluminium du Canada Ltée, avait intenté une action en violation d’une marque de commerce non déposée «Tisco» employée par les demanderesses en liaison avec la vente de fenêtres, de portes et de revêtements en aluminium en Ontario et dans certaines régions du Québec. Le juge Walsh a tiré la conclusion suivante à la page 161:

Ici, les demanderesses avaient une marque de commerce non déposée TISCO et un nom commercial où apparaissait ce mot qui avait pris, entre 1969 et avril 1974, une signification spéciale en liaison avec leurs marchandises. En avril 1974, les défendeurs se sont sans aucun doute approprié cette marque et ce nom pour en tirer un avantage commercial [y compris la désignation sociale enregistrée] et bien que les demanderesses

name after it was so appropriated by defendants in April, 1974, they did not lose their right to do so and in fact applied for registration of "Tisco" as a trade-mark. Had they continued to use it the public would undoubtedly have been misled even more, and despite their ceasing to use it following April, 1974, the public nevertheless would be misled into believing that the wares sold by defendants under the name Tisco were the same as the wares formerly sold by plaintiffs under this same name. The definition of trade mark in s. 2 of the Act makes no distinction between a registered and unregistered trade mark and in fact includes a proposed trade mark.

Walsh J. went on at page 162 to conclude that the plaintiffs were entitled to an injunction against the defendants "enjoining them from using the trade name 'Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd.' in connection with the wholesale or retail sale of aluminum windows, doors and siding in the Provinces of Quebec and Ontario. Both Defendants will be enjoined from selling any such products using the trade mark TISCO or any trade name including this word". This is a very broad injunction granted to an owner of an unregistered trade-mark in an infringement action, against the trade-name of another party.

[86] Jerome A.C.J. took the same view at page 240 in *Baslow v. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 F.C. 238 (T.D.):

Rights exist in trade marks whether registered or unregistered and while the use of the word "infringement" when relief is sought in respect to an unregistered trade mark may tend to blur the lines between the two kinds of claims, I am not able to find any authority which prohibits a plaintiff from describing a grievance as an infringement of the plaintiff's rights in the trade mark or from incorporating that terminology in the prayer for relief.

Jerome A.C.J. refused to order that the statement of claim be purged of the term "infringement" or "infringing" in the prayer for relief simply because the trade-mark was unregistered.

[87] In addition, other Canadian cases have allowed unregistered trade-marks to prevail over registered trade-marks. Actions were successfully taken by unregistered trade-mark owners to expunge registered

n'aient pas employé le nom après cette appropriation, elles n'ont pas perdu pour autant leur droit de le faire et elles ont demandé le dépôt de Tisco comme marque de commerce. Si elles avaient continué à l'employer, le public aurait certainement été encore plus trompé et, malgré leur abstention, il a cru que les marchandises vendues par les défendeurs sous le nom de «Tisco» étaient les mêmes que celles qu'elles vendaient autrefois sous ce même nom. La définition de marque de commerce qui figure dans l'art. 2 de la Loi, ne fait aucune distinction entre une marque de commerce déposée ou non déposée et inclut même une marque de commerce projetée.

À la page 162, le juge Walsh a ensuite conclu que les demanderessees avaient droit à une injonction «interdisant aux défendeurs d'employer le nom commercial "Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd." en liaison avec la vente de gros et de détail de fenêtres, de portes et de revêtements en aluminium dans les provinces de Québec et de l'Ontario, [les défendeurs ne pouvant] plus vendre ces produits en employant la marque de commerce TISCO ou tout nom commercial comportant ce mot». Il s'agit d'une injonction fort générale accordée au propriétaire d'une marque de commerce non déposée dans une action en violation à l'encontre du nom commercial d'une autre partie.

[86] Le juge en chef adjoint Jerome souscrivait au même avis à la page 240 du jugement *Baslow c. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 C.F. 238 (1^{re} inst.):

Qu'elles soient déposées ou non, les marques de commerce confèrent des droits. Et bien que l'utilisation du mot «violation» quant il s'agit de demander redressement à l'égard d'une marque de commerce non déposée puisse créer une certaine confusion entre les deux types de recours, je ne connais rien qui interdise à un demandeur de décrire son grief comme une violation de ses droits à l'égard d'une marque de commerce ou d'employer cette terminologie dans sa demande de redressement.

Le juge en chef adjoint Jerome a refusé d'ordonner que les mots «violation» ou «porter atteinte» soient supprimés de la déclaration, dans la demande de redressement, simplement parce que la marque de commerce n'était pas déposée.

[87] De plus, dans d'autres décisions canadiennes, on a laissé des marques de commerce non déposées l'emporter sur des marques de commerce déposées. Les actions avaient été intentées avec succès par des

trade-marks from the register. If the unregistered trade-mark owner did not have the exclusive right of its mark, the court would hardly have consented to the radical remedy of expungement of another party's registered trade-mark. *Uniwell Corp. v. Uniwell North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.), *Wilhelm Layher GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (F.C.T.D.).

[88] The *Thomas & Betts* case involved an unregistered trade-mark, and Décary J.A. found that the doctrine of functionality must be considered before the outcome of the case for infringement and passing off could be decided. The facts of *Thomas & Betts* are very similar to the case at hand: the alleged trade-mark in issue was unregistered; an expired patent was involved; and the current definition of “distinguishing guise” was under consideration, not *The Unfair Competition Act, 1932*. The appellants argue that *Thomas & Betts* was wrongly decided. I completely disagree. The decision not only conforms with the prior case law, but it also explains the policy behind the doctrine of functionality. In my view, this case is determinative, for the purposes of the present case, on the issue that the doctrine of functionality applies to unregistered trade-marks.

[89] Décary J.A. clearly held that the doctrine of functionality—“the solution to the dilemma” in issue in that case—applied to unregistered trade-marks. The only thing he left open to decide was whether the cable tie head in question was primarily functional. This is a factual matter and of course he had to leave this to be decided by the Trial Judge. Pelletier J.A. argues at paragraph 168 of his reasons that Décary J.A. “did not decide that functionality would be fatal to an action for passing off based upon an unregistered distinguishing guise”. However, Décary J.A. could not conclude that an application of the doctrine of functionality would be fatal until it was factually decided by a trial judge that the distinguishing guise was, in fact, primarily functional.

propriétaires de marques de commerce non déposées aux fins de la radiation du registre de marques de commerce déposées. Si le propriétaire d'une marque de commerce non déposée n'avait pas un droit exclusif sur sa marque, la Cour aurait difficilement consenti à la réparation radicale qui consistait à radier la marque de commerce déposée d'une autre partie. *Uniwell Corp. c. Uniwell North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1^{re} inst.); *Wilhelm Layher GmbH c. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (C.F. 1^{re} inst.).

[88] L'affaire *Thomas & Betts* se rapportait à une marque de commerce non déposée; le juge Décary, J.C.A. a conclu que la doctrine de la fonctionnalité doit être prise en considération avant qu'une décision puisse être rendue dans une affaire de violation et de commercialisation trompeuse. Les faits de l'affaire *Thomas & Betts* sont fort semblables à ceux de la présente espèce: la prétendue marque de commerce en question n'avait pas été déposée; un brevet expiré était en cause; de plus, c'était la définition actuelle de l'expression «signe distinctif» qui était en cause plutôt que celle qui figurait dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Les appelantes soutiennent que le jugement rendu dans l'affaire *Thomas & Betts* était erroné. Je ne suis absolument pas d'accord. La décision est conforme à la jurisprudence antérieure; de plus, elle explique la politique sous-tendant la doctrine de la fonctionnalité. À mon avis, cette décision est déterminante aux fins qui nous occupent pour ce qui est de la question de savoir si la doctrine de la fonctionnalité s'applique aux marques de commerce non déposées.

[89] Le juge Décary a clairement statué que la doctrine de la fonctionnalité—«la solution du dilemme» en question dans cette affaire-là—s'appliquait aux marques de commerce non déposées. Le seul point que le juge n'a pas tranché était de savoir si la tête du collier de serrage en question était principalement fonctionnelle. Il s'agit d'une question de fait et, bien sûr, le juge devait laisser la question à l'appréciation du juge de première instance. Au paragraphe 168 de ses motifs, le juge Pelletier soutient que le juge Décary «n'a pas décidé que la fonctionnalité portait un coup fatal à une action en commercialisation trompeuse fondée sur un signe distinctif non déposé». Toutefois, le juge Décary ne pouvait pas conclure que l'application de la doctrine de

This, in my opinion, does not take anything away from the conclusion that the doctrine of functionality should be applied in this case. In fact, Décary J.A. mandated that the Trial Judge examine the issue of functionality, in order to determine whether the oval shaped head of the cable tie was, in fact, primarily functional. Décary J.A. stated at paragraph 26:

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 the trade-marks principles, including the doctrine of functionality. It may be that at the end of the 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. [My emphasis.]

Thus, this Court has previously mandated that the doctrine of functionality be applied to an unregistered trade-mark. Pelletier J.A. also states at paragraph 166 of his reasons that Décary J.A. “then considered the various authorities discussed above but did not address the fact that the case before him concerned an unregistered trade-mark”. This statement is tantamount to saying that Décary J.A. was remiss in failing to address the unregistered status of the trade-mark in issue before him in *Thomas & Betts*. I disagree. In my view, Décary J.A. was completely aware of the issue before him and the fact that an unregistered trade-mark was involved. I cannot believe that his careful language in his reasons can be construed as indicating that he was unmindful of the fact that he was addressing an unregistered trade-mark.

[90] It appears to me that the appellants are attempting to extend the monopoly they once held over these construction bricks and their knobs through the guise of a trade-mark. Other decisions from cases involving LEGO indicate that this attempt is not their first. In

la fonctionnalité portait un coup fatal à la cause tant que le juge de première instance ne concluait pas que le signe distinctif était en fait principalement fonctionnel. À mon avis, cela ne change rien à la conclusion selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité doit s’appliquer en l’espèce. De fait, le juge Décary a exigé que le juge de première instance examine la question de la fonctionnalité afin de déterminer si la tête de forme ovale du collier de serrage était en fait principalement fonctionnelle. Voici ce qu’il a dit au paragraphe 26:

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. [Non souligné dans l’original.]

Par conséquent, la présente Cour a déjà exigé que la doctrine de la fonctionnalité s’applique à une marque de commerce non déposée. Au paragraphe 166 de ses motifs, le juge Pelletier dit également que le juge Décary «a ensuite examiné les divers jugements faisant autorité susmentionnés, mais [qu’]il n’a pas tenu compte du fait que l’affaire dont il était saisi se rapportait à une marque de commerce non déposée». Cela équivaut à dire que le juge Décary a été négligent en omettant de tenir compte du fait que la marque de commerce en cause dans l’affaire dont il était saisi n’était pas déposée. Je ne suis pas d’accord. À mon avis, le juge Décary était parfaitement au courant de la question dont il était saisi et du fait qu’une marque de commerce non déposée était en cause. Je ne puis croire que les termes prudents qu’il a employés dans ses motifs puissent être interprétés comme indiquant qu’il a ignoré le fait qu’il examinait le cas d’une marque de commerce non déposée.

[90] Il me semble que les appelantes tentent de perpétuer le monopole qu’elles ont à un moment donné détenu à l’égard de ces briques et des saillies sous forme d’une marque de commerce. D’autres décisions mettant en cause LEGO indiquent qu’il ne s’agissait pas d’une

dismissing LEGO's trade dress claim against Tyco more than a decade ago, Judge Brown of the District Court of New Jersey made a similar finding of functionality and refused to stop Tyco from competing with the appellants in *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q. 2d 1023 (D.N.J. 1987), at page 1039; *affd.*, 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); *cert. denied*, 488 U.S. 955 (1988):

Applying these principles to the evidence in this case, this Court concludes that the Lego block is wholly functional. The stud and tube system referred to previously not only accommodates the interlocking function as Lego claims, but it "contribute[s] to the effectiveness and performance of the blocks". . . . The tubes and studs system was the obvious engineering choice.

Also, in *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.), LEGO manufactured and sold the brick-shaped interlocking toys in Hong Kong, and made design drawings from these bricks. The defendants copied from LEGO's blocks the principal elements of the old design, and, thereby, copied indirectly the drawings from which LEGO's blocks were manufactured. LEGO brought an action, claiming an injunction to restrain the defendants from infringing their copyright in design drawings. Lord Oliver of Aylmerton of the Privy Council stated at pages 255-256 the following about LEGO's attempt to extend its intellectual property rights beyond their proper scope:

Turning now to Tyco's cross-appeal, their Lordships observe, at the outset, that the simple but ingenious invention by Mr. Page of interlocking toy bricks was more than adequately rewarded by patents which expired in 1954 and 1959. Unfortunately, Lego obtained further protection for what was basically the same invention by patents and designs which expired in 1975. In the result Lego secured an extended monopoly in the invention with the result that other manufacturers of toys can now effectively compete with Lego only by manufacturing interlocking bricks which interlock with the products of Lego and which must, therefore, conform with the basic shapes and dimensions of those products. Such competition has hitherto been resisted successfully by Lego on

première tentative de la part des appelantes. Dans l'affaire *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q. 2d 1023 (D.N.J. 1987), à la page 1039; confirmé, 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); *cert. refusé* à 488 U.S. 955 (1988); en rejetant la demande fondée sur la présentation que LEGO avait faite à l'encontre de Tyco plus de dix ans auparavant, le juge Brown de la Cour de district du New Jersey a tiré une conclusion de fonctionnalité similaire et a refusé d'empêcher Tyco de faire concurrence aux appelantes:

[TRADUCTION] En appliquant ces principes à la preuve soumise en l'espèce, la présente cour conclut que la brique Lego est entièrement fonctionnelle. Le système de tenons et de cylindres creux susmentionné permet d'assurer la fonction d'emboîtement comme l'allègue Lego; de plus, ce système «contribue à l'efficacité et au fonctionnement de la brique» [. . .] Le système de cylindres creux et de tenons constituait la solution évidente sur le plan technique.

De plus, dans l'affaire *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.), LEGO fabriquait et vendait les jeux de construction à briques emboîtantes à Hong Kong et élaborait des dessins industriels à l'aide de ces briques. Les défenderesses avaient copié les principaux éléments de l'ancienne conception des briques LEGO et avaient ainsi copié indirectement les dessins à l'aide desquels les briques de LEGO étaient fabriquées. LEGO avait intenté une action dans laquelle elle sollicitait une injonction en vue d'empêcher les défenderesses de violer le droit d'auteur qu'elle possédait sur les dessins industriels. Lord Oliver of Aylmerton, du Conseil privé, a fait les remarques suivantes, aux pages 255 et 256, au sujet de la tentative de LEGO d'étendre la portée de ses droits de propriété intellectuelle au-delà de leur portée légitime:

[TRADUCTION] Quant à l'appel incident interjeté par Tyco, nous ferons observer au départ que l'invention simple mais ingénieuse de M. Page relative à l'emboîtement de briques de jeux de construction avait été fort adéquatement récompensée par les brevets qui ont expiré en 1954 et en 1959. Malheureusement, LEGO a bénéficié d'une autre protection pour ce qui était fondamentalement la même invention au moyen des brevets et dessins qui ont expiré en 1975. Par conséquent, LEGO a obtenu un monopole prolongé à l'égard de l'invention, de sorte que les autres fabricants de jouets ne peuvent maintenant faire effectivement concurrence à Lego qu'en fabricant des briques qui s'emboîtent avec les produits de Lego et qui doivent donc être conformes aux formes et

the grounds that competing bricks which are compatible with Lego bricks infringe the intellectual property rights of Lego. In these proceedings Lego base their monopoly on copyright asserted not for the bricks but for the uninspired and uninspiring engineering drawings of bricks. By attributing new periods of copyright protection to every minor alteration in the form of a brick which is recorded in such a drawing they seek to obtain, effectively, a perpetual monopoly. In *In re Coca-Cola Co.*, [1986] 1 W.L.R. 659, 697, the House of Lords drew attention to the undesirable practice of seeking to expand the boundaries of intellectual property rights beyond the purposes for which they were created in order to obtain an unintended and undeserving monopoly. These proceedings are a further illustration of that undesirable practice.

Likewise, *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D), at page 110 involved Interlego AG's application under the *Trade Marks Act*, 1938 [(U.K.), 1938, c. 22] for the registration of four trade-marks, consisting of arrangements of raised knobs and tubes applied to building bricks in respect of toys and games. The Registrar refused the applications, and Mr. Justice Neuberger of the High Court of Justice, Chancery Division dismissed the appeal, finding that the bricks were functional and had enjoyed patent protection between 1959 and 1975, and that from 1975 LEGO had a virtual *de facto* monopoly up to the time they sought trade-mark registration. He stated at page 110:

In all the circumstances, it seems to me . . . that Interlego are not so much seeking to protect a mark on an item of commerce, but are attempting to protect the item of commerce as such. In other words, they are not so much seeking a permanent monopoly in their mark, but more a permanent monopoly in their bricks. This is, at least in general, contrary to principle and objectionable in practice. A trade mark is, after all, the mark which enables the public to identify the source or origin of the article so marked. The function of the trade mark legislation is not to enable the manufacturer of the article to have a monopoly in the article itself. In the present case there is no special reason to conclude that the general approach should not apply. On the contrary, the functional aspect of the knobs and tubes, and the extent of the monopoly in the field of

dimensions de base de ces produits. Lego s'est jusqu'à maintenant opposée avec succès à pareille concurrence en affirmant que les briques des concurrents qui sont compatibles avec ses propres briques portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Dans la présente instance, Lego fonde son monopole sur le droit d'auteur revendiqué non pour les briques, mais pour des dessins techniques banals manquant d'originalité. En protégeant les droits d'auteur pour de nouvelles périodes à l'égard de chaque modification mineure de la forme d'une brique qui figure dans pareil dessin, Lego cherche effectivement à obtenir un monopole perpétuel. Dans le jugement *In Re Coca-Cola Co.*, [1986] 1 W.L.R. 659, 697, la Chambre des lords a attiré l'attention sur la pratique peu souhaitable qui consiste à chercher à étendre les limites des droits de propriété intellectuelle au-delà des fins auxquelles ils ont été créés afin d'obtenir un monopole non voulu et injustifié. La présente instance constitue un autre exemple de cette pratique déplorable.

De même, l'affaire *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D.), à la page 110, se rapportait à une demande qu'Interlego AG avait présentée en vertu de la *Trade Marks Act*, 1938 [(R.-U.), 1938, ch. 22] en vue de faire enregistrer quatre marques de commerce concernant l'agencement de saillies et de cylindres creux se trouvant sur des briques de jeux de construction. Le registraire avait rejeté les demandes; M. le juge Neuberger, de la Haute cour de justice, Division de la chancellerie, avait rejeté l'appel en concluant que les briques étaient fonctionnelles, qu'elles avaient bénéficié de la protection fournie par un brevet entre 1959 et 1975 et que, depuis, 1975, LEGO avait pour ainsi dire détenu un monopole de fait jusqu'au moment où elle avait demandé l'enregistrement des marques de commerce. Voici ce que le juge a dit à la page 110:

[TRADUCTION] Eu égard aux circonstances dans leur ensemble, il me semble [. . .] qu'Interlego ne cherche pas tant à protéger une marque à l'égard d'un article de commerce, qu'à protéger l'article de commerce en tant que tel. En d'autres termes, elle ne cherche pas tant à obtenir un monopole permanent à l'égard de sa marque qu'à obtenir un monopole permanent à l'égard de ses briques. Cela est, en général du moins, contraire aux principes; de plus, il s'agit d'une pratique déplorable. Somme toute, une marque de commerce est une marque qui vise à permettre au public de désigner la source ou l'origine de l'article sur lequel la marque est apposée. La législation en matière de marques de commerce ne vise pas à permettre au fabricant de l'article de détenir un monopole sur l'article lui-même. En l'espèce, aucune raison spéciale ne permet de

toy building bricks which Interlego might establish if their appeal succeeded, are strong factors supporting the registrar's decision.

[91] In *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.), the plaintiffs, LEGO, claimed to be the owners of the copyright in various drawings of their bricks. Previously, LEGO had obtained a patent (since expired) regarding the manner in which the bricks fitted together. Under the patent, LEGO obtained 20 years of protection. When the patent expired, in order to extend their monopoly rights, LEGO then registered designs under the *Registered Designs Act*, 1949 [(U.K.), 1949, c. 88]. In order to register a design LEGO had to allege, as it did, that its design was not solely functional. This registered design provided LEGO with a further 15 years of protection. After the further 15 years expired, LEGO wished to further extend its monopoly. To do so, it attempted to register copyright in its drawings, which would have provided a further 50 years of protection, thus producing a total of 85 years of protection. The U.K. *Copyright Act*, 1956 [(U.K.), 1956, c. 74] at the time provided that if a design was registered under the *Registered Designs Act* then there could be no infringement of copyright in the same work. LEGO's solution was to argue that its registered design, for which it had already obtained 15 years of protection, had been invalid all along and, therefore, it was entitled to copyright protection. Not surprisingly, the trial Judge was not impressed with the argument. During the trial, he said:

I am bound to say that I find your case immensely unattractive. You are in this position. You started off with a comfortable monopoly under the patent, that went, and then you protected your interests by registering designs and then when the designs all start to expire, you say "Oh, well, we have a brilliant idea, they were all a lot of nonsense and now we can get another 50 years". I am bound to say that this is an approach which I do not find terribly attractive.

conclure que l'approche générale ne devrait pas s'appliquer. Au contraire, l'aspect fonctionnel des saillies et des cylindres creux et l'étendue du monopole en ce qui concerne les briques de jeux de construction qu'Interlego pourrait établir si l'appel était accueilli constituent des facteurs convaincants justifiant la décision du registraire.

[91] Dans l'affaire *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.), les demanderessees LEGO affirmaient être titulaire du droit d'auteur afférent à divers dessins de briques. Auparavant, LEGO avait obtenu un brevet (depuis lors expiré) à l'égard de la façon dont les briques s'emboîtaient. Le brevet protégeait LEGO pour une période de 20 ans. Lorsque le brevet a expiré, afin de continuer à posséder les droits liés au monopole, LEGO a fait enregistrer des dessins en vertu de la *Registered Designs Act*, 1949 [(R.-U.), 1949, ch. 88]. Pour faire enregistrer un dessin, LEGO devait alléguer, comme elle l'a fait, que son dessin n'était pas uniquement fonctionnel. Ce dessin enregistré conférait à LEGO une protection additionnelle pour une période de 15 ans. Une fois la période supplémentaire de 15 ans expirée, LEGO avait voulu prolonger la durée de son monopole. Pour ce faire, elle a tenté de faire enregistrer un droit d'auteur sur ses dessins, ce qui l'aurait protégée pour une période additionnelle de 50 ans, de sorte qu'elle aurait bénéficié d'une protection pendant 85 ans en tout. Or, la *Copyright Act*, 1956 britannique [(R.-U.), 1956, ch. 74] de l'époque prévoyait que si un dessin était enregistré en vertu de la *Registered Designs Act*, le droit d'auteur afférent à l'ouvrage en cause ne pouvait pas être violé. La solution adoptée par LEGO consistait à soutenir que son dessin enregistré, à l'égard duquel elle avait déjà obtenu une protection pour une période de 15 ans, avait toujours été invalide, de sorte qu'elle avait le droit d'être protégée au moyen d'un droit d'auteur. Comme on peut s'y attendre, cet argument n'a pas impressionné le juge du procès. Pendant l'instruction, le juge a fait les remarques suivantes:

[TRADUCTION] Je dois dire qu'à mon avis votre preuve laisse énormément à désirer. Telle est votre situation. Au départ, vous bénéficiez d'un bon monopole grâce à votre brevet; or, ce monopole ayant pris fin, vous avez ensuite protégé vos intérêts en faisant enregistrer des dessins; à l'expiration de la durée de protection offerte pour ces dessins, vous vous êtes dit: «Nous avons une idée brillante, cela n'avait pas de sens et nous pouvons maintenant bénéficier d'une autre période de 50 ans.» Je dois dire qu'à mon avis, cette approche est loin de me plaire.

In his judgment, he stated at page 287:

The real point in this case is whether designs for the elements or, if not all of them, some of them, were or are capable of registration. Having regard to the fact that designs (some now expired) for some of the relevant articles were registered, it is understandable that the defendants should feel a little put out that the plaintiffs should now be claiming that in respect of these designs the plaintiffs were never entitled to secure protection by way of registration and are, accordingly, entitled to full copyright protection under the Copyright Act 1956, as amended in 1968. [My emphasis.]

[92] The words of J. Philips in “An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal” (1987), 12 *E.I.P.R.* 363, at page 366 should be noted:

Now that Lego’s original patents have expired and, in a number of jurisdictions, design or copyright protection is lacking or cannot be utilized, Lego will find it increasingly difficult, and in the end impossible, to prevent rival manufacturers making look-alike bricks with similar interlocking systems . . . rights in the bricks themselves are all to ephermal.

[93] In general, therefore, the appellants have demonstrated no case to support their position that the doctrine of functionality does not apply to unregistered trade-marks, nor that says that the doctrine of functionality was abolished by section 13 of the *Trade-marks Act*. Consequently, I must conclude that the doctrine of functionality applies in this case, and that the “LEGO” *indicia* in question is invalid as a “trade-mark” because it is primarily functional. The fact that the appellants’ patents, seem remarkably like the “LEGO” *indicia* provides support for the notion that the mark being claimed is functional, and, perhaps, is merely being claimed for the purpose of extending the patent monopoly once held by the appellants. The appellants held this monopoly for over 50 years, and, in my opinion, this action was just another attempt to extend patent protection through the guise of a trade-mark. Therefore, if facts are needed to justify applying the policy behind the doctrine of functionality, they are certainly present in this case.

Dans son jugement, le juge a dit ce qui suit à la page 287:

[TRADUCTION] En l’espèce, il s’agit en réalité de savoir si les dessins se rapportant aux éléments pouvaient en totalité ou en partie être enregistrés. Étant donné que les dessins (dont certains sont maintenant expirés) se rapportant à certains des articles en cause étaient enregistrés, il est compréhensible que le fait que les demanderesse affirment maintenant qu’en ce qui concerne ces dessins, elles n’ont jamais eu le droit d’être protégées au moyen de l’enregistrement et qu’elles ont donc droit à la pleine protection offerte par les droits d’auteur prévus par la Copyright Act 1956, telle qu’elle a été modifiée en 1968 mécontente légèrement les défenderesses. [Non souligné dans l’original.]

[92] Il importe de noter les remarques que J. Philips a faites dans «An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal» (1987), 12 *E.I.P.R.* 363, à la page 366:

[TRADUCTION] Maintenant que les brevets initiaux de Lego sont expirés et que, dans un certain nombre de ressorts, la protection accordée par le dessin ou le droit d’auteur est inexistante ou ne peut pas être utilisée, Lego constatera qu’il est de plus en plus difficile, et en fin de compte impossible, d’empêcher des concurrents de fabriquer des briques similaires comportant des systèmes d’emboîtement similaires [. . .] les droits afférents aux briques elles-mêmes sont tous trop éphémères.

[93] Par conséquent, les appelantes n’ont d’une façon générale pas réussi à présenter une preuve à l’appui de leur position, à savoir que la doctrine que la fonctionnalité ne s’applique pas aux marques de commerce non déposées ou que la fonctionnalité a été abolie par l’article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je dois donc conclure que la doctrine de la fonctionnalité s’applique en l’espèce et que la marque figurative LEGO en question est invalide en tant que «marque de commerce» parce qu’elle est principalement fonctionnelle. Le fait que les brevets des appelantes ressemblent énormément à la marque figurative «LEGO» étaye l’idée selon laquelle la marque qui est revendiquée est fonctionnelle et qu’elle est peut-être simplement revendiquée afin de prolonger la durée du monopole lié au brevet que les appelantes détenaient à un moment donné. Les appelantes ont détenu ce monopole pendant plus de 50 ans et, à mon avis, la présente action ne constituait qu’une autre tentative visant à étendre la protection accordée par le brevet sous la forme d’une

[94] Since the doctrine of functionality issue disposes of this case, it is unnecessary for me to comment on the rest of the trial decision.

[95] This appeal should be dismissed with costs.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[96] PELLETIER J.A. (dissenting): I have had the benefit of reading the careful reasons of my colleague Sexton J.A. with whom I must respectfully disagree. While I am sensitive to the use of trade-mark law to extend patent monopolies, this appeal raises an equally important problem. The appellants have brought an action for passing off, that is, they have alleged that the respondent is misleading the public by the respondent's use of the appellants' distinguishing guise. The Trial Judge found that there was confusion in the mind of the public and that the confusion arose from the use of the "LEGO" *indicia*. The question raised by this appeal is whether concerns about extending monopoly rights through trade-mark law justify the denial of a remedy where a vendor uses another's distinguishing guise, which has functional elements, to pass off his goods as those of the other.

[97] I am unable to agree that the appellants' distinguishing guise, which is primarily functional, cannot be a trade-mark capable of supporting a passing-off action pursuant to paragraph 7(b) of the *Trade-Marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

marque de commerce. Par conséquent, s'il doit exister des faits pour justifier l'application de la politique sous-tendant la doctrine de la fonctionnalité, ces faits sont certes présents en l'espèce.

[94] Puisque la question de la doctrine de la fonctionnalité est déterminante, je n'ai pas à faire de remarques au sujet du reste de la décision rendue en première instance.

[95] L'appel devrait être rejeté avec dépens.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[96] LE JUGE PELLETIER, J.C.A. (dissident): J'ai eu l'avantage de lire les minutieux motifs de mon collègue, le juge Sexton, auxquels, avec égards, je ne souscris pas. Je me rends bien compte que la législation en matière de marques de commerce est utilisée en vue de prolonger la durée des monopoles accordés par les brevets, mais cet appel soulève un problème également important. Les appelantes ont intenté une action en commercialisation trompeuse, c'est-à-dire qu'elles ont allégué que l'intimée trompe le public en employant leur signe distinctif. Le juge de première instance a conclu qu'il existait de la confusion dans l'esprit du public et que la confusion découlait de l'emploi de la marque figurative «LEGO». Il s'agit ici de savoir si les questions se rapportant à la prolongation des droits liés à un monopole au moyen de la législation en matière de marques de commerce justifient le refus d'accorder une réparation lorsque le vendeur emploie le signe distinctif d'une autre personne, signe qui comporte des éléments fonctionnels, en vue de faire passer ses marchandises pour celles de l'autre personne.

[97] Je ne puis souscrire à l'avis selon lequel le signe distinctif des appelantes, qui est principalement fonctionnel, ne peut pas constituer une marque de commerce susceptible d'étayer une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de

[98] The presence of a trade-mark is central to an action under paragraph 7(b) of the Act, because Parliament can only legislate in relation to passing off as part of its jurisdiction over trade-marks (see *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.), at pages 559-561). Consequently, in a passing-off action pursuant to paragraph 7(b), the plaintiff must be able to demonstrate that the misrepresentation which is at the heart of passing off involves the use of its trade-mark.

[99] This is not disputed by either of the parties. The primary issue upon which they disagree is whether the “LEGO” *indicia*, which the appellants claim as a distinguishing guise, is capable of being a trade-mark, given their functional characteristics. For the purposes of my analysis, I would agree that the “LEGO” *indicia* is functional, indeed primarily functional. However, I do not share the view that they cannot be trade-marks solely for that reason.

[100] The appellants’ primary argument that the “LEGO” *indicia* is a trade-mark, notwithstanding the fact that they are functional, is intimately bound to another: the owner of an unregistered trade-mark is not entitled to exclusive use of that mark. Since exclusive use can only be obtained by registration, the appellants say that they cannot insist that the respondent cease using the “LEGO” *indicia*; they can only insist that the respondent take steps to ensure that its use of the “LEGO” *indicia* does not lead consumers to believe that the respondent’s goods are the appellants’. Because a good deal of the force of the argument as to the inapplicability of the doctrine of functionality to unregistered trade-marks derives from this proposition, it deserves early examination.

la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[98] La présence d’une marque de commerce est essentielle dans une action fondée sur l’alinéa 7b) de la Loi; en effet, le Parlement peut légiférer à l’égard de la commercialisation trompeuse uniquement dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue en matière de marques de commerce (voir *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.), aux pages 559 à 561). Par conséquent, dans une action en commercialisation trompeuse fondée sur l’alinéa 7b), le demandeur doit être en mesure de démontrer que la fausse déclaration qui est au cœur de la commercialisation trompeuse comporte l’emploi de sa marque de commerce.

[99] Ni l’une ni l’autre partie ne conteste la chose. La principale question sur laquelle les parties ne s’entendent pas est de savoir si la marque figurative «LEGO» qui, selon les appelantes, constitue un signe distinctif, peut constituer une marque de commerce étant donné ses particularités fonctionnelles. Aux fins de mon analyse, je conviens que la marque figurative «LEGO» est fonctionnelle, et de fait principalement fonctionnelle. Toutefois, je ne souscris pas à l’avis selon lequel, pour cette seule raison, elle ne peut pas constituer une marque de commerce.

[100] Le principal argument des appelantes, à savoir que la marque figurative «LEGO» constitue une marque de commerce même si elle est fonctionnelle, est intimement lié à un autre argument: le propriétaire d’une marque de commerce non déposée n’a pas droit à l’emploi exclusif de cette marque. Les appelantes affirment qu’étant donné que l’emploi exclusif peut uniquement être obtenu par enregistrement, elles ne peuvent pas insister pour que l’intimée cesse d’employer la marque figurative «LEGO»; elles peuvent uniquement insister pour que l’intimée prenne des mesures afin de s’assurer que son emploi de la marque figurative «LEGO» n’amène pas les consommateurs à croire que ses marchandises sont celles des appelantes. Étant donné que la force de cet argument relatif à l’inapplicabilité de la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées découle en bonne partie de cette proposition, il vaut la peine de l’examiner dès le début.

[101] Section 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] of the Act gives to the owner of a registered trade-mark the exclusive right to the use of that mark:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[102] The nature of the right of exclusive use conferred by registration is set out in the following passage from Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 1972), at pages 323-324:

The action for infringement is thus to be distinguished from the action for passing off. An infringement action is based upon the exclusive right to use a trade mark conferred upon the registered owner by statute and in order to succeed the plaintiff must show that the defendant is using that mark or a confusing trade mark. The statutory law relating to infringement differs from the law relating to passing off in two particulars: first, it is concerned only with one method of passing off, namely, by the use of a registered trade mark; secondly, the statutory protection is absolute in the sense that once a mark is shown clearly to offend, the user of it cannot escape by establishing that by something outside the actual mark itself he has distinguished his goods from those of the registered owner.

[103] The fact that section 19 of the Act gives the owner of a registered trade-mark a right of exclusive use of that mark does not necessarily imply that the holder of an unregistered trade-mark had no remedies with respect to the use of his trade-mark by another. I do not disagree with Sexton J.A.'s position that even the owner of an unregistered trade-mark could enjoin another from using his mark, though I would qualify it. An action to enforce rights with respect to an unregistered trade-mark was essentially an action for passing off. As a result, a defendant could avoid liability by showing that while it used the plaintiffs' mark, it surrounded the mark with other material by which consumers would know that the owner of the mark was not the source of the goods. If that plea succeeded, the owner of the unregistered mark

[101] L'article 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] de la Loi confère au propriétaire d'une marque de commerce déposée le droit exclusif d'employer cette marque:

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[102] La nature du droit d'emploi exclusif conféré par l'enregistrement est énoncée dans le passage suivant de Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto: Carswell, 1972), aux pages 323 et 324:

[TRADUCTION] L'action en violation doit donc être distinguée de l'action en commercialisation trompeuse. Une action en violation est fondée sur le droit exclusif d'employer une marque de commerce accordé par la loi au propriétaire inscrit et afin d'avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer que le défendeur emploie cette marque ou une marque de commerce créant de la confusion. Le droit législatif se rapportant à la violation diffère à certains égards du droit applicable à la commercialisation trompeuse: en premier lieu, il se rapporte uniquement à une méthode de commercialisation trompeuse, à savoir l'emploi d'une marque de commerce déposée; deuxièmement, la protection accordée par la loi est absolue en ce sens qu'une fois qu'il est clairement démontré qu'une marque viole la loi, celui qui l'emploie ne saurait y échapper en établissant qu'il a distingué ses marchandises de celles du propriétaire inscrit au moyen d'une chose autre que la marque elle-même.

[103] Le fait que l'article 19 de la Loi confère au propriétaire d'une marque de commerce déposée le droit à l'emploi exclusif de cette marque ne veut pas nécessairement dire que le titulaire d'une marque de commerce non déposée ne dispose d'aucun recours à l'égard de l'emploi de sa marque de commerce par une autre personne. Je souscris à la position prise par le juge Sexton, J.C.A., à savoir que même le propriétaire d'une marque de commerce non déposée pourrait empêcher une autre personne d'employer sa marque, mais je ferais certaines réserves. Une action visant l'exercice de droits se rapportant à une marque de commerce non déposée était essentiellement une action en commercialisation trompeuse. Par conséquent, un défendeur pouvait éviter toute responsabilité en démontrant que, même s'il avait

was without a remedy and could not prevent the other from using its mark, since it amounted to proof of absence of confusion. The change introduced by the Act was that the owner of the registered mark could enjoin the use of its mark by another, notwithstanding the use of additional material to indicate the true source of the goods. This unqualified right to enjoin the use of the mark by another as an indication of origin is what is meant by the monopoly conferred by registration. It stands in opposition to the qualified right of an owner of an unregistered mark to enjoin the use of its mark by another.

[104] An English case which illustrates the point is *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1881), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.). Singer, the American sewing machine manufacturer, brought an action alleging passing off against Loog, a wholesale agent of sewing machines. In a circular, Loog described its stock as “The improved Wheeler-Wilson and Singer systems, manufactured by the Sewing Machine Manufacturing Company, late Frister & Rossmann, Berlin”. The circular contained other references to the Wheeler-Wilson and Singer systems. Loog also gave retailers who made inquiries a price list of the Sewing Machine Manufacturing Company (late Frister & Rossmann Limited, 128 London Wall, London E.C.). That price list referred to “Wheeler-Wilson Improved System” and “Singer Improved System”. Singer system machines themselves came with a document whose title page read “Instructions for use of Frister & Rossmann’s shuttle sewing machine on Singer’s improved system”. The instructions themselves did not refer to Singer but were entitled “Instructions for use of the family shuttle machine on the Singer system”. Finally, the evidence was that a detective who purchased a “Singer system” machine on behalf of the plaintiff was provided with an invoice headed “Herman Loog, on account of the Sewing Machine Manufacturing Company, late Frister & Rossmann, Limited”. The

employé la marque des demandeurs, il avait joint à la marque d’autres éléments permettant aux consommateurs de savoir que les marchandises ne provenaient pas du propriétaire de la marque. Si cette plaidoirie était retenue, le propriétaire de la marque non déposée ne disposait d’aucun recours et ne pouvait pas empêcher l’autre personne d’employer sa marque puisque cela équivalait à prouver l’absence de confusion. La modification effectuée par la Loi était que le propriétaire de la marque déposée pouvait empêcher l’emploi de sa marque par une autre personne, et ce, malgré l’utilisation d’éléments additionnels visant à indiquer la provenance véritable des marchandises. Ce droit absolu d’empêcher l’emploi de la marque par une autre personne en tant qu’indication de l’origine est ce que l’on entend par le monopole accordé par l’enregistrement. Ce droit s’oppose au droit restreint du propriétaire d’une marque non déposée d’empêcher l’emploi de sa marque par une autre personne.

[104] Un arrêt anglais, *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1881), 18 Ch. D. 395 (C.A.); confirmé par (1882), 8 App. Cas. 15 (C.L.) illustre la chose. Singer, un fabricant américain de machines à coudre, avait intenté une action en commercialisation trompeuse contre Loog, un agent qui vendait en gros des machines à coudre. Dans une circulaire, Loog décrivait son stock comme étant constitué des [TRADUCTION] «systèmes améliorés Wheeler-Wilson et Singer, fabriqués par la Sewing Machine Manufacturing Company, autrefois Frister & Rossmann, Berlin». La circulaire renfermait d’autres mentions des systèmes Wheeler-Wilson et Singer. Loog remettait également aux détaillants qui en faisaient la demande une liste de prix de la Sewing Machine Manufacturing Company (autrefois Frister & Rossmann Limited, 128 London Wall, London E.C.). Dans cette liste de prix, il était fait mention du «système amélioré Wheeler-Wilson» et du «système amélioré Singer». Les machines Singer elles-mêmes étaient accompagnées d’un document dont la page titre se lisait comme suit: [TRADUCTION] «Instructions relatives à l’utilisation de la machine à coudre à navette Frister & Rossmann dans le système amélioré de Singer.» Dans les instructions elles-mêmes, il n’était pas fait mention de Singer, mais ces instructions étaient intitulées [TRADUCTION] «Instructions relatives à l’utilisation de la machine à navette familiale dans le

particular invoice evidenced the sale of a machine described as “The Singer Treadle Machine”.

[105] Loog had also affixed to certain of its machines a brass plate “which contained the words in the centre ‘F. & R. 128 London Wall, London’ which were the prominent and conspicuous words, and round them in smaller letters were the words ‘Frister & Rossmann’s Singer machine’ in letters of an uniform size, connected together by the words ‘German’ and ‘manufacturer’ in smaller letters” (H.L., at page 35). At the commencement of the litigation, Loog had agreed to discontinue the reference to “Singer” on such plates and had consented to an injunction prohibiting it from such use in the future. Consequently, the only issue in the litigation was the use of Singer’s name in its written material. In the Chancery Division, Vice-Chancellor Bacon granted Singer an injunction against the use of the brass plate as well as enjoining the use of the word Singer in any of the defendant’s written material. Loog appealed to the Court of Appeal where he was successful, whereupon Singer pursued the matter to the House of Lords.

[106] In the Court of Appeal, at pages 412-413, James L.J., succinctly stated his view of the law as it stood at that time:

I have often endeavoured to express what I am going to express now (and probably I have said it in the same words, because it is very difficult to find other words in which to express it)—that is, no man is entitled to represent his goods as being the goods of another man; and no man is permitted to use any mark, sign, or symbol, device or other means, whereby, without making a direct false representation himself to a purchaser who purchases from him, he enables such a purchaser to tell a lie or to make a false representation to somebody else who is the ultimate customer. That being, as it appears to me, a comprehensive statement of what the law is upon the question of trade-mark or trade designation, I am of opinion that there is no such thing as a monopoly or a property in the nature of a copyright, or in the nature of a patent, in the

système Singer». Enfin, selon la preuve, un détective qui avait acheté une machine du «système Singer» pour le compte de la demanderesse avait reçu une facture intitulée [TRADUCTION] «Herman Loog, pour le compte de Sewing Machine Manufacturing Company, autrefois Frister & Rossmann, Limited». La facture particulière indiquait la vente d’une machine désignée comme étant [TRADUCTION] «la machine à pédale Singer».

[105] Loog avait également apposé sur certaines de ses machines une plaque en cuivre [TRADUCTION] «sur laquelle figuraient, au centre, les mots “F. & R. 128 London Wall, London” qui étaient les mots bien mis en évidence, et autour de ces mots, en caractères plus petits, les mots “Frister & Rossmann’s Singer Machine” en caractères d’une taille uniforme reliés ensemble par les mots “German” et “manufacturer” en caractères plus petits» (C.L., à la page 35). Au début du litige, Loog s’était engagé à cesser de faire mention du mot «Singer» sur ces plaques et avait consenti à une injonction lui interdisant d’employer ce mot dans l’avenir. Par conséquent, le seul point litigieux se rapportait à l’emploi du nom de Singer dans sa documentation. Devant la Division de la chancellerie, le vice-chancelier Bacon a accordé à Singer une injonction interdisant l’utilisation de la plaque en cuivre ainsi que l’emploi du mot «Singer» dans les documents du défendeur. Loog a interjeté appel devant la Cour d’appel, où il a eu gain de cause, et Singer a ensuite poursuivi l’affaire devant la Chambre des lords.

[106] En Cour d’appel, aux pages 412 et 413, lord James a brièvement énoncé son avis au sujet du droit, tel qu’il s’appliquait à ce moment-là:

[TRADUCTION] J’ai souvent tenté de dire ce que je vais maintenant dire (et j’ai probablement employé les mêmes mots, étant donné qu’il est fort difficile de trouver d’autres mots pour le dire)—à savoir qu’il est interdit à quiconque de faire passer ses marchandises pour celles d’une autre personne et qu’il est interdit à quiconque d’utiliser une marque, un signe ou un symbole, un dispositif ou un autre moyen qui, sans constituer une fausse déclaration faite directement à un acheteur, permet à ce dernier de mentir ou de faire une fausse déclaration à quelqu’un d’autre qui est le client ultime. Cela étant, puisqu’il s’agit selon moi d’un énoncé exhaustif du droit pour ce qui est de la question de la marque de commerce ou de la désignation commerciale, j’estime qu’il n’existe rien qui constitue un monopole ou un bien de la nature d’un droit d’auteur, ou de la

use of any name. Whatever name is used to designate goods, anybody may use that name to designate goods; always subject to this, that he must not, as I said, make directly, or through the medium of another person, a false representation that his goods are the goods of another person. That I take to be the law. [Emphasis added.]

[107] James L.J. went on to examine Loog's printed material and found that customers would not be led to believe as a result of the use of the word "Singer" that they were purchasing a machine manufactured by that company. Cotton and Lush LL. J. agreed with him and so the appeal was allowed. Singer appealed to the House of Lords.

[108] Lord Selborne L.C. carefully reviewed the evidence and concluded that, apart from the brass plate, customers were not misled by Loog's use of "Singer" in connection with its machines. He then dealt with the argument which is most relevant to the question under discussion here, at pages 26-27:

The counsel for the appellants lastly argued, that the plaintiffs trading under Mr. Singer's name, and using his trade-mark, had acquired such a right of property in that name as to entitle them to restrain any rival in trade from introducing it into any of his price lists, circulars, or advertisements, even in such a way as might exclude the possibility of its being understood to represent, directly or indirectly, that the goods sold by him were manufactured by the plaintiffs, or that his trade or business was identical or connected with the trade or business of the plaintiffs. For that argument no authority was cited; and it cannot, in my opinion, be maintained on any principle. The reputation acquired by machines of a particular form or construction is one thing; the reputation of the plaintiffs, as manufacturers, is another. If the defendant has no right, under colour of the former, to invade the latter, neither have the plaintiffs any right, under colour of the latter, to claim (in effect) a monopoly of the former. If the defendant has (and it is not denied that he has) a right to make and sell, in competition with the plaintiffs, articles similar in form and construction to those made and sold by the plaintiffs, he must also have a right to say that he does so, and to employ for that purpose the terminology common in his trade, provided always that he does this in a fair distinct and unequivocal way.

nature d'un brevet, dans l'emploi d'un nom. Quel que soit le nom qui est employé pour désigner les marchandises, ce nom peut être employé par n'importe qui pour désigner les marchandises, à condition que, comme je l'ai affirmé, une personne ne déclare pas faussement, directement ou par l'intermédiaire d'autrui, que ses marchandises sont celles d'une autre personne. Tel est selon moi le droit. [Non souligné dans l'original.]

[107] Lord James a ensuite examiné la documentation de Loog et a conclu que les clients ne seraient pas amenés à croire, par suite de l'emploi du mot «Singer», qu'ils achetaient une machine fabriquée par cette société. Lord Cotton et lord Lush souscrivaient à l'avis de lord James et l'appel a donc été accueilli. Singer a interjeté appel devant la Chambre des lords.

[108] Lord Selborne a minutieusement examiné la preuve; il a conclu qu'à part la plaque en cuivre, les clients n'étaient pas induits en erreur par l'emploi par Loog du mot «Singer» à l'égard de ses machines. Il a ensuite examiné l'argument qui est ici plus pertinent, aux pages 26 et 27:

[TRADUCTION] L'avocat des appelantes a en dernier soutenu que les demanderesse, en exploitant leur entreprise sous le nom de M. Singer et en employant la marque de commerce de celui-ci, avaient acquis sur ce nom un droit de propriété leur permettant d'empêcher un concurrent de l'introduire dans ses listes de prix, dans ses circulaires ou dans ses annonces, même d'une façon qui pourrait exclure toute possibilité que l'on croie qu'il déclare, directement ou indirectement, que les marchandises qu'il vend ont été fabriquées par les demanderesse ou que son commerce ou son entreprise est identique ou relié au commerce ou à l'entreprise des demanderesse. Aucun jugement faisant autorité n'a été mentionné à l'appui de cet argument; à mon avis, cet argument ne peut absolument pas être maintenu. La réputation acquise par des machines d'une forme ou construction particulière est une chose; la réputation des demanderesse, en leur qualité de fabricants, est autre chose. Si le défendeur n'a pas le droit, sous le couvert de l'une de se prévaloir de l'autre, les demanderesse n'ont pas non plus le droit, sous le couvert de leur réputation, de revendiquer (en fait) un monopole à l'égard de la réputation de leurs machines. Si le défendeur a le droit (et il n'est pas nié qu'il l'a) de fabriquer et de vendre, en concurrence avec les demanderesse, des articles semblables quant à la forme et à la construction à ceux qui sont fabriqués et vendus par les demanderesse, il doit également avoir le droit de dire qu'il le fait et d'employer à cette fin la terminologie commune à ce genre de commerce, à condition

[109] Lord Blackburn also stated his view of the law relating to trade-marks at pages 29-30:

The original foundation of the whole law is this, that when one knowing that goods are not made by a particular trader sells them as and for the goods of that trader, he does that which injures that trader. . . .

The modes in which goods may be passed off as and for the plaintiff's vary. The most usual is where a particular mark on the goods or on the packages in which they are sold has been used to denote that they are made by a particular firm to such an extent that it is understood in the market to bear that meaning. The law as to those trade-marks is now regulated by statutes, but before there was any legislation on the subject it was well settled that when any one adopted a mark so closely resembling the trade-mark of the plaintiff that it would be likely to be mistaken for it, and put it on his goods and sold them, knowing that though the persons to whom he sold them were well aware that they were not the plaintiff's make, yet that they were meant to be sold to others who would see only the trade-mark, and were likely to be deceived by its resemblance to that of the plaintiff, he might be properly found to have knowingly and fraudulently sold the goods as and for the plaintiff's goods. [Citation omitted.]

[110] Later in his reasons, at pages 37-38, Lord Blackburn said this about a trader's use of another's name:

But it was argued that the plaintiffs were entitled to an injunction to prevent the use of the plaintiff's name in any way in reference to articles such as they sell. It was not denied that every one was at liberty to make and sell machines in every respect identical with those made by the plaintiffs, and to say that the goods he made and sold were identical with those made by the plaintiffs in shape and construction, and to allege that the materials were better than those used by the plaintiffs,

toutefois qu'il le fasse d'une façon équitable, distincte et non équivoque.

[109] Aux pages 29 et 30, lord Blackburn a également exprimé son avis au sujet du droit applicable aux marques de commerce:

[TRADUCTION] Le fondement initial du droit dans son ensemble est le suivant: lorsqu'une personne qui sait que des marchandises ne sont pas fabriquées par un commerçant particulier vend ces marchandises comme étant celles de ce commerçant ou en faisant passer ces marchandises pour les marchandises de ce commerçant, elle cause préjudice à ce commerçant [. . .]

Il est possible de faire passer des marchandises pour celles de la demanderesse de diverses façons. La façon la plus habituelle consiste à apposer une marque particulière sur les marchandises ou sur les emballages dans lesquels ces marchandises sont vendues pour indiquer que les marchandises sont fabriquées par une entreprise particulière au point que l'on croit, sur le marché, qu'il en est ainsi. Le droit applicable à ces marques de commerce est maintenant réglementé par des lois, mais avant que des dispositions législatives aient été édictées en la matière, il était bien établi que lorsqu'une personne adoptait une marque qui ressemblait tellement à la marque de commerce de la demanderesse qu'elle serait probablement prise pour cette marque, et qu'elle apposait cette marque sur ses marchandises et vendait ses marchandises en sachant que, même si les personnes à qui elle vendait les marchandises savaient fort bien que les marchandises en question n'étaient pas fabriquées par la demanderesse, mais que les marchandises étaient destinées à être vendues à d'autres personnes qui ne verraient que la marque de commerce et qui seraient probablement induites en erreur du fait que ces marchandises ressemblent à celle de la demanderesse, il pourrait à juste titre être conclu qu'elle a sciemment et frauduleusement vendu les marchandises comme étant celles de la demanderesse et en les faisant passer pour celles de la demanderesse. [Renvoi omis.]

[110] Plus loin dans ses motifs, aux pages 37 et 38, lord Blackburn a fait les remarques suivantes au sujet de l'emploi par un commerçant du nom d'un autre:

[TRADUCTION] Cependant, il a été soutenu que les demanderesses avaient droit à une injonction visant à empêcher de quelque façon que ce soit l'utilisation de leur nom à l'égard d'articles tels que ceux qu'elles vendent. Il n'a pas été nié que quelqu'un peut en toute liberté fabriquer et vendre des machines en tous points identiques à celles qui sont fabriquées par les demanderesses, qu'il peut dire que les marchandises qu'il a fabriquées et vendues sont identiques

and more skilfully put together, and sold cheaper, and all this for the purpose rivalling the plaintiffs. But it was said that the plaintiff's family name must not be used at all for such an object. No authority was cited in support of such an extensive proposition, and I do not think it is founded on sound principles.

[111] At pages 38-39 of the report of the case in the House of Lords, Lord Watson set out his view of the applicable law:

The legal consequence of these facts is that the appellant company have a right—an exclusive right, to use the name “Singer” as denoting sewing machines of their manufacture; and that no one has a right to use the word for the purpose of passing off his goods as theirs, or, even when he is innocent of that purpose, to use it in any way calculated to deceive or aid in deceiving the public. None of the numerous authorities cited at the bar by the appellant's counsel carry the exclusive right of a trader to a particular name, beyond that limit. There is no authority, and, in my opinion, no principle for giving the trader any higher right. If he cannot allege and prove that the public are deceived, or that there is a reasonable probability of deception, he has no right to interfere with the use of the name by others.

[112] The owner of an unregistered trade-mark had the right to the assistance of the Court when it could show that the use of its trade-mark, or one confusingly similar, by another deceived the public into believing they were buying the plaintiff's goods. The plaintiff's exclusive right was not to the use of the name but to the use of the name for the purpose showing that the goods originated with him. If, as Lord Watson put it, the plaintiff could not show deception, or the probability of deception, the courts would not restrain the use of the name by another. Consistent with that position, Loog was enjoined from using the Singer name on the brass plate, which the courts found was misleading. But the House of Lords declined to intervene with respect to the other uses of the name “Singer” which they found were not misleading or confusing.

quant à la forme et à la construction à celles qui sont fabriquées par les demanderesse, et qu'il peut alléguer que les matériaux employés sont meilleurs que ceux qui sont utilisés par les demanderesse, qu'ils sont assemblés d'une façon plus habile et qu'ils coûtent moins cher, et ce, dans le but de faire concurrence aux demanderesse. Cependant, il a été affirmé que le nom de famille des demanderesse ne doit pas du tout être employé à pareilles fins. Or, aucun jugement faisant autorité n'a été mentionné à l'appui de cette thèse générale, et je ne crois pas qu'elle soit fondée sur de bons principes.

[111] Aux pages 38 et 39 du recueil dans lequel figure le jugement rendu par la Chambre des lords, lord Watson a énoncé son avis au sujet du droit applicable:

[TRADUCTION] La conséquence, sur le plan juridique, est que la société appelante possède un droit, un droit exclusif, d'employer le nom «Singer» pour désigner les machines à coudre qu'elle fabrique et que personne n'a le droit d'employer le nom en question afin de faire passer ses marchandises pour les siennes ou, même si elle fait innocemment, d'employer de quelque façon le nom en question dans l'intention de tromper ou d'aider à tromper le public. Aucun des nombreux jugements faisant autorité que l'avocat de l'appelante a mentionnés ne reconnaît le droit exclusif d'un commerçant à un nom particulier au-delà de cette limite. Il n'existe aucun jugement faisant autorité et, à mon avis, aucun principe permettant de conférer au commerçant un droit plus étendu. S'il ne peut pas alléguer et prouver que le public est induit en erreur ou qu'il existe une probabilité raisonnable que le public soit induit en erreur, le commerçant n'a pas le droit d'intervenir lorsque d'autres personnes emploient le nom en question.

[112] Le propriétaire d'une marque de commerce non déposée avait le droit de s'adresser aux tribunaux s'il pouvait démontrer que l'emploi par une autre personne de sa marque de commerce ou d'une marque similaire au point de créer de la confusion avait pour effet d'amener les membres du public à croire qu'ils achetaient ses marchandises. Le droit exclusif de la demanderesse ne visait pas l'emploi du nom, mais l'emploi du nom visant à démontrer que les marchandises provenaient d'elle. Si, comme lord Watson le dit, la demanderesse ne pouvait pas démontrer qu'il y avait tromperie ou qu'il existait une probabilité de tromperie, les tribunaux n'empêcheraient pas l'emploi du nom par une autre personne. Conformément à cette position, il était interdit à Loog d'employer le nom Singer sur la plaque en cuivre, ce qui selon les tribunaux était trompeur. Cependant, la Chambre des lords a refusé d'intervenir à l'égard des autres emplois du nom «Singer» qui, à son

[113] Because *Singer* is a trade-mark case, one needs to read the comments with respect to make and selling a sewing machine identical to *Singer*'s with caution when applying it to a case of distinguishing guise. *Singer* is authority with respect to the rights enjoyed by trade-mark owners at common law. It is not authority with respect to distinguishing guises.

[114] Some confusion may be introduced into this discussion by the use of the term "infringement". Actions at common law to protect the rights of the owner of an unregistered trade-mark were often referred to infringement actions. For example (*Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423, at pages 436-437):

The old action for infringement of a common law trade mark was based only on the duty of the Courts to prevent fraud and deceit, and the loss of distinctiveness was, therefore, fatal to its success.

[115] In Canada, the *Trade Mark and Design Act*, R.S.C. 1906, c. 71, prohibited the institution of infringement proceedings except in the case of registered trade-marks:

20. No person shall institute any proceeding to prevent the infringement of any trade mark, unless such trade mark is registered in pursuance of this Act.

[116] While the prohibition has not been carried forward into the current Act, there remains a view that an action in infringement is, by definition, limited to registered trade-marks (*Hughes on Trade Marks, supra*, at page 586):

Infringement constitutes the unauthorized use of a registered trade-mark on goods of the kind in respect of which the mark was registered. Those rights are as conferred by registration of the trade-mark, namely, the exclusive right to the use of the trade-mark throughout Canada in respect of the wares or services set forth in the registration, subject to adjudication.

avis, n'étaient pas trompeurs ou ne créaient pas de confusion.

[113] Étant donné que l'affaire *Singer* porte sur une marque de commerce, il faut lire avec prudence les remarques qui sont faites au sujet de la fabrication et de la vente d'une machine à coudre identique à celle de *Singer* lorsqu'il s'agit d'appliquer ce jugement à une affaire de signe distinctif. Le jugement *Singer* fait autorité en ce qui concerne les droits reconnus aux propriétaires de marques de commerce en common law. Ce jugement ne fait pas autorité à l'égard des signes distinctifs.

[114] L'emploi du mot «violation» peut jeter de la confusion dans cette analyse. Les actions fondées sur la common law visant à protéger les droits du propriétaire d'une marque de commerce non déposée étaient souvent désignées comme étant des actions en violation. Ainsi *Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423, aux pages 436 et 437:

[TRADUCTION] L'ancienne action en violation d'une marque de commerce en common law était uniquement fondée sur le fait que les tribunaux étaient tenus d'empêcher la fraude et la tromperie et la perte du caractère distinctif portait donc un coup fatal à cette action.

[115] Au Canada, la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, ch. 71, interdisait l'introduction d'une action en violation sauf dans le cas de marques de commerce déposées:

20. Nul ne peut instituer des procédures pour empêcher les contraventions à une marque de commerce, à moins que cette marque de commerce ne soit enregistrée conformément à la présente loi.

[116] Cette interdiction n'a pas été reprise dans la Loi actuelle, mais il reste que l'on estime qu'une action en violation est par définition limitée aux marques de commerce déposées (*Hughes on Trade Marks*, précité, à la page 586):

[TRADUCTION] La violation constitue l'emploi non autorisé d'une marque de commerce déposée sur des marchandises du genre de celles à l'égard desquelles la marque est déposée. Ces droits sont ceux qui sont conférés par l'enregistrement de la marque de commerce, à savoir le droit exclusif à l'emploi de la marque de commerce partout au Canada à l'égard des

[117] This is significant only to the extent that an action for infringement is thought to be an action to enforce a right to exclusive use of a trade-mark as provided for in section 20 of the Act. There continue to be cases in which parties allege infringement of an unregistered trade-mark (see for example *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3 (C.A.)). But the fact of describing an action in relation to an unregistered trade-mark as an action for infringement does not change the substantive rights of the parties. Such cases are best seen as cases of passing off (for example, in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, the Supreme Court treated *Singer, supra*, as a case of passing off).

[118] The relationship of the action of passing off to monopoly rights is summarized in Wadlow C., *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1995), at page 181: “The action for passing-off does not confer monopoly rights”. Professor Wadlow cites *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693 and *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (H.L.), for the proposition that “passing-off recognizes no ‘exclusive right’ to any name, mark or get-up” (*ibid.*, at page 181).

[119] This digression into the rights of the owners of unregistered trade-marks is the result of the appellants’ claim that success in the action would not allow them to claim the exclusive right to use the “LEGO” *indicia*. Their rights would be limited to ensuring that the “LEGO” *indicia* is not used in such a way that the public was deceived as to the origin of the goods. This limited right on the part of the appellants does not amount to “evergreening” (the extension of a patent monopoly by successive registrations of minor improvements or, in this context, the extension of patent rights by the use of

marchandises ou services mentionnés dans l’enregistrement, sous réserve d’une décision.

[117] Cela n’est important que dans la mesure où une action en violation est considérée comme une action visant à reconnaître un droit à l’emploi exclusif d’une marque de commerce, comme le prévoit l’article 20 de la Loi. Il y a encore des cas dans lesquels les parties allèguent la violation d’une marque de commerce non déposée (voir par exemple *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2003] 3 C.F. 3 (C.A.)). Cependant, même si l’on décrit une action relative à une marque de commerce non déposée comme étant une action en violation, cela ne change rien aux droits des parties quant au fond. Il est préférable de considérer ces affaires comme des affaires de commercialisation trompeuse (ainsi, dans l’arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, la Cour suprême a considéré l’affaire *Singer*, précitée, comme une affaire de commercialisation trompeuse).

[118] Le rapport existant entre l’action en commercialisation trompeuse et les droits liés à un monopole est résumé dans Wadlow C., *The Law of Passing-Off*, 2^e éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1995), à la page 181: [TRADUCTION] «L’action en commercialisation trompeuse ne confère pas de droits liés à un monopole.» Le professeur Wadlow mentionne les jugements *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693 et *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (C.L.), à l’appui de la thèse selon laquelle [TRADUCTION] «la commercialisation trompeuse ne reconnaît aucun “droit exclusif” à un nom, à une marque ou à une présentation» (*ibid.*, à la page 181).

[119] Cette digression relative aux droits des propriétaires de marques de commerce non déposées résulte de l’allégation des appelantes selon laquelle le succès remporté dans l’action ne leur permettrait pas de revendiquer le droit exclusif à l’emploi de la marque figurative «LEGO». Elles auraient uniquement le droit de faire en sorte que la marque figurative «LEGO» ne soit pas employée de façon à induire le public en erreur au sujet de l’origine des marchandises. Ce droit restreint des appelantes ne constitue pas un «monopole perpétuel» (la prolongation d’un monopole conféré par un brevet au

trade-mark law) as described in the reasons of my learned colleague Sexton J.A. Far from having a right of exclusive use, such rights as the appellants have arise only upon proof that consumers are misled by the use of the “LEGO” *indicia*, and may be limited to insisting that the possibility of confusion that the goods originate with the appellants is eliminated by the use of other material.

[120] There was evidence before the Trial Judge of the use of the “LEGO” *indicia* in a way which did not lead to confusion as to the source of the goods. The evidence of Mr. Fred Goyer was to the effect that Rokenbok, a LEGO competitor, used the “LEGO” *indicia* in its product but did so in a way which did not lead consumers to believe that they were purchasing LEGO products. While the Trial Judge preferred the evidence of other witnesses on the issue of confusion, he quoted without adverse comment, Mr. Goyer’s evidence with respect to Rokenbok’s use of the “LEGO” *indicia* (see paragraphs 141 and 142 of the Trial Judge’s decision). Consequently, I am persuaded that the holder of an unregistered trade-mark does not have an enforceable right to prevent non-confusing use of its trade-mark by others, even though it does enjoy protection from confusing use of its trade-mark or marks which are similar.

[121] This conclusion is not inconsistent with other rights which owners of unregistered trade-marks might have. For example, one of the conditions of invalidity of registration of a trade-mark is that the registrant was not the person who is entitled to registration of the trade-mark (see section 18 of the Act). Similarly, a trade-mark is not registrable if, at the date of first use by the applicant, it was confusing with “a trade-mark that

moyen d’enregistrements successifs d’améliorations mineures ou, dans le présent contexte, la prolongation de droits liés à un brevet au moyen du recours au droit en matière de marques de commerce) comme il en est fait mention dans les motifs de mon collègue, le juge Sexton, J.C.A. Les droits des appelantes, qui sont loin d’être un droit à l’emploi exclusif, existent uniquement sur preuve que les consommateurs sont induits en erreur par l’emploi de la marque figurative «LEGO», les appelantes pouvant uniquement insister pour que la possibilité de confusion, en ce qui concerne l’origine des marchandises, soit éliminée par l’emploi d’autres éléments.

[120] Le juge de première instance disposait de certains éléments de preuve montrant que la marque figurative «LEGO» était employée de façon à ne pas créer de confusion au sujet de la source des marchandises. Selon la preuve présentée par M. Fred Goyer, Rokenbok, un concurrent de LEGO, employait la marque figurative «LEGO» dans son produit, mais il le faisait d’une façon qui n’amenait pas les consommateurs à croire qu’ils achetaient des produits LEGO. Le juge de première instance a préféré la preuve présentée par d’autres témoins au sujet de la question de la confusion, mais, il a mentionné, sans faire de remarques défavorables, la preuve que M. Goyer avait soumise au sujet de l’emploi par Rokenbok de la marque figurative «LEGO» (voir les paragraphes 141 et 142 de la décision du juge de première instance). Par conséquent, je suis convaincu que le titulaire d’une marque de commerce non déposée ne peut faire valoir aucun droit en vue d’empêcher d’autres personnes d’employer sa marque de commerce d’une façon qui ne crée pas de confusion, même si une protection lui est accordée à l’égard d’un emploi de sa marque de commerce ou de marques similaires qui crée de la confusion.

[121] Cette conclusion n’est pas incompatible avec d’autres droits que les propriétaires de marques de commerce non déposées pourraient posséder. Ainsi, selon l’une des conditions d’invalidité de l’enregistrement d’une marque de commerce, l’auteur de la demande ne doit pas être la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce (voir l’article 18 de la Loi). De même, une marque de

had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person” (see section 16 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 195] of the Act). An unregistered trade-mark is nonetheless property in which one can have ownership rights. Those rights may extend to preventing or expunging registrations which would defeat the original owner’s rights.

[122] I now turn to the argument with respect to functionality, which can be summarized in the following way. Neither the statutory and nor the common law definition of a trade-mark preclude trade-marks which are primarily functional. The doctrine of functionality arises in the jurisprudence. The cases which proscribe functional trade-marks arise in the context of registered trade-marks, and proceed from a concern that trade-mark law not be used to acquire monopoly rights with respect to functional elements. Since one only acquires monopoly rights by registration, there is no need to apply the policy against monopolies to unregistered trade-marks. In my view, there is nothing in the jurisprudence which would compel a contrary conclusion.

[123] The relevant provisions of the Act are the following:

2. In this Act,

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

“distinguishing guise” means

- (a) a shaping of wares or their containers, or
- (b) a mode of wrapping or packaging wares

commerce n’est pas enregistrable si, à la date du premier emploi par le demandeur, elle crée de la confusion avec «une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne» (voir l’article 16 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 195] de la Loi). En outre, une marque de commerce non déposée est néanmoins un bien à l’égard duquel il est possible de détenir des droits de propriété. Ces droits peuvent aller jusqu’à empêcher des enregistrements qui porteraient atteinte aux droits du propriétaire initial ou jusqu’à entraîner la radiation de pareils enregistrements.

[122] J’examinerai maintenant l’argument relatif à la fonctionnalité, qui peut être résumé comme suit: ni la définition légale de la marque de commerce ni la définition existant en common law ne font obstacle aux marques de commerce qui sont principalement fonctionnelles. La doctrine de la fonctionnalité découle de la jurisprudence. Les décisions qui interdisent les marques de commerce fonctionnelles ont été rendues dans le contexte des marques de commerce déposées et visent à empêcher une personne de se prévaloir du droit en matière de marques de commerce en vue d’acquérir des droits liés au monopole à l’égard d’éléments fonctionnels. Étant donné qu’une personne acquiert des droits liés à un monopole uniquement par enregistrement, il n’est pas nécessaire d’appliquer aux marques de commerce non déposées le principe interdisant les monopoles. À mon avis, il n’y a rien dans la jurisprudence qui nous obligerait à tirer une conclusion contraire.

[123] Les dispositions pertinentes de la Loi sont ci-après énoncées:

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

«marque de commerce» Selon le cas:

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

...

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

...

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

...

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and

(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

[. . .]

«signe distinctif» Selon le cas:

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d’envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

[. . .]

7. Nul ne peut:

a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;

b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

[. . .]

13. (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois:

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;

b) l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

...

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[124] Under the Act, a trade-mark is defined by the intention of the user. A trade-mark is a mark used “for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services” of one trader from “those manufactured, sold, leased, hired or performed by others” or which has that effect. The genesis of this definition is found in *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of State of Ottawa: Queen’s Printer, 1953) (the Fox Report). It begins, at page 7 by referring to the definition of trade-mark which appeared in *The Unfair Competition Act, 1932*, the precursor to the Act:

It was undoubtedly the intention of those who framed Section 2(m) of *The Unfair Competition Act, 1932*, to require that a symbol must be distinctive in order to constitute a trade mark and that requirement, up to a point, does not present any serious difficulty.

[125] The Committee, at page 8 then referred to the jurisprudence on the meaning of trade-mark under *The Unfair Competition Act, 1932*, and summarized the state of the law as follows:

... it has been decided that in Canada, a symbol that is not adapted to distinguish in the sense of being both distinctive in fact and inherently adapted to distinguish must not only be refused registration but cannot even be regarded as a trade mark for any purpose.

[126] After reviewing the definition of trade-mark found in the draft legislation, the Committee commented in the following terms, at page 9:

This definition eliminated the objectionable words “adapted to distinguish” but the definition made it essential that the mark

(2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

[. . .]

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[124] En vertu de la Loi, une marque de commerce est définie par l’intention de l’usager. Une marque de commerce est une marque employée «pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises [. . .] ou les services» d’un commerçant «des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres» ou qui a cet effet. Cette définition trouve son origine dans le *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953* au Secrétaire d’État du Canada, Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953) (le Rapport Fox). Au début de ce Rapport, à la page 7, il est fait mention de la définition de la marque de commerce qui était donnée dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, soit la loi qui s’appliquait avant la Loi actuelle:

Les auteurs de l’alinéa m) de l’article 2 de la *loi sur la concurrence déloyale, 1932*, ont sûrement eu l’intention d’exiger qu’un symbole fût distinctif pour constituer une marque de commerce, exigence qui ne soulève, jusqu’à certain point, aucune difficulté sérieuse.

[125] La Commission, à la page 9 a ensuite mentionné la jurisprudence portant sur le sens de la marque de commerce en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, et a résumé l’état du droit comme suit:

[. . .] il a été décidé qu’au Canada qu’il fallait refuser, non seulement d’enregistrer, mais encore de considérer comme marque de commerce à une fin quelconque, tout symbole qui n’est pas adapté à distinguer, au sens d’être à la fois véritablement distinctif et en lui-même adapté à distinguer.

[126] Après avoir examiné la définition de la marque de commerce figurant dans le projet de loi, la Commission a fait les remarques suivantes à la page 10:

Cette définition, tout en supprimant les mots «adapté pour établir une distinction», auxquels on trouvait à redire, précisait

should actually distinguish the wares or services from others in the same general class and this imposed a rigidity that, on reconsideration, was deemed inadvisable having regard to the wide variety of contexts in which it is necessary to employ the words “trade mark” throughout the Bill.

[127] These considerations led to a proposal for a different definition of trade-mark, at pages 9-10:

It was, therefore, decided that the definition of a trade mark should be freed of technical requirements as far as possible and based primarily upon the intent with which the mark is used.

The following definition is proposed in Section 2(*t*) of the present Bill:

“‘trade mark’ means

(i) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(ii) a certification mark, or

(iii) a distinguishing guise;”

[128] The Committee’s recommendation found favour with Parliament and it was enacted into law and remains the definition of trade-mark to this day. The Committee described the thrust of the definition as follows, at page 10:

It will be particularly noted that any mark is a trade mark if it is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services. In general, the question is to be tested by the intent with which the mark is used but the words “or so as to distinguish” have been inserted to take care of those relatively rare cases in which some word or design feature, originally adopted for purposes of ornamentation or the like, is later found to be an element which serves as a badge of identification.

[129] The absence of any formal restrictions in the definition of trade-mark required, as a consequence, that the notion of distinctiveness be defined separately, at page 12:

Having freed and broadened the definition of a trade mark in the manner discussed, it becomes necessary to ensure that

que la marque doit effectivement distinguer les marchandises ou services d’autres qui tombent dans la même catégorie générale, ce qui lui prêtait une rigueur, que nous avons jugé, en l’examinant à nouveau, peu souhaitable, vu la diversité des contextes dans lesquels il faut employer les mots «marque de commerce» tout au long du projet de loi.

[127] Compte tenu de ces considérations, une définition différente de la marque de commerce a été proposée, à la page 10:

Nous avons donc décidé qu’il fallait, autant que possible, libérer la définition d’une marque de commerce de toute exigence technique, la faisant reposer avant tout sur l’intention dans laquelle la marque est employée.

L’alinéa *h*) de l’article 2 du présent projet de loi propose la définition

«‘marque de commerce’ signifie

(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou accomplis par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou accomplis, par d’autres;

(ii) une marque de certification;

(iii) un signe distinctif;»

[128] La recommandation de la Commission a été bien accueillie par le législateur; elle a été édictée et est encore de nos jours la définition de la marque de commerce. La Commission a décrit la portée de la définition comme suit, à la page 10:

À noter en particulier que toute marque est une marque de commerce si elle est employée aux fins ou en vue de distinguer des marchandises ou services. En général, on en jugera d’après l’intention dans laquelle la marque est employée, mais les mots «en vue de distinguer» ont été insérés afin de pourvoir aux cas plutôt rares dans lesquels un certain mot ou un certain aspect du dessin, primitivement adapté aux fins d’ornementation ou autre, se révèle plus tard comme un élément qui sert de signe d’identifié.

[129] L’absence de toute restriction formelle dans la définition de la marque de commerce exigeait donc que la notion de caractère distinctif soit définie séparément, à la page 13:

Après avoir dégagé le définition d’une marque de commerce et en avoir élargi la portée de la façon exposée, il

the rights and privileges of registration attach only to “distinctive” trade marks. This has led to the necessity of defining the word “distinctive” as appears in Section 2(f) of the Bill:

“(f) ‘distinctive’ in relation to a trade mark means a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them.”

[130] This passage makes the point that distinctiveness is now a matter to be considered at registration. Section 12 [as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1994, c. 47, s. 193] of the Act dealing with registration touches upon distinctiveness implicitly by reference to confusion while section 18 of the Act makes lack of distinctiveness a ground of expungement of a trade-mark. While the issue in this case is functionality and not distinctiveness, the point remains that the definition of trade-mark is intended to be free of formal requirements so that whether something is a trade-mark depends only on whether it is used with the intention of distinguishing the goods of one trader from others, or whether it has the effect of doing so.

[131] The definition of a trade-mark includes a distinguishing guise which, in turn, includes “a shaping of wares . . . the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing” the wares and services of that person from those of others. The distinguishing guise need not be independent of the wares but may consist of the appearance of the goods themselves. While the current definition of distinguishing guise makes no reference to functionality, the definition which appeared in *The Unfair Competition Act, 1932*, did:

2. . . .

(d) “Distinguishing guise” means a mode of shaping, moulding, wrapping or packing wares entering into trade or commerce which, by reason only of their

faillait s’assurer que seules les marques de commerce distinctives comporteront les droits et privilèges de l’enregistrement. Nous avons donc dû donner du mot «distinctive» la définition qui figure à l’alinéa d) de l’article 2 du bill:

«d) “distinctive”, par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services des autres, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;»

[130] Dans ce passage, on souligne que le caractère distinctif est maintenant une question à prendre en considération au moment de l’enregistrement. L’article 12 [mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193] de la Loi, qui porte sur l’enregistrement, traite implicitement du caractère distinctif en faisant mention de la confusion, alors que l’article 18 de la Loi fait de l’absence de caractère distinctif un motif de radiation d’une marque de commerce. En l’espèce, la question qui se pose est celle de la fonctionnalité plutôt que celle du caractère distinctif, mais il reste que la définition de la marque de commerce est destinée à ne pas être assortie de conditions formelles, de sorte que la question de savoir si une chose est une marque de commerce dépend uniquement de la question de savoir si elle est employée pour distinguer les marchandises d’un commerçant de celles des autres, ou de la question de savoir si elle a pour effet de les distinguer.

[131] La définition de la marque de commerce comprend un signe distinctif qui, de son côté, comprend un «façonnement de marchandises [. . .] dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer» les marchandises et services de cette personne de ceux des autres. Le signe distinctif n’a pas à être indépendant des marchandises, mais il peut se rapporter à l’apparence des marchandises elles-mêmes. Dans la définition actuelle du signe distinctif, il n’est pas fait mention de la fonctionnalité, mais la définition qui figurait dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, en faisait mention:

2. [. . .]

d) «signe distinctif» signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l’industrie ou le commerce, laquelle, par

sensory impression thereby given and independently of any element of utility or convenience it may have, is adapted to distinguish the wares so treated from other similar wares and is used by some person in association with his wares in such a way as to indicate to dealers in and/or users of similar wares that the wares so treated have been manufactured or sold by him.

[132] There is reference to functionality (utility) in this definition, a reference which is absent from the definition in the Act. The rationale for the change is addressed in the Fox Report. After concluding that distinguishing guises should continue to be eligible for registration, the Committee suggested changes in the manner of registration [at page 23]:

We have, however, concluded that a distinguishing guise should not, as it is under *The Unfair Competition Act, 1932*, be registrable in the same way as an ordinary trade mark, but ought to be registered only after proof has been made of its distinctiveness by use in Canada and, in addition, only if the Registrar is satisfied that the exclusive use following upon its registration will not be likely unreasonably to limit the development of any art or industry. We have also taken care to ensure that the registration of a distinguishing guise shall give no right to the registrant to prevent others from using any of its utilitarian features (Section 13(2)), and for its expungement by the Exchequer Court of Canada if the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry (Section 13(3)).

[133] Like distinctiveness, functionality has been made an issue at registration. In my view, this change makes it difficult to conceive of functionality precluding a distinguishing guise attaining the status of a trade-mark, though the registration provisions found at section 13 of the Act may make it more difficult for it to become a registered trade-mark. But subsection 13(2) of the Act provides that even when a disguising guise containing utilitarian (functional) features is registered, the registration is not a bar to use by others of the utilitarian features. If functionality automatically disqualified a distinguishing guise as a trade-mark, it is difficult to see what subject-matter would be left for subsection 13(2) of the Act.

suite seulement de l'impression sensorielle qu'elle donne et indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir, est adoptée pour distinguer les produits ainsi traités d'autres produits similaires et est employée par une personne à l'égard de ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de produits similaires, que les produits ainsi traités ont été fabriqués ou vendus par elle.

[132] Il est fait mention de la fonctionnalité (de l'utilité) dans cette définition, mais il n'en est pas ainsi dans la définition figurant dans la Loi. Le fondement de cette modification est examiné dans le Rapport Fox. Après avoir conclu que les signes distinctifs devraient continuer à être admissibles à l'enregistrement, la Commission a proposé d'apporter des modifications aux modalités d'enregistrement, aux pages 24 et 25:

Cependant, nous avons abouti à la conclusion qu'un signe distinctif ne devrait pas, comme le stipule la *loi sur la concurrence déloyale, 1932*, être enregistrable de la même façon qu'une marque de commerce ordinaire, mais qu'il ne devrait être enregistré qu'après que preuve aura été fournie de son caractère distinctif, du fait de son usage au Canada et, en plus, seulement s'il est établi à la satisfaction du registraire que son usage exclusif par suite de son enregistrement, ne limite probablement pas de façon déraisonnable l'essor d'aucun art ni d'aucune industrie. Nous avons également pris soin de nous assurer que l'enregistrement d'un signe distinctif ne confère aucun droit à l'inscrivant d'empêcher d'autres commerçants d'employer l'une ou l'autre des particularités utilitaires qu'il comporte (art. 13, par. 2); nous avons aussi prévu sa radiation par la Cour d'échiquier du Canada, si l'enregistrement peut déraisonnablement limiter l'essor de quelque art ou de quelque industrie (paragraphe (3) de l'article 13).

[133] Comme le caractère distinctif, la question de la fonctionnalité s'est posée à l'enregistrement. À mon avis, par suite de cette modification, il est difficile d'imaginer que la fonctionnalité empêche un signe distinctif d'avoir la qualité d'une marque de commerce, et ce, même si, à cause des dispositions relatives à l'enregistrement qui figurent à l'article 13 de la Loi, il est peut-être plus difficile d'en faire une marque de commerce déposée. Cependant, le paragraphe 13(2) de la Loi prévoit qu'aucun enregistrement d'un signe distinctif comportant des particularités utilitaires (fonctionnelles) ne gêne l'emploi d'une particularité utilitaire par d'autres personnes. Si la fonctionnalité avait nécessairement pour effet de rendre un signe distinctif non admissible à titre

[134] Before turning to the jurisprudence, I wish to address the meaning of an expression which occurs frequently in the cases dealing with functionality, that of the “valid” trade-mark. There is a distinction to be drawn between the existence of a trade-mark, the enforceability of that trade-mark and the registrability of that trade-mark. One finds the following in “On Trade-marks Becoming Invalid” by David E. Clarke in *Trade-marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson, editor-in-chief, Toronto: Carswell, 1993, at pages 296-297:

A “valid” trade-mark, as that term is understood in its broadest sense, is a trade-mark which has legal strength or force and is “valid” whether it is registered under the Act or whether it is unregistered and exists merely at common law. In other words, the registration of a trade-mark simply confirms and augments the owner’s legal rights in the mark, but it does not create the trade-mark; a valid trade-mark must exist before there can be registration. Therefore, when one considers the meaning of the term “invalid” as it is used in the Act, one must bear in mind that the issue is whether the registration is “invalid”.

[135] One can see in this passage the distinction between the existence of a trade-mark and its registration. But the author considers that a trade-mark must be enforceable. Enforceability is a function of distinctiveness: a trade-mark is entitled to protection if its use by another will confuse the public as to the source of the wares with which it is associated. But if a trade-mark is defined by the intention of the person using it, one could have a trade-mark which is intended to distinguish the goods of a trader but which, in fact, does not do so. That would give rise to a trade-mark which was not enforceable. When the author says that a valid trade-mark must exist before registration, he is referring to a distinctive trade-mark, since only a distinctive trade-mark is eligible for registration. As a result, the references in the cases to a “valid” trade-mark must be read with caution. In most cases, the issue is the registration of the trade-mark, not its existence as a trade-mark.

de marque de commerce, il est difficile de voir ce sur quoi pourrait porter le paragraphe 13(2) de la Loi.

[134] Avant d’examiner la jurisprudence, j’aimerais parler du sens d’une expression qui revient souvent dans les décisions portant sur la fonctionnalité, à savoir la marque de commerce «valide». Il y a une distinction à faire entre l’existence d’une marque de commerce, l’opposabilité de cette marque de commerce et son enregistra­bilité. On trouve les remarques suivantes dans le document intitulé «On Trade-marks Becoming Invalid» de David E. Clarke dans *Trade-marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson, rédacteur en chef (Toronto: Carswell, 1993), aux pages 296 et 297:

[TRADUCTION] Une marque de commerce «valide» au sens le plus large de ce terme est une marque de commerce qui a une force ou un effet légal et qui est «valide», et ce, peu importe qu’elle soit déposée en vertu de la Loi ou qu’elle ne le soit pas, ou si elle n’est pas déposée, peu importe qu’elle existe simplement en common law. En d’autres termes, l’enregistrement d’une marque de commerce confirme et accroît simplement les droits légaux que possède le propriétaire sur la marque, mais il ne crée pas la marque de commerce; afin de pouvoir être déposée, une marque de commerce valide doit exister. Par conséquent, si l’on considère le sens du mot «invalide» tel qu’il est employé dans la Loi, il faut se rappeler qu’il s’agit de savoir si l’enregistrement est «invalide».

[135] Il est possible de constater, dans ce passage, la distinction entre l’existence d’une marque de commerce et son enregistrement. Cependant, l’auteur estime qu’une marque de commerce doit être opposable. Or, l’opposabilité est fonction du caractère distinctif: une marque de commerce peut à bon droit être protégée si son emploi par un autre a pour effet d’induire le public en erreur au sujet de la source des marchandises auxquelles elle est associée. Cependant, si une marque de commerce est définie par l’intention de la personne qui l’emploie, on pourrait avoir une marque de commerce qui est destinée à distinguer les marchandises d’un commerçant, mais qui en fait ne les distingue pas. Cela donnerait lieu à une marque de commerce non opposable. Lorsque l’auteur dit qu’une marque de commerce valide doit exister avant l’enregistrement, il parle d’une marque de commerce distinctive, étant donné que seule une marque de commerce distinctive est admissible à l’enregistrement. Par conséquent, la

[136] This distinction is also found in the following passage which appears at page 3-16 of *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed., *supra*:

In considering the definition of a trade-mark, a clear distinction must be made between a trade-mark and a protectable or a registrable trade-mark. At common law the courts were interested, not in defining what constituted a trade-mark *simpliciter*, but what constituted that type of trade-mark that would be entitled to the protection of the court. Under the statutes, the courts were interested in ascertaining whether a given word or device fell within the definition of a trade-mark provided by the relevant statute. All the statutes with which this work is concerned were dealing with registration and therefore the inquiry was directed to ascertaining what conformed to the statutory definition of trade-marks that were registrable and hence protectable. It is for this reason that so many of the decided cases contain broad statements to the effect that a mark cannot be a trade-mark unless it is distinctive. These statements were clearly erroneous, so far as they applied to trade-marks apart from registration or protectability.

[137] With that background in mind, I now turn to a review of the authorities. The seminal case in the Canadian jurisprudence is *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141. In that case, Imperial Tobacco was attempting to register as a trade-mark “a transparent outer wrapper with a coloured band extending around the package” in connection with packages of cigarettes. The coloured band was used to tear away the wrapper from the cigarette package. This arrangement of a wrapper and a tearing strip had been the subject of two patents which were found to be invalid. The registrar refused registration on the following grounds, at page 143:

The Registrar refused registration of the mark on the grounds that the coloured band performed the function of indicating where the tear strip was located and thus facilitate the opening of the outer wrapper, and that a transparent outer wrapper with a coloured strip or band being in use by

mention, dans les décisions, d’une marque de commerce «valide» doit être considérée avec prudence. Dans la plupart des cas, la question se rapporte à l’enregistrement de la marque de commerce plutôt qu’à son existence en tant que marque de commerce.

[136] Cette distinction se trouve également dans le passage suivant, qui figure à la page 3-16 de *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., précité:

[TRADUCTION] En examinant la définition d’une marque de commerce, il faut faire une distinction claire entre une marque de commerce et une marque de commerce susceptible d’être protégée ou déposée. En common law, les tribunaux voulaient non pas définir ce qui constituait une marque de commerce *simpliciter* mais ce qui constituait le type de marque de commerce qui pourrait à bon droit être protégé par les tribunaux. En vertu des lois, les tribunaux voulaient déterminer si un mot ou dispositif donné était visé par la définition de l’expression «marque de commerce» donnée par la loi pertinente. Toute les lois dont il est ici question traitaient de l’enregistrement et il s’agissait donc de déterminer ce qui était conforme à la définition légale des marques de commerce qui étaient enregistrables et pouvaient donc être protégées. C’est pourquoi un grand nombre de décisions renferment des énoncés généraux selon lesquels une marque ne peut pas constituer une marque de commerce à moins d’être distinctive. Ces énoncés étaient clairement erronés dans la mesure où ils s’appliquaient aux marques de commerce indépendamment de l’enregistrement ou de la possibilité d’être protégées.

[137] Ceci dit, j’examinerai maintenant les jugements faisant autorité. Le jugement qui a fait jurisprudence au Canada est le jugement *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141. Dans cette affaire-là, Imperial Tobacco tentait de faire enregistrer comme marque de commerce [TRADUCTION] «un emballage extérieur transparent comportant une bande de couleur entourant le paquet» à l’égard de paquets de cigarettes. La bande de couleur servait à enlever l’emballage. Ce dispositif, un emballage et un ruban de déchirage, avait fait l’objet de deux brevets qui avaient été jugés invalides. Le registraire a refusé l’enregistrement pour les motifs suivants, à la page 143:

[TRADUCTION] Le registraire a refusé l’enregistrement de la marque pour le motif que la bande de couleur servait à indiquer l’emplacement du ruban de déchirage, facilitant ainsi l’ouverture de l’emballage, et qu’un tel emballage comportant un ruban ou une bande de couleur utilisé par d’autres

manufacturers other than the applicant the same would fail to identify the wares so wrapped, as those of the applicant. [Emphasis added.]

[138] Maclean P., the Judge hearing the appeal from the Registrar's decision, described the two patents which had been found to be invalid and went on to comment on the trade-mark application, at page 145:

It seems to me that the trade mark applied for was intended to replace the patents referred to, if they should be found to be invalid, as they were. In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject-matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses.

[139] This comment must be understood in the light of the evidence before the learned Judge which was that there were at the time "many makes of cigarettes using a cellophane wrapper with a coloured ribbon" (*Imperial Tobacco, supra*, at page 145). The evidence was also to the effect that purchasers of cigarettes "invariably ask for a specific brand by name, and never by reference to the outer wrapper or the method of opening it" (*ibid.*, at page 146). It has already been noted that the cellophane wrapper with the coloured strip did not distinguish the appellant's goods from those of others. The effect of registration would have been to enable Imperial Tobacco to bring infringement actions against all other tobacco manufacturers to prevent them from using cellophane wrappers with a coloured tear strip on their cigarettes, something which they were already lawfully doing. This is the abuse which Maclean P. had in mind. Consequently, his comments about a "fit subject for a trade-mark" must be read in the context of the registration of a purported mark which did not distinguish the goods of one trader from those of another and whose registration would allow one manufacturer to claim a monopoly with respect to a utilitarian feature in wide use at the time.

fabricants ne désignerait pas les marchandises emballées comme étant celles de la requérante. [Non souligné dans l'original.]

[138] Le président Maclean, qui avait entendu l'appel interjeté contre la décision du registraire, a décrit les deux brevets qui avaient été jugés invalides et a ensuite fait les remarques suivantes au sujet de la demande visant l'octroi d'une marque de commerce, à la page 145:

[TRADUCTION] Il me semble que la marque de commerce visée par la demande était destinée à remplacer les brevets mentionnés s'il était conclu qu'ils étaient invalides, comme il l'a été. À mon avis, une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l'épreuve de l'humidité et une bande permettant d'ouvrir l'emballage, ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.

[139] Il faut interpréter cette remarque à la lumière de la preuve dont disposait le juge, à savoir qu'il y avait à ce moment-là [TRADUCTION] «de nombreuses marques de cigarettes ayant un emballage en cellophane comportant une bande de couleur» (*Imperial Tobacco, précité*, à la page 145). Selon la preuve, les acheteurs de cigarettes [TRADUCTION] «demand[ai]ent toujours une marque précise et ne f[aisaient] jamais mention de l'emballage extérieur du paquet» (*ibid.*, à la page 146). Il a déjà été noté que l'emballage en cellophane comportant le ruban de couleur ne distinguait pas les marchandises de l'appelante de celles des autres. L'enregistrement aurait eu pour effet de permettre à Imperial Tobacco d'intenter des actions en violation contre tous les autres fabricants de tabac en vue de les empêcher d'employer des emballages en cellophane comportant un ruban de déchirage de couleur, soit quelque chose qu'ils faisaient déjà légalement. Tel est l'abus auquel songeait le président Maclean. Par conséquent, les remarques que le juge a faites au sujet de l'«objet d'une marque de commerce» doivent être interprétées dans le contexte de l'enregistrement d'une prétendue marque qui ne distinguait pas les marchandises d'un commerçant de celles d'un autre et dont l'enregistrement permettrait à un fabricant de revendiquer un monopole à l'égard d'une particularité utilitaire largement utilisée à ce moment-là.

[140] The issue next arose in *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex. C.R. 399 affd [1964] S.C.R. 351 (*Parke, Davis*). Parke, Davis had obtained registration of 10 trade-marks each of which was described as follows, the only variation being in the colour of the band, at page 403:

The mark of which registration is requested is a design mark, of which five accurate and complete representations are furnished herewith, its principal features requiring to be indexed being in the applicant's opinion, *a white band applied approximately around the middle of a capsule and encircling the same.*

[141] Parke, Davis instituted infringement and passing-off proceedings against the defendant, who was selling a drug in a capsule with a green band around the centre. The evidence before the Exchequer Court was that Parke, Davis did not consistently associate any particular coloured band with any particular product. All of its products had names under which they were marketed and which were registered as trade-marks in connection with a specific drug. Furthermore, the evidence was that the strip was a coloured band of gelatin which effectively sealed the capsule containing the drug being sold. Parke, Davis had also registered a trade-mark "Kapseals" with respect to colour banded (and sealed) capsules. This use of a gelatin band to seal capsules of medicine was the subject of an expired patent.

[142] Noël J. summarized the defendant's attack upon the plaintiff's trade-marks as follows, at page 410:

The remainder of the defendant's contestation resides in an attack on the validity of the plaintiff's trade marks on four points which can be summarized as follows: the plaintiff's trade marks (1) are distinguishing guises incapable of constituting a trade mark and reside in colour alone; (2) perform functions and so cannot distinguish; (3) are really the subject-matter of an expired United States patent, and (4) that the registration of ten different colours constitutes a monopoly.

[140] La question s'est ensuite posée dans l'affaire *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399 confirmé par [1964] R.C.S. 351 (*Parke, Davis*). Parke, Davis avait obtenu l'enregistrement de 10 marques de commerce dont chacune était décrite comme suit, la seule variante se rapportant à la couleur de la bande, à la page 403:

[TRADUCTION] La marque dont l'enregistrement est demandé est un dessin de marque, dont cinq représentations exactes et complètes sont jointes, les principales particularités devant être enregistrées, étant de l'avis de la demanderesse, *une bande blanche appliquée à peu près au milieu de la capsule et entourant cette capsule.*

[141] Parke, Davis avait engagé des poursuites en violation et en commercialisation trompeuse contre la défenderesse, qui vendait un médicament dans une capsule dont le centre était entouré d'une bande verte. La preuve dont disposait la Cour de l'Échiquier était que Parke, Davis n'associait pas d'une façon uniforme une bande de couleur particulière à un produit particulier. Tous ses produits portaient des noms sous lesquels ils étaient commercialisés et qui étaient enregistrés en tant que marques de commerce à l'égard d'un médicament précis. En outre, selon la preuve, le ruban était une bande en gélatine de couleur qui scellait en fait la capsule renfermant le médicament qui était vendu. Parke, Davis avait également fait enregistrer la marque de commerce «Kapseals» à l'égard de capsules entourées d'une bande de couleur (et scellées). Cet emploi d'une bande de gélatine pour sceller des médicaments en capsules faisait l'objet d'un brevet expiré.

[142] Le juge Noël a résumé comme suit la contestation par la défenderesse des marques de commerce de la demanderesse, à la page 410:

[TRADUCTION] Le reste de la contestation de la défenderesse se rapporte à la validité des marques de commerce de la demanderesse; quatre arguments, qui peuvent être résumés comme suit, sont invoqués: 1) les marques de commerce de la demanderesse sont des signes distinctifs qui ne peuvent constituer une marque de commerce et sont uniquement définis par la couleur; 2) elles remplissent des fonctions et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une distinction; 3) elles font en réalité l'objet d'un brevet américain expiré; et 4) l'enregistrement de dix couleurs différentes constitue un monopole.

[143] The learned Judge disposed of the first objection on the ground that the trade-mark did not consist of colour only but of a coloured band or strip which may by use have come to be recognized as the plaintiff's mark. He then went on to consider the issue of functionality in light of the sealing function of the bands and concluded that the plaintiff's registered trade-marks monopolized colour-banded sealed capsules, which led him to conclude that the trade-marks were invalid. In coming to that conclusion, Noël J. referred to the decision in *Imperial Tobacco, supra*, and to the *dicta* in which it was suggested that the marks in question were not "fit subject matter for a trade mark", a point to which I shall return shortly.

[144] The Judge then went on to consider the passing-off action. He found, on the evidence, that the plaintiff's trade-marks did not distinguish its goods from those of other traders, at pages 426-427:

I have reached the conclusion that the plaintiff has not successfully discharged the burden of establishing that these trade marks distinguish its wares nor indicate their common origin. I am also of the opinion that the plaintiff has not established that the manner in which its goods or wares were done up has become associated in the mind of the consumer or purchaser with its goods or wares and the evidence does not show that these marks have been relied upon by the pharmacists, physicians nor the public who consumes its goods as distinguishing them from all others.

[145] This is followed by the paragraph on which the respondent relies, at page 427:

I have found that all of the plaintiff's ten registered trade marks as used by the plaintiff in its trade and as illustrated by the plaintiff's products produced as exhibits are not, properly speaking, trade marks within the contemplation of the Statute and they were not such at the time of registration.

They were, therefore, registered without sufficient cause and should be expunged. [Emphasis added.]

[143] Le juge a statué sur la première objection en disant que la marque de commerce n'était pas uniquement composée de couleurs, mais d'une bande ou d'un ruban de couleur qui, grâce à l'usage, était peut-être désormais reconnu comme étant la marque de la demanderesse. Il a ensuite examiné la question de la fonctionnalité à la lumière de la fonction de scellement des bandes et a conclu que les marques de commerce déposées de la demanderesse avaient pour effet de constituer un monopole sur les capsules scellées par des bandes de couleur, ce qui l'a amené à conclure que les marques de commerce étaient invalides. En arrivant à cette conclusion, le juge Noël a mentionné la décision qui avait été rendue dans l'affaire *Imperial Tobacco*, précitée, et les remarques incidentes selon lesquelles les marques en question ne [TRADUCTION] «sauraient faire l'objet d'une marque de commerce», soit un point sur lequel je reviendrai bientôt ci-dessous.

[144] Le juge a ensuite examiné l'action en commercialisation trompeuse. En se fondant sur la preuve, il a conclu que les marques de commerce de la demanderesse n'avaient pas pour effet de distinguer ses marchandises de celles des autres commerçants aux pages 426 et 427:

[TRADUCTION] J'en suis venu à la conclusion que la demanderesse n'a pas réussi à s'acquitter de l'obligation d'établir que ces marques de commerce distinguent ses marchandises ou indiquent leur origine commune. Je suis également d'avis que la demanderesse n'a pas établi que la présentation même de ses produits est maintenant associée avec elle dans l'esprit du consommateur ou de l'acheteur, et la preuve n'établit pas que les pharmaciens, les médecins ou le public qui consomme ses produits considéraient que ces marques les distinguaient de tous les autres.

[145] Vient ensuite le paragraphe suivant sur lequel l'intimée se fonde, à la page 427:

[TRADUCTION] J'ai conclu que les dix marques de commerce déposées de la demanderesse telles qu'elle les utilise dans son commerce et telles qu'elles sont illustrées par les produits de la demanderesse qui ont été soumis en preuve ne sont pas, à vrai dire, des marques de commerce au sens de la Loi et qu'elles n'étaient pas des marques de commerce au moment de l'enregistrement.

Ces marques ont donc été déposées sans cause suffisante et l'enregistrement devrait être radié. [Non souligné dans l'original.]

[146] The reference to the plaintiff's marks not being trade-marks, properly speaking, within the contemplation of the Act must be understood in the context of an application to enforce a registered trade-mark where the validity of the registration is in question. The reference to "at the time of registration" directs one to Noël J.'s finding at page 411 that the registrability of the trade-marks was to be decided under *The Unfair Competition Act, 1932*, as issues of the validity of registration are to be decided as of the date of registration. It will be recalled that the definition of trade-mark under *The Unfair Competition Act, 1932* required that the trade-mark be distinctive. Consequently, when Noël J. found that the plaintiff's trade-marks were not distinctive, they could not be trade-marks within the contemplation of *The Unfair Competition Act, 1932*. This passage is not authority that a trade-mark with functional features cannot be a trade-mark.

[147] Noël J.'s decision was appealed to the Supreme Court of Canada where it was affirmed at [1964] S.C.R. 351. The Supreme Court disposed of the infringement action on the basis of functionality, at pages 354-355:

The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristic and cannot, therefore, be the subject of a trade mark.

The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark. With respect, I agree with Maclean P., when, in *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*, ([1939] Ex. C.R. 141 at 145, 2 D.L.R. 65) he said:

In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses.

[146] La remarque selon laquelle les marques de la demanderesse ne sont pas, à vrai dire, des marques de commerce au sens de la Loi doit être interprétée dans le contexte d'une demande visant à faire valoir une marque de commerce déposée lorsque la validité de l'enregistrement est remise en question. Quant à la mention du moment de l'enregistrement, il faut se reporter à la conclusion tirée par le juge Noël à la page 144, à savoir que la question de l'enregistrabilité des marques de commerce devait être tranchée en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, étant donné qu'il faut trancher les questions de validité de l'enregistrement en se référant à la date de l'enregistrement. Il importe de se rappeler que la définition de l'expression «marque de commerce» figurant dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* exigeait que la marque de commerce soit distinctive. Par conséquent, lorsque le juge Noël a conclu que les marques de commerce de la demanderesse n'étaient pas distinctives, il ne pouvait s'agir de marques de commerce au sens de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Ce passage ne fait pas autorité lorsqu'il s'agit de dire qu'une marque de commerce comportant des particularités fonctionnelles ne peut pas être une marque de commerce.

[147] La décision du juge Noël a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada, qui l'a confirmée à [1964] R.C.S. 351. La Cour suprême a statué sur l'action en violation en se fondant sur la fonctionnalité aux pages 354 et 355:

[TRADUCTION] Il est à mon avis possible de statuer sur la validité des marques de commerce pour le motif que les bandes de couleur ont une utilisation ou caractéristique fonctionnelle et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une marque de commerce.

Il semble être bien établi en droit que si ce que l'on veut faire enregistrer comme marque de commerce a une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l'objet d'une marque de commerce. Avec égards, je souscris à l'avis exprimé par le président Maclean lorsqu'il a dit ce qui suit dans la décision *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*, ([1939] R.C.É. 141, à 145, 2 D.L.R. 65):

À mon avis, une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l'épreuve de l'humidité et une bande permettant d'ouvrir l'emballage, ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.

[148] The Supreme Court then went on to consider the passing-off claim and agreed with Noël J.'s conclusion that the public had not come to associate the trade-marks with Parke, Davis as the source of the goods. That conclusion precluded success in the passing off action.

[149] One must read Hall J.'s comments with respect to the validity of a functional trade-mark in light of the sentence which follows: "The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark" [emphasis added]. If functionality is inherently incompatible with the notion of a trade-mark, then the reference to "sought to be registered" is superfluous. On the other hand, if it is to be given effect, it can only be by interpreting "cannot be the subject of a trade mark" as meaning "cannot be the subject of a trade mark registration".

[150] The respondent's position in this appeal is that the *Parke, Davis* case is binding authority that something which is primarily functional cannot be a trade-mark. It must be conceded that the language used by Hall J. lends itself to that conclusion. But those words were not written in a vacuum. The Supreme Court was dealing with an infringement action in which the validity of the registration was raised as a defence. It was not necessary to find that the trade-mark was invalid in order for the defendant to succeed. All that was necessary was to find that the registration was invalid and liable to be expunged. The concern which the Supreme Court expressed in later paragraphs about extending the monopoly afforded by a patent is fully addressed by the expungement of the registration of the plaintiff's trade-marks. The Supreme Court's reasons do not address the definition of a trade-mark except in the context of registration. One can agree that the public policy against monopolies would suggest that the functional elements of a trade-mark cannot be monopolized, without necessarily agreeing that the mark or guise is not a trade-mark at all.

[148] La Cour suprême a ensuite examiné la demande fondée sur la commercialisation trompeuse et a souscrit à la conclusion du juge Noël selon laquelle le public n'associait pas encore les marques de commerce avec Parke, Davis comme source des marchandises. Par suite de cette conclusion, l'action en commercialisation trompeuse ne pouvait être accueillie.

[149] Il faut interpréter les remarques que le juge Hall a faites au sujet de la validité d'une marque de commerce fonctionnelle à la lumière de la phrase suivante: [TRADUCTION] «Il semble être bien établi en droit que si ce que l'on veut faire enregistrer comme marque de commerce a une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l'objet d'une marque de commerce» [non souligné dans l'original]. Si la fonctionnalité est intrinsèquement incompatible avec la notion de marque de commerce, il ne sert à rien de dire que l'on veut faire enregistrer la marque. D'autre part, pour donner effet à cette remarque, il faut interpréter les mots «ne peut faire l'objet d'une marque de commerce» comme signifiant «ne peut pas être enregistré comme marque de commerce».

[150] Selon la position prise par l'intimée dans cet appel, l'arrêt *Parke, Davis* fait autorité lorsqu'il s'agit de dire que ce qui est principalement fonctionnel ne peut pas constituer une marque de commerce. Il faut concéder que les termes employés par le juge Hall permettent cette conclusion. Toutefois, cette remarque n'a pas été faite dans l'abstrait. La Cour suprême examinait une action en violation dans laquelle la question de la validité de l'enregistrement était soulevée comme moyen de défense. Pour que la défenderesse ait gain de cause, il n'était pas nécessaire de conclure que la marque de commerce était invalide. Il suffisait de conclure que l'enregistrement était invalide et pouvait faire l'objet d'une radiation. La radiation de l'enregistrement des marques de commerce de la demanderesse répond pleinement à la préoccupation que la Cour suprême a exprimée dans les paragraphes suivants au sujet de la prolongation de la durée du monopole accordé par un brevet. Dans ses motifs, la Cour suprême n'examine la définition d'une marque de commerce que dans le contexte de l'enregistrement. On peut souscrire à l'avis selon lequel le principe d'ordre public à l'encontre des monopoles donnerait à entendre que les éléments

fonctionnels d'une marque de commerce ne peuvent pas faire l'objet d'un monopole, sans nécessairement souscrire à l'avis selon lequel la marque ou le signe ne constitue pas du tout une marque de commerce.

[151] The issue arose again in *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 Ex. C.R. 3 (*Elgin Handles*), where the plaintiff had obtained registration of a trade-mark described as “the accentuation in darker colouring of the grain of the wood of tool handles the surface of which has been fire hardened to accomplish such purpose” (at page 6). Jackett P. [at page 7] allowed the application to expunge the registration on the basis of the decision of the Supreme Court of Canada in *Parke, Davis, supra*, holding that fire hardening is a process “primarily designed to improve wooden handles as objects of commerce and has therefore a functional use or characteristic”. He concluded that the change in the appearance of the wood due to fire hardening could not be a trade-mark.

[152] *Elgin Handles, supra*, is interesting in that it was not alleged that the coloured grain of the handle was itself functional, as is the case with the “LEGO” *indicia*. The basis of the decision was that the process by which the colouration was achieved was functional and consequently the result of that process could not be a trade-mark. (This is a significant expansion of the doctrine of functionality to characteristics which are not themselves functional but which result from a functional process.) The authorities upon which the learned Judge relied did not, in my view, go that far. It is clear that the Exchequer Court did not wish to give *Elgin Handles* a monopoly on fire hardening by giving it the exclusive right to use the results of fire hardening as its trade-mark. It is also clear that the process itself could not be the subject of a trade-mark. The only question which one might ask is whether the Court might have come to the same conclusion by other means.

[151] La question s'est de nouveau posée dans la décision *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 3 (*Elgin Handles*), où la demanderesse avait réussi à faire enregistrer une marque de commerce décrite comme étant une [TRADUCTION] «accentuation par une couleur plus foncée du grain du bois de manches d'outils, obtenue par un durcissement à la chaleur» (à la page 6). Le président Jackett [à la page 7] a accueilli la demande de radiation de l'enregistrement en se fondant sur la décision que la Cour suprême du Canada avait rendue dans l'affaire *Parke, Davis, précitée*, en statuant que le durcissement à la chaleur est un procédé [TRADUCTION] «qui vise principalement à améliorer les manches en bois en tant qu'articles de commerce et a donc une utilisation ou caractéristique fonctionnelle». Il a conclu que la modification de l'apparence du bois, qui est la conséquence normale du durcissement à la chaleur, ne saurait constituer une marque de commerce.

[152] La décision *Elgin Handles, précitée*, est intéressante en ce sens qu'il n'a pas été allégué que le grain coloré du manche était intrinsèquement fonctionnel, comme c'est le cas pour la marque figurative «LEGO». La décision était fondée sur ce que le procédé par lequel la coloration était obtenue était fonctionnel et que le résultat de ce procédé ne pouvait donc pas faire l'objet d'une marque de commerce. (Il s'agit d'un élargissement important de la doctrine de la fonctionnalité à des caractéristiques qui ne sont pas intrinsèquement fonctionnelles, mais qui résultent d'un procédé fonctionnel.) À mon avis, la jurisprudence sur laquelle le juge s'est fondé n'allait pas aussi loin. Il est clair que la Cour de l'Échiquier ne voulait pas accorder à *Elgin Handles* un monopole sur le durcissement à la chaleur en lui conférant le droit exclusif de se prévaloir du résultat obtenu grâce à ce procédé comme marque de commerce. Il est également clair que le procédé en soi ne pouvait pas faire l'objet d'une marque de commerce. La seule question que l'on pourrait se poser est de savoir si la Cour pouvait arriver à la même conclusion par d'autres moyens.

[153] The issue arose again in *Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (F.C.A.), at page 225, where one of the trade-marks in issue were described as follows:

A representation of an evergreen tree coloured green, and having across the middle portion of the representation of the tree a white rectangle with reading matter thereon, and having at the base of the tree trunk a white rectangle with reading matter thereon.

[154] That trade-mark was used in association with absorbent material impregnated with air deodorizing substances. A second trade-mark consisted of a design showing a pine-tree with two areas for reading matter. At first instance, the Judge found that the marks were not trade-marks as defined in the Act because they were primarily used "in connection with, or in association with, wares for a utility purpose, partly ornamental, and partly functional" when used in conjunction with the clear plastic wrapper in which they were sold. However, the Federal Court of Appeal found that the marks themselves contained no functional element. The functionality arose from the use of the wrapper, in respect of which no claim was made. Heald J.A. was of the view that the case before him was distinguishable from *Imperial Tobacco, supra*; *Parke, Davis, supra*; and *Elgin Handles, supra*, on the basis that in each of those cases, the marks in issue contained functional elements whereas that was not the case in the case before him. Heald J.A. also made the point that functionality is only relevant in relation to the marks themselves and not in relation to the wares with which they are sold. In the end, the registration of the marks was restored.

[155] The question of functionality arose again in *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379 (C.A.), where the plaintiff Pizza Pizza attempted to register its telephone number as its trade-mark. Registration was refused by the Registrar, whose decision was confirmed by the Trial Division [(1985), 6 C.I.P.R. 152]. The Registrar held that the

[153] La question s'est de nouveau posée dans l'arrêt *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.), à la page 225, où l'une des marques de commerce en litige a été décrite comme suit:

Une représentation d'un conifère de couleur verte ayant, en travers de la partie médiane, un rectangle blanc dans lequel se trouve du texte imprimé, et ayant, à la base du tronc de l'arbre, un autre rectangle blanc dans lequel se trouve du texte imprimé.

[154] Cette marque de commerce était employée en liaison avec un matériau absorbant imprégné de substances assainissant l'air. Une deuxième marque de commerce était composée d'un dessin montrant un pin sur lequel deux zones étaient prévues pour du texte imprimé. En première instance, le juge avait conclu que les marques n'étaient pas des marques de commerce au sens de la Loi parce qu'elles étaient principalement utilisées «dans ou en liaison avec des produits à des fins utilitaires, partiellement ornementales et partiellement fonctionnelles» lorsqu'elles étaient employées avec l'enveloppe claire en plastique dans laquelle elles étaient vendues. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a conclu que les marques elles-mêmes ne comportaient aucun élément fonctionnel. La fonctionnalité découlait de l'utilisation de l'enveloppe à l'égard de laquelle aucune revendication n'était faite. Le juge Heald était d'avis que l'affaire dont il était saisi pouvait faire l'objet d'une distinction par rapport aux jugements *Imperial Tobacco*; *Parke, Davis* et *Elgin Handles*, précités, pour le motif que dans chacune de ces affaires, les marques en litige comportaient des éléments fonctionnels, alors que dans l'affaire dont il était saisi, la marque de commerce n'en comportait pas. Le juge Heald a également souligné que la fonctionnalité est uniquement pertinente à l'égard des marques elles-mêmes plutôt que par rapport aux marchandises avec lesquelles elles sont vendues. En fin de compte, l'enregistrement des marques a été rétabli.

[155] La question de la fonctionnalité s'est de nouveau posée dans l'arrêt *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.), où la demanderesse Pizza Pizza avait tenté de faire enregistrer son numéro de téléphone comme marque de commerce. L'enregistrement avait été refusé par le registraire, dont la décision a été confirmée par la

telephone number was not registrable because it was not a trade-mark within the meaning of the Act. Muldoon J. agreed with the Registrar and found that a monopoly interest in seven digits could not be registered. Underlying both decisions was the view that the telephone number serves the function of allowing customers to contact Pizza Pizza.

[156] On appeal to the Federal Court of Appeal, Urie J.A. found that the telephone number had become associated with Pizza Pizza's goods and services and had come to distinguish its products and services from those of others. On that basis, he found that it was a trade-mark. He went on to conclude that the fact that the number functioned as Pizza Pizza's telephone number did not deprive it of its registrability. Pratte J.A., concurring, expressed his conclusion succinctly in the following terms, at page 381:

Counsel for the respondent tried to support the decision of the Trial Division [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] on only one ground, namely, that a telephone number is not registrable as a trade mark because, according to the jurisprudence, a mark that is primarily designed to perform a function cannot be the subject of a trade mark. This position, in my view, reveals a complete misunderstanding of that jurisprudence. In those cases, the marks that were held to be functional were, in effect, part of the wares in respect of which registration was sought so that the registration of those marks would have granted the applicants a monopoly on functional elements or characteristics of their wares; the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks. The situation here is entirely different. The trade mark applied for by the appellant is not functional in that sense; for that reason, its functional character does not make it "not registrable".

[157] The significance of Pratte J.A.'s reasons is that they focussed on functionality in the context of registration. The issue in *Pizza Pizza, supra*, was the same as in the other cases reviewed to this point, but this is the only case where the issue is clearly identified as registration as opposed to the validity of the trade-mark itself.

Section de première instance [(1985), 6 C.I.P.R. 152]. Le registraire a statué que le numéro de téléphone n'était pas enregistrable parce qu'il ne s'agissait pas d'une marque de commerce au sens de la Loi. Le juge Muldoon souscrivait à l'avis du registraire et a conclu qu'un droit à une combinaison de sept chiffres constituant un monopole ne pouvait pas être enregistré. L'idée selon laquelle le numéro de téléphone servait à permettre aux clients de communiquer avec Pizza Pizza sous-tendait les deux décisions.

[156] Lorsque l'affaire a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale, le juge Urie a conclu que le numéro de téléphone était désormais associé aux marchandises et services de Pizza Pizza et distinguait maintenant ses produits et services de ceux des autres. Cela étant, il a conclu qu'il s'agissait d'une marque de commerce. Il a ensuite conclu que le fait que le numéro servait de numéro de téléphone de Pizza Pizza ne l'empêchait pas pour autant d'être enregistré. Le juge Pratte, J.C.A., qui souscrivait à son avis, a brièvement exprimé sa conclusion comme suit, à la page 381:

L'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence, une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas «non enregistrable».

[157] Les motifs prononcés par le juge Pratte sont importants en ce sens qu'ils mettaient l'accent sur la fonctionnalité dans le contexte de l'enregistrement. La question qui était soulevée dans l'affaire *Pizza Pizza*, précitée, était la même que dans les autres affaires examinées sur ce point, mais il s'agit de l'unique affaire dans laquelle la question était clairement désignée

[158] This brings us to the case of *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (*Remington Rand*). Remington Rand wished to market a triple-headed rotary electric shaver in Canada but was faced with four trade-mark registrations in favour of Philips which depicted a triple-headed rotary shaver and claimed a trade-mark in such a configuration. Remington Rand moved to expunge the registrations and succeeded with respect to two of the four. Upon appeal, Philips defended one of the two remaining three-headed configuration as a distinguishing guise, and claimed protection for the other as a design. Mr. Justice MacGuigan set out the issue as follows [at page 470]:

In the case of each trade mark under appeal the description is pictorial. The issue in each case is as to the effect of functionality on the registration. The main question, therefore, as phrased by the appellant, is whether a pictorial description of a manufactured article, and in particular of some of its working parts, can be the subject of a trade mark registration.

[159] MacGuigan, J.A. then carefully reviewed the authorities and after commenting on the decision in *Pizza Pizza*, *supra*, he said the following with respect to the design mark registration at pages 475-476:

In my opinion, both sets of reasons in *Pizza Pizza* rather endorsed the view that what is determinative is the kind of functionality in question. If functionality goes either to the trade mark itself (*Imperial Tobacco*, and *Parke, Davis*) or to the wares (*Elgin Handles*), then it is essentially or primarily inconsistent with registration. However, if it is merely secondary or peripheral, like a telephone number with no essential connection with the wares, then it does not act as a bar to registration.

The weighty reason for this conclusion was clearly specified by Pratte J.A. If a mark is primarily functional as

comme se rapportant à l'enregistrement par opposition à la validité de la marque de commerce elle-même.

[158] Cela nous amène à l'affaire *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (*Remington Rand*). Remington Rand voulait commercialiser un rasoir électrique à trois têtes de rasage rotatives au Canada, mais quatre marques de commerce avaient été déposées en faveur de Philips, ces enregistrements décrivant un rasoir à trois têtes de rasage rotatives et revendiquant une marque de commerce à l'égard de cette configuration. Remington Rand avait demandé la radiation des enregistrements et avait obtenu gain de cause à l'égard de deux des quatre enregistrements. En appel, Philips avait soutenu en défense que l'une des deux autres configurations à trois têtes de rasage était un signe distinctif et avait revendiqué la protection pour l'autre en tant que dessin. Le juge MacGuigan a énoncé la question comme suit [à la page 470]:

La description de chacune des marques de commerce visées par l'appel est visuelle. Le point litigieux dans chaque cas réside dans l'effet du caractère fonctionnel sur l'enregistrement. Par conséquent, la question fondamentale, ainsi que l'appelante l'a formulée, est celle de savoir si la description visuelle d'un article manufacturé, en particulier certaines de ses pièces mobiles, peut faire l'objet d'un enregistrement de marque de commerce.

[159] Le juge MacGuigan a ensuite minutieusement examiné les jugements faisant autorité; après avoir fait des remarques au sujet de la décision rendue dans l'affaire *Pizza Pizza*, précitée, il a dit ce qui suit, aux pages 475 et 476, au sujet de l'enregistrement d'un dessin de marque:

À mon avis, les deux séries de motifs rendus dans l'affaire *Pizza Pizza* souscrivent plutôt au point de vue selon lequel c'est le genre de caractère fonctionnel qui constitue le facteur déterminant. Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (*Imperial Tobacco* et *Parke, Davis*), soit aux marchandises (*Elgin Handles*), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.

Le juge Pratte, J.C.A., a clairement énoncé la raison probante de cette conclusion. Si une marque est principalement

“part of the ware,” the effect would be to grant applicants for registration “a monopoly on functional elements or characteristics of their wares”. This would be effectively to create a patent or industrial design rather than a trade mark: “the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks”. In my view, that would be precisely the consequence of registration of the design trade mark in the case at bar. [Emphasis added.]

[160] It is clear from this that MacGuigan J.A. is addressing the issue of registration of a functional trade-mark, as opposed to whether functionality precludes a finding that something is a trade-mark. The learned Judge of appeal then turned his attention to the question of the distinguishing guise, which he correctly described as distinct kind of trade-mark. Noting that the case was one of first instance, he said that it could be decided on the basis of the principles established in *Pizza Pizza, supra*. He cited the statutory definition of a distinguishing guise and then commented on its relationship to trade-marks, at page 477:

“Distinguishing guise” . . .

- (a) a shaping of wares or their containers, or
- (b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

The essence of a distinguishing guise is thus identical with that of a design mark in that it serves to distinguish the wares of a registered owner from those sold by others. [Emphasis added.]

[161] MacGuigan J.A. was correct in saying that the essence of a distinguishing guise is essentially identical with that of trade-mark in that it served to distinguish the goods of the registered owner from those of others. He found that it was subject to the same considerations of functionality as a trade-mark and therefore, at page 478:

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». À mon avis, ce serait précisément la conséquence de l’enregistrement du dessin-marque dans la présente espèce. [Non souligné dans l’original.]

[160] Il ressort clairement que le juge MacGuigan traite de la question de l’enregistrement d’une marque de commerce fonctionnelle par opposition à la question de savoir si la fonctionnalité empêche de conclure que quelque chose constitue une marque de commerce. Le juge d’appel s’est ensuite arrêté à la question du signe distinctif, qu’il a correctement décrit comme un autre genre de marque de commerce. Il a fait remarquer que la décision avait été rendue en première instance et il a dit que la question pouvait être tranchée compte tenu des principes établis dans le jugement *Pizza Pizza*, précité. Il a cité la définition légale de l’expression «signe distinctif» et a ensuite fait certaines remarques au sujet du rapport existant entre cette expression et les marques de commerce, à la page 477:

Le «signe distinctif» [. . .]

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d’envelopper ou d’emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

L’essence d’un signe distinctif est donc identique à celle d’un dessin-marque puisqu’un signe distinctif sert à distinguer les marchandises d’un titulaire enregistré de celles vendues par d’autres. [Non souligné dans l’original.]

[161] Le juge MacGuigan avait raison de dire que l’essence d’un signe distinctif est identique à celle d’une marque de commerce en ce sens que le signe distinctif sert à distinguer les marchandises du titulaire enregistré de celles des autres. Il a conclu que les mêmes considérations relatives au caractère fonctionnel s’appliquaient au signe distinctif et à la marque de commerce et que, par conséquent, à la 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.

[162] Having said that distinguishing guises were a kind of trade-mark, to be dealt with according to the same principles as trade-marks, MacGuigan J.A. must be taken to subject them both to the same considerations, specifically, that functionality is an issue in relation to registration.

[163] *Remington Rand, supra*, is the only case in which the effect of section 13 of the Act was raised. MacGuigan J.A. found that Remington Rand could possibly have achieved the same result by recourse to section 13 of the Act, but that the failure to argue that provision was not fatal to Remington Rand’s case. Given MacGuigan J.A.’s comments with respect to functionality and registration, it may well be that he might have used different language had section 13 been pleaded by Remington Rand.

[164] The only case in which the effect of an unregistered trade-mark arose was the decision of this Court in *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3 (C.A.) (*Thomas & Betts*). Thomas & Betts, the appellant, had developed and patented a plastic cable tie which featured an oval-shaped head. The patent expired in 1984 and for the next 10 years the appellant was the only supplier of a cable tie with an oval-shaped head. In 1994, the respondent introduced its own cable tie which had an oval head. The appellant then brought an action for infringement of its unregistered trade-mark as well as for passing off. After the close of pleadings, the respondent brought an application for summary judgment seeking dismissal of the claim on the two

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 outrepassa les limites légitimes d’une marque de commerce.

[162] Le juge MacGuigan a dit que les signes distinctifs étaient un genre de marque de commerce et qu’il fallait les traiter selon les mêmes principes que les marques de commerce, de sorte qu’il faut considérer qu’il les assujettissait aux mêmes considérations, plus précisément que le caractère fonctionnel est une question relative à l’enregistrement.

[163] L’affaire *Remington Rand*, précitée, est l’unique affaire dans laquelle la question de l’effet de l’article 13 de la Loi a été soulevée. Le juge MacGuigan a conclu que Remington Rand aurait peut-être pu en arriver au même résultat en se prévalant de l’article 13 de la Loi, mais que l’omission d’invoquer cette disposition ne portait pas un coup fatal à sa cause. Étant donné les remarques que le juge MacGuigan a faites au sujet de la fonctionnalité et de l’enregistrement, il se peut bien qu’il se serait exprimé en des termes différents si Remington Rand avait invoqué l’article 13.

[164] La seule affaire dans laquelle la question de l’effet d’une marque de commerce non déposée a été soulevée devant la présente Cour est l’affaire *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3 (C.A.) (*Thomas & Betts*). L’appelante Thomas & Betts avait mis au point et fait breveter un collier de serrage en plastique qui comportait une tête ovale. Le brevet avait expiré en 1984; pendant les 10 années suivantes, l’appelante avait été l’unique fournisseur d’un collier de serrage comportant une tête ovale. En 1994, l’intimée avait introduit son propre collier de serrage, qui comportait une tête ovale. L’appelante avait ensuite intenté une action en violation de sa marque de commerce non déposée ainsi qu’une action en

grounds; that the oval-shaped head was functional and therefore “not to be accorded trade-mark protection in Canada” and that the oval-shaped head was the preferred embodiment of an expired patent and therefore not subject to trade-mark rights. At the beginning of the argument of the motion, the respondent abandoned the argument based on functionality. The Motions Judge granted the motion for summary judgment based on the preferred embodiment argument [(1997), 74 C.P.R. (3d) 185].

[165] Décary J.A., writing for the Court, rejected the Motions Judge’s conclusion, on the basis that the Judge erred in failing to take into account the Act. This is how Décary J.A. identified the issue, at paragraphs 22-24:

The patentee never had a monopoly over the oval-shaped head, and it would therefore 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 or mischaracterizing 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.

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.

[166] The learned Judge then considered the various authorities discussed above but did not address the fact that the case before him concerned an unregistered trade-mark. Consequently, it is fair to say that he raised the doctrine of functionality in relation to an unregistered

commercialisation trompeuse. Une fois les plaidoiries closes, l’intimée avait présenté une demande de jugement sommaire dans laquelle elle sollicitait le rejet de l’action en affirmant que la tête ovale était fonctionnelle, qu’elle «ne p[ouvait], par conséquent, faire l’objet de la protection accordée aux marques de commerce au Canada», qu’elle était la réalisation privilégiée d’un brevet expiré et qu’elle ne donnait donc pas lieu à des droits liés à une marque de commerce. Au début de l’argumentation de la requête, l’intimée avait abandonné l’argument fondé sur la fonctionnalité. Le juge des requêtes a accueilli la requête en jugement sommaire et l’argumentation portant sur la réalisation privilégiée sur laquelle elle reposait [(1997), 74 C.P.R. (3d) 185].

[165] Le juge Décary, J.C.A., au nom de la Cour, a rejeté la conclusion du juge des requêtes pour le motif qu’il avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la Loi. Voici comment le juge Décary a défini la question, aux paragraphes 22 à 24:

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 ou à le décrire d’une façon erronée comme comprenant la tête ovale.

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 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.

[166] Le juge a ensuite examiné les divers jugements faisant autorité susmentionnés, mais il n’a pas tenu compte du fait que l’affaire dont il était saisi se rapportait à une marque de commerce non déposée. Par conséquent, il est juste de dire qu’il a soulevé la doctrine

trade-mark, but it is not fair to say that he found it dispositive of the issue. He suggested that the Motions Judge may have been misled by the applicant's abandonment of the argument based on functionality, but nonetheless, the Judge erred in disposing of the motion without reference to the principles of trade-mark law, including the doctrine of functionality.

[167] In closing, Décary J.A. commented on some of the American jurisprudence which the Motions Judge had considered. After commenting favourably on the quality of the analysis in the American jurisprudence, he noted that the doctrine of functionality may have developed differently in the United States, and suggested that American authorities should be used with caution.

[168] In the end, the summary judgment was set aside and the matter was sent on for trial. This Court made no finding on the effect of functionality with respect to an unregistered trade-mark. It cited jurisprudence dealing with registered trade-marks and commented that the doctrine of functionality was to be considered in deciding the matter on its merits. But it did not decide that functionality would be fatal to an action for passing off based upon an unregistered distinguishing guise. In fact, it refrained from deciding that very question. Consequently it can hardly be cited as authority for that proposition.

[169] *Thomas & Betts, supra*, illustrates, in the same way as the *Elgin Handles, supra*, case did, the inconsistency of the application of the doctrine of functionality. *Thomas & Betts, supra*, claimed a distinguishing guise in the shape of the head of its cable tie. But, there is no explanation in the reports how the "ovalness" of the head was functional, as opposed to the head itself. In other words, did functionality reside in the operation of the head as opposed to its shape? If so, why would the shape of the head be subject to challenge on the ground of functionality when the shape was not

de la fonctionnalité à l'égard d'une marque de commerce non déposée, mais il n'est pas juste de dire qu'il a conclu que cela avait pour effet de régler la question. Il a donné à entendre que le fait que la demanderesse avait abandonné l'argument fondé sur la fonctionnalité avait peut-être induit le juge des requêtes en erreur, mais que le juge avait néanmoins commis une erreur en statuant sur la requête sans examiner les principes applicables en matière de marques de commerce, notamment la doctrine de la fonctionnalité.

[167] En conclusion, le juge Décary, J.C.A., a fait des remarques au sujet de certains jugements américains que le juge des requêtes avait examinés. Après avoir fait des remarques favorables au sujet de la qualité de l'analyse figurant dans la jurisprudence américaine, il a fait remarquer que la doctrine de la fonctionnalité peut avoir évolué différemment aux États-Unis et il a dit que les jugements américains devaient être utilisés avec prudence.

[168] Finalement, le jugement sommaire a été infirmé et l'affaire a été renvoyée pour être instruite. La présente Cour n'a tiré aucune conclusion au sujet de l'effet de la fonctionnalité à l'égard d'une marque de commerce non déposée. Elle a mentionné certains jugements portant sur les marques de commerce déposées et a fait remarquer qu'il fallait tenir compte de la doctrine de la fonctionnalité en statuant au fond sur l'affaire. Cependant, elle n'a pas décidé que la fonctionnalité portait un coup fatal à une action en commercialisation trompeuse fondée sur un signe distinctif non déposé. En fait, elle s'est abstenue de trancher cette question. Il est donc difficile de mentionner cette décision comme faisant autorité à l'appui de cette proposition.

[169] L'arrêt *Thomas & Betts*, précité, illustre, de la même façon que la décision *Elgin Handles*, précitée, la façon incohérente dont la doctrine de la fonctionnalité est appliquée. Dans l'affaire *Thomas & Betts*, précitée, on revendiquait un signe distinctif sous la forme de d'une tête de collier de serrage. Cependant, dans les recueils, on ne trouve aucune explication au sujet de la raison pour laquelle c'était la «forme ovale» de la tête qui était fonctionnelle, par opposition à la tête elle-même. En d'autres termes, la fonctionnalité reposait-elle sur le fonctionnement de la tête par opposition à sa forme?

functional at all? In *Elgin Handles, supra*, the doctrine of functionality was applied neither to the trade-mark (the colour in the handle) nor to the wares (the handle) but to the process by which the colour was produced. If, as suggested in *Parke, Davis, supra*, a trade-mark cannot reside in colour alone, there was a solution to the problem other than the doctrine of functionality. While the policy of not creating patent-like monopolies through trade-mark law is sound, the doctrine of functionality is an unwieldy vehicle for the advancement of the policy.

[170] In the end result, I find nothing in the authorities which would compel the conclusion that a distinguishing guise which is functional cannot be an unregistered trade-mark, capable of supporting an action in passing off under paragraph 7(b) of the Act. This observation is consistent with the statutory definitions of trade-mark and distinguishing guise. The jurisprudence dealing with registered trade-marks is not useful in considering the position of unregistered trade-marks, since registration confers rights not available to the owners of unregistered trade-marks. Consequently, I cannot agree that the mere fact of functionality should deprive the owner of a distinguishing guise of recourse to a passing-off action when the public is misled by the use of its distinguishing guise by another.

[171] I do not agree that the effect of this holding is to give greater rights to owners of unregistered trade-marks than to those who have registered their trade-marks. The owners of registered and unregistered distinguishing guises with functional features are both entitled to bring actions to enjoin the confusing use of their trade-mark. In the case of the registered owner, the use of additional material to dispel confusion will not suffice to deny the plaintiff injunctive relief. However, this right of injunctive relief is balanced by provisions ensuring that

Dans l'affirmative, pourquoi contesterait-on la forme de la tête en invoquant la fonctionnalité, puisque la forme n'était pas du tout fonctionnelle? Dans la décision *Elgin Handles, précitée*, la doctrine de la fonctionnalité n'a été appliquée ni à la marque de commerce (la couleur du manche) ni aux marchandises (le manche), mais au procédé par lequel la couleur était obtenue. Si, comme on l'a soutenu dans l'arrêt *Parke, Davis, précité*, une marque de commerce ne peut pas être fondée uniquement sur la couleur, il existait une solution au problème autre que la doctrine de la fonctionnalité. La politique à l'encontre de la création de monopoles ressemblant à des brevets au moyen de la législation relative aux marques de commerce est sensée, mais la doctrine de la fonctionnalité est un moyen trop compliqué aux fins de l'avancement de la politique.

[170] Finalement, je ne trouve dans les jugements faisant autorité rien qui nous oblige à conclure qu'un signe distinctif qui est fonctionnel ne peut pas être une marque de commerce non déposée, susceptible d'étayer une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi. Cette observation est compatible avec les définitions légales des expressions «marque de commerce» et «signe distinctif». La jurisprudence portant sur les marques de commerce déposées n'est pas utile aux fins de l'examen du cas des marques de commerce non déposées puisque l'enregistrement confère des droits dont les propriétaires de marques de commerce non déposées ne peuvent pas se prévaloir. Par conséquent, je ne puis souscrire à l'avis selon lequel le simple fait qu'il y a fonctionnalité doit empêcher le propriétaire d'un signe distinctif de recourir à une action en commercialisation trompeuse lorsque le public est induit en erreur par l'emploi de son signe distinctif par une autre personne.

[171] Je ne suis pas d'accord pour dire que cette décision a pour effet d'accorder aux propriétaires de marques de commerce non déposées des droits plus étendus qu'aux titulaires de marques de commerce déposées. Les propriétaires de signes distinctifs déposés et de signes distinctifs non déposés comportant des particularités fonctionnelles ont dans les deux cas le droit d'intenter des actions visant à empêcher que leur marque de commerce soit employée de façon à créer de la confusion. Dans le cas du propriétaire inscrit, l'emploi

the use of utilitarian features *qua* utilitarian features is not enjoined. The owner of the unregistered mark is in the position in that the injunctive relief, as to all elements of the trade-mark, not simply the utilitarian features, can be avoided by the simple expedient of eliminating the confusion as to origin by the use of additional material. In my view, the registered owner of such a trade-mark is in a stronger position than the owner who has not registered.

[172] As a result, I find that the doctrine of functionality does not deprive the appellants' "LEGO" *indicia* of the status of trade-mark. I find that the appellants' "LEGO" *indicia* is capable of supporting an action under paragraph 7(b) of the Act. I now turn to a consideration of whether the elements of such an action have been shown so as to entitle the appellants to some relief.

[173] The Trial Judge found at paragraph 79 of his reasons that the elements of an action under paragraph 7(b) of the Act were essentially the elements of a common law action for passing off which were set out in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, at page 132:

The three necessary components of a passing-off action are thus: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation, and actual or potential damage to the plaintiff.

[174] The Trial Judge proceeded to examine the evidence before him and concluded that the appellant had goodwill (see paragraph 81 of his reasons) and that the goodwill derived in some measure from the "LEGO" *indicia*, though he was not able to say in what measure (at paragraph 118). The respondents attack the Trial Judge's finding on goodwill by arguing that the issue is distinctiveness. If the "LEGO" *indicia* does not point to a single source for the goods, they are not distinctive and

d'éléments additionnels destinés à éliminer toute confusion suffirait pour que la demande d'injonction du demandeur soit rejetée. Toutefois, ce droit à une injonction est compensé par des dispositions visant à assurer qu'il ne soit pas interdit d'employer des particularités utilitaires en tant que telles. Le propriétaire de la marque non déposée se trouve dans une situation où l'injonction, en ce qui concerne tous les éléments de la marque de commerce, et non simplement les particularités utilitaires, peut être évitée en éliminant simplement la confusion au sujet de l'origine grâce à l'utilisation d'éléments additionnels. À mon avis, le propriétaire inscrit de pareille marque de commerce est dans une meilleure situation que le propriétaire non inscrit.

[172] Je conclus donc que la doctrine de la fonctionnalité ne prive pas la marque figurative «LEGO» des appelantes de la qualité de marque de commerce. Je conclus que la marque figurative «LEGO» des appelantes peut étayer une action fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi. J'examinerai maintenant la question de savoir si les éléments de pareille action ont été démontrés, de sorte que les appelantes ont droit à une réparation.

[173] Au paragraphe 79 de ses motifs, le juge de première instance a conclu que les éléments d'une action fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi étaient essentiellement les éléments d'une action en commercialisation trompeuse fondée sur la common law, lesquels avaient été énoncés à la page 132 de l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120:

Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

[174] Le juge de première instance a ensuite examiné la preuve dont il disposait et il a conclu que l'appelante était pourvue d'achalandage (voir le paragraphe 81 de ses motifs) et que l'achalandage découlait dans une certaine mesure de la marque figurative «LEGO», mais il n'a pas pu dire dans quelle mesure (au paragraphe 118). Les intimées contestent la conclusion que le juge de première instance a tirée au sujet de l'achalandage en soutenant que la question se rapporte au caractère

therefore cannot be the source of any goodwill (*Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40 (F.C.A.), at page 49):

Since distinctiveness of a mark is, *inter alia*, related to source, when the trade mark is related to more than one source, it cannot be distinctive.

[175] There is a certain logic in the respondent's position but it fails to take into account that distinctiveness is a question of fact. The fact that there are two users of a mark may well suggest that neither one of them can establish that the mark has become associated with its goods. But if one of them can show such an association, then it does no good to say that it can't be so. And that is the case here. Notwithstanding the presence of other users of the "LEGO" *indicia* in the marketplace, the Trial Judge found on the evidence before him that consumers associated the "LEGO" *indicia* with the appellant (at paragraph 118).

[176] The Trial Judge's conclusion on goodwill/distinctiveness is a finding of fact. An appellate court can only interfere with findings of fact if it is shown that the trial judge made "a palpable and overriding error" (see *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraph 10). The Trial Judge's decision on this point was based upon his assessment of the expert evidence, including survey evidence, before him and his assessment of the probative value of the testimony of each of the experts who came to testify before him. Such a finding is rooted in the undeniable advantage enjoyed by a trial judge in having seen and heard the witnesses testify before him. There is no basis upon which this Court could interfere with the Trial Judge's conclusions on this point.

[177] The next issue is misrepresentation. The Trial Judge found that consumers were confused by the respondent's use of the "LEGO" *indicia* (at paragraph

distinctif. Si la marque figurative «LEGO» n'indique pas une source unique à l'égard des marchandises, elle n'est pas distinctive et elle ne peut donc pas être la source d'un achalandage (*Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40 (C.A.F.), à la page 49):

Étant donné que le caractère distinctif d'une marque est attaché, entre autres choses, à sa source de fabrication, lorsqu'une marque est attachée à plus d'une source, elle ne peut avoir de caractère distinctif.

[175] La position de l'intimée est dans une certaine mesure logique, mais elle ne tient pas compte du fait que la question du caractère distinctif est une question de fait. Le fait qu'il y a deux usagers d'une marque peut bien laisser entendre que ni l'un ni l'autre ne peut établir que la marque est désormais associée à ses marchandises. Cependant, s'il est possible de démontrer une telle association, il ne sert à rien de dire qu'il ne peut pas en être ainsi. Or, tel est ici le cas. Malgré la présence d'autres usagers de la marque figurative «LEGO» sur le marché, le juge de première instance a conclu, selon la preuve dont il disposait, que les consommateurs associaient à l'appelante la marque figurative «LEGO» (au paragraphe 118).

[176] La conclusion que le juge de première instance a tirée au sujet de l'achalandage et du caractère distinctif est une conclusion de fait. Une cour d'appel peut uniquement modifier des conclusions de fait s'il est démontré que le juge de première instance a commis «une erreur manifeste et dominante» (voir *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 10). La décision que le juge de première instance a tirée sur ce point était fondée sur son appréciation de la preuve d'expert dont il disposait, y compris la preuve relative au sondage, et sur son appréciation de la valeur probante du témoignage de chacun des experts qui ont témoigné devant lui. Pareille conclusion repose sur l'avantage indéniable dont jouit le juge du procès du fait qu'il voit et entend les personnes qui témoignent devant lui. Rien ne permet à la présente Cour de modifier les conclusions que le juge de première instance a tirées sur ce point.

[177] La question suivante se rapporte à la fausse déclaration. Le juge de première instance a conclu que l'emploi par l'intimée de la marque figurative «LEGO»

137) but that such confusion was not the result of a deliberate strategy on the part of the respondent. As a result, he found that the appellants had failed to establish a misrepresentation on the part of the respondents. Given that misrepresentation is an essential element of an action in passing off, this finding would have been sufficient to dispose of the action had the doctrine of functionality not been an issue.

[178] The question as to whether, for the purposes of a passing-off action, misrepresentation must be deliberate or intentional is a question of law. The question of whether the conduct of a party amounts to misrepresentation is a question of mixed law and fact. Errors of law by a trial judge are entitled to no deference while errors involving questions of mixed fact and law may be entitled to deference depending upon the nature of the error (see *Housen v. Nikolaisen*, *supra*, at paragraph 36).

[179] The law has been settled for some time that a misrepresentation sufficient to support an action for passing off need not be the result of an intentional scheme. In *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583 [at page 601], Estey J. commented on the question of misrepresentation in a passing-off action:

If anything further need be said to distinguish the commercial activity of the appellant from that condemned by the rule in passing off, attention should be drawn to the fact that the passing off rule is founded upon the tort of deceit, and while the original requirement of an intent to deceive died out in the mid-1800's, there remains the requirement, at the very least, that confusion in the minds of the public be a likely consequence by reason of the sale, or proffering for sale, by the defendant of a product not that of the plaintiff's making, under the guise or implication that it was the plaintiff's product or the equivalent. [Emphasis added.]

[180] That passage was preceded by a long quotation from Prosser, *The Law of Torts* (4th ed.), at pages 957-958 where the following proposition appears:

créait de la confusion parmi les consommateurs (au paragraphe 137), mais que cette confusion ne résultait pas d'une stratégie délibérée de la part de l'intimée. Le juge a donc conclu que les appelantes n'avaient pas réussi à établir que les intimées avaient fait une fausse déclaration. Étant donné qu'une fausse déclaration est un élément essentiel d'une action en commercialisation trompeuse, cette conclusion aurait été suffisante pour permettre de statuer sur l'action si la doctrine de la fonctionnalité n'avait pas été en cause.

[178] La question de savoir, aux fins d'une action en commercialisation trompeuse, si une fausse déclaration doit être délibérée ou intentionnelle est une question de droit. La question de savoir si la conduite d'une partie constitue une fausse déclaration est une question de fait et de droit. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de retenue à l'égard des erreurs de droit commises par le juge de première instance, mais il se peut qu'il soit nécessaire de faire preuve de retenue à l'égard des erreurs comportant des questions de fait et de droit, selon la nature de l'erreur (voir *Housen c. Nikolaisen*, précité, au paragraphe 36).

[179] Il est bien établi en droit depuis un certain temps qu'une fausse déclaration suffisante pour étayer une action en commercialisation trompeuse n'a pas à résulter d'une ruse intentionnelle. Dans l'arrêt *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583 [à la page 601], le juge Estey a fait certaines remarques au sujet de la question de la fausse déclaration dans une action en commercialisation trompeuse:

Si besoin est de faire une autre distinction entre les activités commerciales de l'appelante et le type d'activités interdites par la règle du *passing off*, il faut se rappeler que cette règle est fondée sur le délit civil de tromperie et, bien que depuis le milieu du dix-neuvième siècle l'intention de tromper ne soit plus nécessaire, il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent. [Non souligné dans l'original.]

[180] Ce passage était précédé d'une longue citation tirée de Prosser, *The Law of Torts* (4^e éd.), aux pages 957 et 958, où figure la proposition ci-après énoncée:

The test laid down in such cases has been whether the resemblance is so great as to deceive the ordinary customer acting with the caution usually exercised in such transactions, so that he may mistake one for the other. The older rule was that there must be proof of a fraudulent intent, or conscious deception, before there could be any liability, and this is still occasionally repeated; but the whole trend of the later cases is to hold that it is enough, at least for purposes of injunctive relief, that the defendant's conduct results in a false representation, which is likely to cause confusion or deception, even though he has no such intention.

[181] The current English position on the point, which confirms Estey J., is referred to in *Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.), at page 406. In a discussion of the elements of the tort of passing off, the following passage appears:

Secondly, he must demonstrate a misrepresentation by the defendant to the public (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by him are the goods or services of the plaintiff.

[182] As Estey J. points out, the tort of passing off has evolved from one predicated on the protection of traders to one predicated on the protection of the public. In that context, the important question is whether the public is deceived, as opposed to whether it is deliberately deceived. Consequently, the learned Trial Judge erred in concluding that an essential element of an action under paragraph 7(b) of the Act, misrepresentation, had not been proved simply because he could find no evidence of a deliberate intention to deceive. The element of misrepresentation was established upon proof that the public was confused by the respondent's use of the "LEGO" *indicia*.

[183] The final element is that of loss to the appellants. The Trial Judge found that "it is beyond doubt that the plaintiffs, and more broadly, the LEGO group, have suffered damage by reason of the entry of Ritvik into the Canadian construction toy market with its MICRO MEGA BLOKS line of construction toys" (at paragraph 146).

[TRADUCTION] Le critère établi pour ces cas est de savoir si la ressemblance est à ce point grande que le client ordinaire agissant avec la prudence dont on fait habituellement preuve dans de telles circonstances peut les confondre. Selon la règle antérieure, il devait y avoir preuve d'une intention frauduleuse ou d'une tromperie délibérée pour qu'il y ait responsabilité et cette règle s'applique encore parfois aujourd'hui; mais la tendance qui se dégage de la jurisprudence récente est qu'il suffit, du moins pour obtenir un redressement par voie d'injonction, que la conduite du défendeur soit de nature à provoquer de la confusion ou à induire en erreur, même si ce n'est pas là son intention.

[181] La position anglaise actuelle sur ce point, que le juge Estey confirme, est mentionnée dans l'arrêt *Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (C.L.), à la page 406. Dans un examen des éléments du délit de commercialisation trompeuse, on trouve le passage suivant:

[TRADUCTION] Deuxièmement, il doit établir que le défendeur a fait (intentionnellement ou non) une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur.

[182] Comme le signale le juge Estey, le délit de commercialisation trompeuse, qui visait initialement à protéger les commerçants, a évolué de façon à protéger le public. Dans ce contexte, la question importante consiste à savoir si le public est induit en erreur, par opposition à la question de savoir si le public est délibérément induit en erreur. Le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu'un élément essentiel d'une action fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi, la fausse déclaration, n'avait pas été prouvé simplement parce qu'il ne pouvait rien constater qui puisse établir l'existence d'une intention délibérée d'induire en erreur. L'élément de fausse déclaration a été établi sur preuve que l'emploi par l'intimée de la marque figurative «LEGO» créait de la confusion parmi le public.

[183] Le dernier élément se rapporte à la perte subie par les appelantes. Le juge de première instance a conclu qu'«il ne fait aucun doute que les demandesses et, plus généralement, le Groupe LEGO, ont subi un préjudice du fait de l'entrée de Ritvik sur le marché canadien des jeux de construction avec sa série MICRO MEGA BLOKS» (au paragraphe 146).

[184] Since all three elements of cause of action under paragraph 7(b) have been satisfied, the appellants are entitled to judgment.

[185] I would therefore allow the appeal with costs to the appellants in this Court and in the Trial Division.

[184] Étant donné que les trois éléments de la cause d'action fondée sur l'alinéa 7b) sont présents, les appelantes ont droit à un jugement.

[185] J'accueillerais donc l'appel, les dépens étant adjugés aux appelantes en appel et en première instance.

A-696-02

2003 FCA 333

A-696-02

2003 CAF 333

Pharmascience Inc. (*Appellant*) (*Moving party*)**Pharmascience Inc.** (*appelante*) (*requérante*)

v.

c.

The Minister of Health (*Respondent*) (*Respondent*)**Le ministre de la santé** (*intimé*) (*défendeur*)

and

et

Abbott Laboratories and Abbott Laboratories Limited (*Respondents*) (*Respondents*)**Abbott Laborories et Abbott Laboratories Limited** (*intimées*) (*défenderesses*)**INDEXED AS: PHARMASCIENCE INC. v. CANADA (MINISTER OF HEALTH) (F.C.A.)****RÉPERTORIÉ: PHARMASCIENCE INC. c. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) (C.A.F.)**

Federal Court of Appeal, Rothstein, Sexton and Sharlow JJ.A.—Ottawa, September 3 and 15, 2003.

Cour d'appel fédérale, juges Rothstein, Sexton et Sharlow J.C.A.—Ottawa, 3 et 15 septembre 2003.

Patents — Practice — Application to prohibit issuance of NOC for generic drug following notice of allegation of non-infringement — Generic filed abbreviated NDS — Intention that third party, Teva, to produce drug — Teva filed “master drug file” — Disclosure of information in that file sought — Whether Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(7) authorizing order for disclosure of that information — Scope of provision recurring issue — That Minister allows suppliers, such as Teva, to submit material confidentially, generics to cross-reference, having no legal significance under Food and Drug Regulations — Cross-referenced information is integral part of abbreviated NDS — Yet, if generic lacked that information, could not obtain same best efforts notwithstanding, judge would err in ordering production — In instant case, affidavit evidence of Health Canada chemist generic had, or could obtain, Teva’s information.

Brevets — Pratique — Demande d’interdiction de délivrance d’un avis de conformité, faisant suite à une allégation de non-contrefaçon — Un fabricant de médicaments génériques a déposé une PDN abrégée — Les médicaments devaient être produits par une tierce partie, Teva — Teva a déposé une «fiche maîtresse du médicament» — La production de renseignements contenus dans cette fiche a été demandée — L’art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) permet-il d’ordonner la divulgation de ces renseignements — La question de la portée de cette disposition revient souvent — Le fait que le ministre permette à des fournisseurs comme Teva de soumettre du matériel confidentiellement et à des fabricants de produits génériques de renvoyer à ce matériel n’a pas de portée juridique sous le régime du Règlement sur les aliments et drogues — Les renseignements faisant l’objet d’un tel renvoi font partie intégrante de la PDN abrégée — Mais si le fabricant n’a pas ces renseignements et n’a pu les obtenir malgré ses efforts, un juge commettrait une erreur en ordonnant la production — En l’espèce, il ressort de l’affidavit d’un chimiste de Santé Canada que le fabricant avait ou pouvait obtenir les renseignements.

Practice — Variation of Time — Judge denying extension of time to appeal order for document production — Grounds on which discretionary decision can be reversed — Question whether interests of justice served by extension — Five factors to be considered listed in Karon Resources v. Canada — Filing of r. 397 motion for reconsideration does not justify delay in filing notice of appeal — Appeal dismissed — Principal consideration herein: was delay justified — Reconsideration, appeal not interchangeable reliefs — Not the law that r. 397 motion not heard if appeal outstanding —

Pratique — Modification des délais — Refus de prorogation du délai d’appel d’une ordonnance de production de documents — Motifs d’infirmerie d’une décision discrétionnaire — La prorogation sert-elle les intérêts de la justice? — Karon Resources c. Canada énumère cinq facteurs à prendre en considération — Le dépôt d’une requête fondée sur la règle 397 ne justifie pas l’introduction tardive d’un avis appel — Appel rejeté — En l’espèce, le principal facteur est celui du caractère justifié de l’appel tardif — Le réexamen et l’appel ne sont pas des recours interchangeables — Le droit

Ambiguity of order perhaps unusual circumstance justifying delay in filing appeal but impugned order not ambiguous.

Practice — Mootness — Appeal from order for disclosure of documents in patented drug matter — Argued that appeal should not be heard as order already complied with — Although moot, Court hearing appeal on merits as scope of Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(7) issue that often arises.

This was an appeal from two Federal Court orders. The first required appellant to make production of certain documents while the second denied an extension of the time within which to appeal the order and a motion for reconsideration under rule 397. Dismissal of the rule 397 motion was not appealed.

The initial order being an interlocutory judgment, notice of appeal had to be filed within 10 days unless the Trial Division were to exercise its discretion to grant an extension. The Supreme Court of Canada has held that such a discretionary decision cannot be overturned absent application of a wrong principle or the failure to attribute sufficient weight to relevant considerations. The question was whether the interests of justice would be served by the granting of an extension of time to commence an appeal.

The five factors to be considered were listed in *Karon Resources Inc. v. Canada*: (1) whether there is an arguable case; (2) whether there are special circumstances that justify the delay in appealing; (3) whether there is a continuing intention to appeal; (4) whether the delay has been excessive; and (5) will the other side be prejudiced if the extension granted. While the Judge below failed to provide written reasons for denial of an extension, it was mentioned in the order that the tests in *Karon Resources Inc.* had not been met. It also noted that the filing of a rule 397 application did not in itself justify delay in filing a notice of appeal. Appellant argued that the Judge erred in relying on *Karon Resources Inc.* because it, unlike the party in that case, had filed its time extension application along with its rule 397 motion, within 10 days of the order sought to be reconsidered or appealed.

Held, the appeal should be dismissed.

ne dit pas qu'une requête fondée sur la règle 397 ne peut être instruite si un appel est en instance — L'ambiguïté d'une ordonnance pourrait peut-être constituer une circonstance inhabituelle justifiant l'introduction tardive d'un appel, mais en l'espèce l'ordonnance n'était pas ambiguë.

Pratique — Caractère théorique — Appel d'une ordonnance de production de documents dans une affaire de médicaments brevetés — Il a été soutenu que l'appel ne devait pas être instruit puisque l'ordonnance avait été exécutée — En dépit de son caractère théorique, la Cour a décidé de l'instruire parce que la question de la portée de l'art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) se pose souvent.

Il s'agit d'un appel interjeté contre deux ordonnances de la Cour fédérale, la première enjoignant à l'appelante de produire certains documents et la seconde rejetant la requête en prorogation du délai d'appel de l'ordonnance ainsi que la requête fondée sur la règle 397, visant à faire réexaminer l'ordonnance. Le rejet de cette dernière requête n'a pas été porté en appel.

L'ordonnance initiale étant un jugement interlocutoire, l'avis d'appel devait être déposé dans les 10 jours, à moins de décision discrétionnaire de la Section de première instance prorogeant le délai. La Cour suprême du Canada a statué qu'une décision discrétionnaire de ce genre ne peut être infirmée que si elle est fondée sur un principe erroné ou si le juge n'a pas accordé suffisamment d'importance à des considérations pertinentes. La question à trancher est de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation du délai d'appel.

La décision *Karon Resources Inc. c. Canada* énumère les cinq facteurs à prendre en considération: 1) s'il y a des questions défendables à soumettre en l'appel, 2) s'il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai d'appel, 3) si l'appelant a eu l'intention constante d'interjeter appel, 4) si le retard est excessif, et 5) si la prorogation du délai impartit causera préjudice à l'intimé. La juge n'a pas formulé par écrit les motifs fondant sa décision de refuser la prorogation, mais elle mentionne dans l'ordonnance qu'il n'a pas été satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêt *Karon Resources Inc.* Elle ajoute que la présentation d'une requête en application de la règle 397 ne justifie pas en soi le dépôt tardif d'un avis d'appel. L'appelante a soutenu que la juge a commis une erreur en s'appuyant sur la décision *Karon Resources Inc.* étant donné que l'appelante, contrairement à la requérante dans *Karon Resources Inc.*, avait déposé sa demande de prorogation concurrentement avec sa requête fondée sur la règle 397, dans les 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance qu'elle cherchait à porter en appel ou à faire réexaminer.

Arrêt: l'appel doit être rejeté.

From the record, the appellant had an arguable case on appeal, a continuing intention to appeal and was not guilty of excessive delay. There was no evidence as to whether respondent, Abbott, would be prejudiced by the delay in commencing the appeal. But the most important consideration herein was whether the delay was justified. Pharmascience filed its rule 397 motion first since, if it met with success, an appeal would be unnecessary. The problem with that approach was that the case law holds that filing a rule 397 motion does not justify delay in commencing an appeal. As was pointed out by in *Sivakumar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, reconsideration and appeal are not interchangeable forms of relief and it is up to a litigant to select which recourse to seek. If in doubt, reconsideration most likely would not be the appropriate recourse. The Trial Division decision in *Montague Industries Inc. v. Canmec Ltée*, relied upon by appellant as revealing a conflict in the case law, does not stand for the proposition that an appellant ought not appeal an order without first bringing a rule 397 motion.

Pharmascience also cited the Court of Appeal judgment in *Etienne v. Canada* as supporting the proposition that a rule 397 motion will not be entertained when an appeal is outstanding. But that case dealt with former Rule 1733 and was distinguished from the case at bar. A rule 397 motion should be dealt despite with any outstanding appeal and contrary Federal Court Trial Division case law was disapproved of.

While an ambiguity in an order might constitute the kind of unusual circumstances contemplated in *Sivakumar* as justifying a delay in filing an appeal until disposition of a rule 397 motion, the order here at issue was not ambiguous and Pharmascience could not reasonably have believed that it did not express the true intentions of the Judge.

Pharmascience was out of time to appeal the initial order and that was a sufficient basis upon which to dismiss the appeal but it was appropriate to comment upon the merits of the appeal. The underlying Federal Court proceeding was Abbott's application for an order prohibiting issuance of an NOC to Pharmascience for a generic drug following receipt of a notice of allegation of non-infringement. Pharmascience has filed an abbreviated new drug submission (NDS) and intends to have a third party, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., produce the drug. Teva has filed a "master drug file" setting out particulars of the manufacturing process. Abbott has moved for an order for disclosure of portions of the NDS, including information in the master drug file incorporated by

Il appert du dossier, que l'appelante avait des questions défendables à soumettre en appel, qu'elle a continûment eu l'intention d'en appeler et que le retard n'était pas excessif. Il n'existe aucun élément de preuve sur la question de savoir si l'introduction tardive de l'appel nuira à l'intimée. Toutefois, le facteur le plus important est la question de savoir si l'introduction tardive de l'appel était justifiée. Pharmascience avait déposé sa requête fondée sur la règle 397 en premier car si elle avait été accordée, il n'aurait pas été nécessaire d'introduire un appel. Le problème de cette stratégie est que, selon la jurisprudence, le dépôt d'une telle requête ne justifie pas le non-respect du délai d'appel. Il a été établi dans la décision *Sivakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* que le réexamen et l'appel ne sont pas des formes interchangeables de recours et qu'il appartient à chaque partie de décider du recours à intenter. En cas de doute, il est probable que le réexamen ne sera pas le recours approprié. La décision *Montague Industries Inc. c. Canmec Ltée* de la Section de première instance qui, selon l'appelante, dénote l'existence d'un conflit dans la jurisprudence, n'établit pas le principe qu'un appelant ne doit pas interjeter appel d'une ordonnance avant d'avoir présenté une requête fondée sur la règle 397.

Pharmascience a également soutenu que l'arrêt *Etienne c. Canada* de la Cour d'appel statuait qu'une requête présentée en application de la règle 397 ne sera pas instruite pendant qu'un appel est en instance. La Cour a distingué cette affaire, qui traitait de l'ancienne Règle 1733, de la présente espèce. Elle a statué qu'une requête fondée sur la règle 397 devrait être instruite même si un appel est pendant et a désapprouvé la jurisprudence contraire de la Section de première instance.

Bien qu'il soit possible que l'ambiguïté d'une ordonnance constitue une circonstance inhabituelle au sens de la décision *Sivakumar* et justifie de retarder le dépôt d'un appel jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur une requête fondée sur la règle 397, l'ordonnance en cause n'était pas ambiguë et Pharmascience ne pouvait raisonnablement penser qu'elle n'exprimait pas la véritable intention du juge.

Pharmascience n'ayant pas respecté le délai imparti, son appel pouvait à bon droit être rejeté pour cette raison, mais la Cour a estimé opportun de faire des observations sur le fond de l'appel. L'instance sous-jacente en Cour fédérale est une demande présentée par Abbott, par suite de la réception d'un avis d'allégation selon lequel il n'y avait pas contrefaçon, en vue de l'obtention d'une ordonnance interdisant la délivrance d'un avis de conformité à Pharmascience pour un médicament générique. Pharmascience avait déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) et elle avait l'intention de faire appel à une tierce partie, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., pour produire le médicament en question. Teva avait déposé une «fiche maîtresse du médicament» décrivant

reference into the abbreviated NDS. Pharmascience contested the disclosure motion, arguing that subsection 6(7) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* permits only an order for disclosure of information physically contained in an abbreviated NDS so that Teva's material would be excluded. This argument was rejected by the Judge. Abbott submitted that this appeal should not be entertained as moot, Pharmascience having complied with the order under appeal. While that was so, the appeal was nevertheless heard, because the question as to the scope of subsection 6(7) has arisen often. The Judge correctly interpreted the provision. That the Minister allows suppliers, such as Teva, to submit material confidentially and permits generic drug companies to cross-reference this material, perhaps without even having read it, has no legal significance under the *Food and Drug Regulations*. Cross-referenced information is an integral part of the abbreviated NDS, regardless of whether the generic manufacturer has actual knowledge of that information.

If the evidence established that the generic did not have the cross-referenced third party information, had no legal right to it, and has failed in attempts to obtain it, a judge would err in ordering its production because a party may not be ordered to do something it cannot do. In such case, a judge could still demand a credible explanation as to why the generic's best efforts ended in failure. Absence of the third party information might impact upon the outcome of the prohibition proceedings. But, in the instant case, there was no evidence before the Judge that Pharmascience lacked the Teva information. Indeed, there was in evidence an affidavit by an experienced Health Canada chemist that Pharmascience had, or could obtain, the Teva information. The Judge correctly ordered production of the Teva information.

certaines caractéristiques du procédé de fabrication. Abbott a présenté une demande visant à obtenir la divulgation de certains extraits de la PADN, y compris des renseignements provenant de la fiche maîtresse du médicament incorporée, par renvoi, à la PADN. Pharmascience a contesté la requête, soutenant que le paragraphe 6(7) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* permet seulement d'ordonner la divulgation de renseignements fournis directement dans la PADN de sorte que le matériel déposé par Teva serait exclu. La juge a rejeté cet argument. Abbott a soutenu que l'appel ne devrait pas être instruit, étant devenu théorique du fait que Pharmascience s'est conformée à l'ordonnance en faisant l'objet. La Cour a reconnu le caractère théorique de l'appel, mais l'a quand même instruit parce que la question de la portée du paragraphe 6(7) s'est posée à maintes reprises. La juge a correctement interprété la disposition. Le fait que le ministre permette à des fournisseurs comme Teva de soumettre du matériel confidentiellement et à des fabricants de produits génériques de renvoyer à ce matériel, peut-être même sans l'avoir lu, n'a pas de portée juridique sous le régime du *Règlement sur les aliments et drogues*. Les renseignements faisant l'objet d'un tel renvoi font partie intégrante de la PADN, que le fabricant de la version générique les connaisse ou non.

Advenant que la preuve démontre que le fabricant de médicaments génériques n'a pas en sa possession des renseignements appartenant à un tiers et visés par un renvoi, qu'il n'a aucun droit sur eux et qu'il n'a pas réussi à les obtenir, un juge commettrait une erreur de droit s'il en ordonnait la production, parce qu'on ne peut ordonner à une partie d'accomplir une chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Il pourrait toutefois exiger du fabricant de médicaments génériques une explication crédible quant à l'échec des efforts accomplis pour les obtenir. L'absence de renseignements appartenant à des tiers pourrait avoir des incidences sur l'issue de la demande d'interdiction mais, en l'espèce, il n'a pas été mis en preuve que Pharmascience n'avait pas en sa possession les renseignements de Teva. De fait, un affidavit souscrit par un chimiste chevronné de Santé Canada indiquait que Pharmascience disposait des renseignements ou pouvait les obtenir. La juge a eu raison d'ordonner le dépôt des renseignements de Teva.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 27(2) (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 7).
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 1733.
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 397, 399.
Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870.
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 6(7) (as am. by SOR/98-166, s. 5).

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 27(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 51, art. 11).
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(7) (mod. par DORS/98-166, art. 5).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 399.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

NOT FOLLOWED:

Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health), [2001] F.C.J. No. 15 (T.D.) (QL).

APPLIED:

Reza v. Canada, [1994] 2 S.C.R. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 22 Admin. L.R. (2d) 79; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Karon Resources Inc. v. Canada*, [1994] 1 C.T.C. 307; (1993), 71 F.T.R. 232 (F.C.T.D.); *Sivakumar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 150 F.T.R. 299 (F.C.T.D.); *Metaxas v. Galaxias (The)* (1988), 24 F.T.R. 241 (F.C.T.D.).

DISTINGUISHED:

Montague Industries Inc. v. Canmec Ltée, 2001 FCT 72; [2001] F.C.J. No. 217 (T.D.) (QL); *Etienne v. Canada* (1993), 164 N.R. 318 (F.C.A.).

APPEAL from Federal Court orders (1) ordering document production and (2) denying a motion for a time extension to appeal the production order. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

Carol V. E. Hitchman and *Lilly Sormaz* for appellant (moving party).

No one appearing for respondent (respondent) the Minister of Health.

Andrew J. Reddon and *Steven G. Mason* for respondents (respondents) Abbott Laboratories and Abbott Laboratories Limited.

SOLICITORS OF RECORD:

Hitchman & Sprigings, Toronto, for appellant (moving party).

Deputy Attorney General of Canada for respondent (respondent) the Minister of Health.

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, for respondents (respondents) Abbott Laboratories and Abbott Laboratories Limited.

JURISPRUDENCE

DÉCISION NON SUIVIE:

Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2001] A.C.F. n° 15 (1^{re} inst.) (QL).

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 22 Admin. L.R. (2d) 79; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Karon Resources Inc. c. Canada*, [1994] 1 C.T.C. 307; (1993), 71 F.T.R. 232 (C.F. 1^{re} inst.); *Sivakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1998), 150 F.T.R. 299 (C.F. 1^{re} inst.); *Metaxas c. Galaxias (Le)* (1988), 24 F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Montague Industries Inc. c. Canmec Ltée, 2001 FCT 72; [2001] A.C.F. n° 217 (1^{re} inst.) (QL); *Etienne c. Canada* (1993), 164 N.R. 318 (C.A.F.).

APPEL d'ordonnances de la Cour fédérale 1) ordonnant la production de documents et 2) rejetant la requête en prorogation du délai d'appel de l'ordonnance de production. Appel rejeté.

ONT COMPARU:

Carol V. E. Hitchman et *Lilly Sormaz* pour l'appelante (requérante).

Personne n'a comparu pour l'intimé (défendeur), le ministre de la Santé.

Andrew J. Reddon et *Steven G. Mason* pour les intimées (défenderesses) Abbott Laboratories et Abbott Laboratories Limited.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Hitchman & Sprigings, Toronto, pour l'appelante (requérante).

Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimé (défendeur), le ministre de la Santé.

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, pour les intimées (défenderesses) Abbott Laboratories et Abbott Laboratories Limited.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] SHARLOW J.A.: This is an appeal of two orders of the Federal Court. The first order, dated October 25, 2002, required the appellant Pharmascience Inc. to produce certain documents to the respondents Abbott Laboratories and Abbott Laboratories Ltd. (collectively, Abbott). The second order, dated December 13, 2002, dismissed a motion by Pharmascience for an extension of time to appeal the October 25 order.

[2] The December 13 order also dismissed a motion by Pharmascience for reconsideration and correction, under rule 397 of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, of the October 25 order. The dismissal of the rule 397 motion has not been appealed.

[3] Unless the December 13 order is reversed, Pharmascience is out of time to appeal the October 25 order. Therefore, it is appropriate to deal first with the appeal of the order dismissing the motion for an extension of time to appeal the October 25 order.

[4] The October 25 order is an interlocutory judgment. Pursuant to subsection 27(2) [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 7] of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 (as it read at the relevant time), an appeal of an interlocutory judgment must be brought by filing a notice of appeal within 10 days or such further time as the Trial Division may allow.

[5] The decision to grant or refuse an extension of time to commence an appeal is discretionary. An appeal of such a decision cannot succeed unless the decision is based on a wrong principle, or sufficient weight has not been given to all relevant considerations: *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LA JUGE SHARLOW, J.C.A.: La Cour est saisie de l'appel de deux ordonnances de la Cour fédérale. La première ordonnance, datée du 25 octobre 2002, exigeait que l'appelante, Pharmascience Inc., produise certains documents aux intimées, Abbott Laboratories et Abbott Laboratories Ltd. (ci-après collectivement appelées Abbott). La deuxième ordonnance, datée du 13 décembre 2002, rejetait la requête de Pharmascience en vue d'obtenir la prorogation du délai pour en appeler de l'ordonnance du 25 octobre.

[2] De plus, l'ordonnance du 13 décembre rejetait la requête, présentée par Pharmascience en application de la règle 397 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, pour faire réexaminer et corriger l'ordonnance du 25 octobre. Il n'y a pas eu appel de la décision rejetant cette requête.

[3] À moins que l'ordonnance du 13 décembre ne soit infirmée, Pharmascience ne pourra en appeler de l'ordonnance du 25 octobre, le délai d'appel étant expiré. Par conséquent, il y a lieu d'examiner d'abord l'appel de l'ordonnance rejetant la requête en prorogation du délai d'appel.

[4] L'ordonnance du 25 octobre est un jugement interlocutoire. Selon le paragraphe 27(2) [mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 51, art. 11] de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7 (comme il était libellé à l'époque pertinente), l'appel d'un jugement interlocutoire est formé par le dépôt d'un avis dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement ou dans le délai supplémentaire que la Section de première instance peut accorder.

[5] La décision d'accorder ou de refuser la prorogation du délai pour introduire un appel est discrétionnaire. L'appel d'une telle décision ne peut être accueilli que si la décision est fondée sur un principe erroné ou si le juge n'a pas accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes: *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394.

[6] In deciding whether or not to grant an extension of time to commence an appeal, the basic test is whether the interests of justice favour granting the extension. The factors to be considered are conveniently summarized in *Karon Resources Inc. v. Canada*, [1994] 1 C.T.C. 307 (F.C.T.D.): (1) whether there is an arguable case on appeal, (2) whether there are special circumstances that justify the delay in commencing the appeal, (3) whether there was a continuing intention to appeal, (4) whether the delay has been excessive, and (5) whether the respondent will be prejudiced if the extension of time is granted. The weight to be given to each of these factors will vary with the circumstances.

[7] The Judge did not give written reasons for dismissing the motion for an extension of time, but in the order itself she indicates that she was presented with no evidence to satisfy the conditions in *Karon Resources*, and also that the filing of a timely reconsideration application under rule 397 does not by itself justify a delay in filing a notice of appeal: *Sivakumar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 150 F.T.R. 299 (F.C.T.D.).

[8] It is argued for Pharmascience that the Judge erred in relying on *Karon Resources* to dismiss the motion for an extension of time, because Pharmascience, unlike the would-be appellant in *Karon Resources*, filed an application for an extension of time with the rule 397 reconsideration motion, within 10 days of the order sought to be reconsidered or appealed.

[9] I infer from the order that the Judge properly relied on *Karon Resources* only as authority for the relevant legal principles. In that context, the judge was correct to say that in an application for an extension of time, it is incumbent on the applicant to provide evidence as to each of the relevant factors.

[10] It is reasonable to conclude from the record that Pharmascience had an arguable case on appeal, that it

[6] Pour décider s'il y a lieu de proroger le délai prévu pour introduire un appel, le critère de base consiste à déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation. L'arrêt *Karon Resources Inc. c. Canada*, [1994] 1 C.T.C. 307 (C.F. 1^{re} inst.) contient un résumé utile des facteurs devant être pris en compte: il s'agit de déterminer 1) s'il y a des questions défendables à soumettre en l'appel, 2) s'il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai d'appel, 3) si l'appelant a eu l'intention constante d'interjeter appel, 4) si le retard est excessif, et 5) si la prorogation du délai imparti causera préjudice à l'intimé. Le poids qu'il faut accorder à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances.

[7] La juge n'a pas formulé par écrit les motifs fondant sa décision de rejeter la requête en prorogation de délai, mais dans l'ordonnance même, elle mentionne que la preuve ne satisfait pas aux exigences énoncées dans l'arrêt *Karon Resources*. Elle ajoute que la présentation en temps opportun d'une requête en réexamen en application de la règle 397 ne justifie pas en soi le dépôt tardif d'un avis d'appel: *Sivakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1998), 150 F.T.R. 299 (C.F. 1^{re} inst.).

[8] L'avocat de Pharmascience prétend que la juge a commis une erreur en fondant sa décision de rejeter la requête en prorogation de délai sur l'arrêt *Karon Resources* étant donné que Pharmascience, contrairement à la requérante dans *Karon Resources*, a déposé sa demande de prorogation concurrentement avec une demande de réexamen prévue à la règle 397 dans les 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance qu'elle cherche à porter en appel ou à faire réexaminer.

[9] Compte tenu de l'ordonnance, je conclus que la juge s'est correctement fondée sur l'arrêt *Karon Resources*, à simple titre d'énoncé jurisprudentiel des principes juridiques pertinents. Dans ce contexte, la juge a eu raison d'affirmer que dans le cadre d'une requête en prorogation de délai, le soin de rapporter la preuve concernant chacun des facteurs pertinents pèse sur la requérante.

[10] Il est raisonnable de conclure, au vu du dossier, que Pharmascience avait des questions défendables à

had a continuing intention to appeal, and that its delay was not excessive. That much is apparent on the face of the motion filed by Pharmascience. I can discern from the record no evidence as to whether the respondent Abbott is prejudiced by the delay in commencing the appeal.

[11] However, it seems to me that the factor weighing most heavily against the motion for an extension of time is whether the delay in commencing the appeal was justified. It appears that the only proposed explanation was that Pharmascience considered it more efficient to file its rule 397 motion first, because if that motion had succeeded no appeal would be needed.

[12] The difficulty with the strategy adopted by Pharmascience is the jurisprudence of the Federal Court that an outstanding rule 397 motion generally is not a sufficient justification for delaying the commencement of an appeal. I agree with the following comments from paragraph 4 of *Sivakumar* (cited above):

The defendants appear to have thought that they could seek reconsideration first and would appeal only if they were unsuccessful. They say that duplication of proceedings should be avoided and that it would be wasteful of resources to take both reconsideration and appeal proceedings concurrently. This argument is premised, incorrectly in my view, on the proposition that reconsideration and appeal are interchangeable forms of relief. They are not. Reconsideration deals with inadvertent mistakes or omissions. An appeal involves acceptance of the lower court judgment as is but disagreement with its conclusion. Litigants must decide which recourse to seek. Where they are in doubt, it is likely that reconsideration will not be the appropriate recourse. In any event, a notice of appeal should be filed in a timely manner. Except in the most unusual circumstances, the filing of a reconsideration application does not justify a delay in filing a notice of appeal.

[13] It is argued for Pharmascience that there is a conflict in the Federal Court jurisprudence on this point, and that according to *Montague Industries Inc. v. Canmec Ltée*, 2001 FCT 72; [2001] F.C.J. No. 217 (T.D.) (QL), where an order appears on its face to disclose an error that may be corrected under rule 397, a party must proceed under that rule rather than by an

soumettre en appel, qu'elle a continûment eu l'intention d'en appeler et que le retard n'était pas excessif. Ces éléments ressortent à la lecture de la requête présentée par Pharmascience. Pour ce qui est de savoir si l'introduction tardive de l'appel nuira à l'intimée Abbott, je n'ai trouvé au dossier aucune preuve pertinente.

[11] Toutefois, je suis d'avis que le facteur qui milite le plus en faveur du rejet de la requête en prorogation de délai consiste à savoir si l'introduction tardive de l'appel était justifiée. Il semble que la seule explication proposée était que Pharmascience avait jugé plus efficace de déposer en premier lieu sa requête fondée sur la règle 397, car si elle avait été accordée, il n'aurait pas été nécessaire d'introduire un appel.

[12] La stratégie adoptée par Pharmascience pose problème étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour fédérale, le fait qu'une requête présentée en application de la règle 397 soit pendante ne justifie pas qu'un appel soit introduit après l'expiration du délai imparti. Je suis d'accord avec les commentaires formulés suivants au paragraphe 4 de l'arrêt *Sivakumar*, précité:

Les défendeurs paraissent avoir pensé qu'ils pouvaient chercher à obtenir le réexamen en premier et qu'ils interjetteraient appel seulement s'ils n'y parvenaient pas. Ils affirment que le dédoublement des procédures devrait être évité et qu'il s'agirait d'un gaspillage de ressources d'intenter des procédures de réexamen et d'appel concurrentement. Cet argument est fondé, incorrectement à mon avis, sur la prémisse que le réexamen et l'appel sont des formes interchangeables de recours. Ils ne le sont pas. Le réexamen traite des erreurs commises par inadvertance ou des omissions. L'appel suppose l'acceptation du jugement du tribunal inférieur tel quel, mais un désaccord avec ses conclusions. Les parties à un litige doivent décider quel recours chercher à obtenir. Lorsqu'elles sont dans le doute, il est probable que le réexamen ne sera pas le recours approprié. Quoi qu'il en soit, un avis d'appel devrait être déposé en temps utile. Sauf dans des circonstances très inhabituelles, le dépôt d'une demande de réexamen ne justifie pas un délai pour le dépôt d'un avis d'appel.

[13] Pharmascience a soutenu que cette question fait l'objet d'une controverse dans la jurisprudence de la Cour fédérale et que, selon l'arrêt *Montague Industries Inc. c. Canmec Ltée*, 2001 CFPI 72; [2001] A.C.F. n° 217 (1^{re} inst.) (QL), lorsqu'une erreur pouvant être corrigée en application de la règle 397 ressort à la lecture d'une ordonnance, la partie concernée doit recourir à

appeal. I do not agree with that interpretation of the *Montague* case. *Montague* was an appeal from the order of a prothonotary. One of the grounds of appeal was that the prothonotary had not dealt with one of the many motions. The judge on appeal concluded from the record that this was most likely an accidental omission. On that basis, he exercised his discretion to decline to deal with the appeal on that point until an attempt had been made to correct the order under rule 397, and he granted an extension of time to permit the filing of a rule 397 motion. He did not say, or imply, that an appellant must not or should not appeal an order without first making a rule 397 motion.

[14] Pharmascience also argued that there is jurisprudence from this Court indicating that a rule 397 motion will not be entertained while an appeal is outstanding. No such jurisprudence was cited in the written material submitted by Pharmascience. At the hearing, however, reference was made to *Etienne v. Canada* (1993), 164 N.R. 318 (F.C.A.). That case dealt with former Rule 1733 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663], the predecessor to rule 399, not rule 397. Rule 399 permits an order to be set aside or varied because of a matter that arises or is discovered after the making of the order, or where the order was obtained by fraud. In *Etienne*, this Court held that it was inappropriate for a trial judge to deal with an application under former Rule 1733 in respect of his own judgment while there was an appeal outstanding.

[15] The situation presented in *Etienne* must be distinguished from an application under rule 397 which, properly used, will ensure that an order correctly reflects the intention of the judge making it and deals with all of the issues that should have been dealt with. In my view, a motion for correction under rule 397 should be dealt with despite any outstanding appeal. In that regard, I agree with Rouleau J. who said this in *Metaxas v. Galaxias (The)* (1988), 24 F.T.R. 241 (F.C.T.D.):

cette règle plutôt que d'interjeter appel. Je suis en désaccord avec cette interprétation de l'arrêt *Montague*. Il s'agissait dans cette affaire, de l'appel d'une ordonnance rendue par un protonotaire. L'un des motifs invoqué au soutien de l'appel était que le protonotaire n'avait pas examiné l'une des nombreuses requêtes lui ayant été présentées. Le juge saisi de l'appel a conclu, au vu du dossier, qu'il s'agissait vraisemblablement d'une omission involontaire. Sur la base de cette conclusion, il a exercé son pouvoir discrétionnaire, et il a choisi de ne pas entendre l'appel sur ce point jusqu'à ce que la demande prévue à la règle 397 soit présentée. Il a de plus accordé une prorogation de délai de manière à permettre le dépôt d'une requête fondée sur la règle 397. Il n'a pas affirmé ou laissé entendre qu'un appelant ne doit pas interjeter appel avant d'avoir présenté une telle requête ou qu'il ne devrait pas le faire.

[14] Pharmascience a en outre prétendu que certains arrêts de cette Cour établissent qu'une requête présentée en application de la règle 397 ne sera pas instruite pendant qu'un appel est en instance. Les documents présentés par Pharmascience ne citent aucun arrêt énonçant un tel principe. À l'audience, l'arrêt *Etienne c. Canada* (1993), 164 N.R. 318 (C.A.F.) a toutefois été invoqué. Cette affaire traitait de l'ancienne Règle 1733 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] qui a précédé la règle 399, et non de la règle 397. Aux termes de la règle 399, une ordonnance peut être annulée ou modifiée si des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue ou si elle a été obtenue par fraude. Dans l'arrêt *Etienne*, la Cour a décidé qu'il était irrégulier, dans le cadre d'une requête fondée sur l'ancienne règle 1733, qu'un juge de première instance examine son propre jugement tandis qu'un appel est pendant.

[15] Il faut distinguer entre la situation dont il est question dans l'arrêt *Etienne* et une requête fondée sur la règle 397 qui, utilisée à bon escient, fera en sorte qu'une ordonnance exprime correctement l'intention du juge l'ayant prononcée et statue sur toutes les questions. À mon avis, une requête en correction présentée en application de la règle 397 devrait être instruite même si un appel est pendant. À cet égard, je suis d'accord avec le juge Rouleau qui s'exprime comme suit dans l'arrêt *Metaxas c. Galaxias (Le)* (1988), 24 F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.):

. . . in my view, where an order of this Court does not reflect the intent of the written reasons therefor due to an oversight or omission, it is in the interests of justice that the order be amended to reflect the decision of the presiding judge.

[16] There are cases (not from this Court) in which the contrary view is expressed. For example, in *Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, [2001] F.C.J. No. 15 (T.D.) (QL), a judge concluded that he had no jurisdiction to deal with a rule 397 motion once an appeal was filed, even though the motion was well founded and he would have corrected his order if he had the requisite jurisdiction. It is not clear whether the *Metaxas* case was cited to him. In any event, it is my view that the Judge could have dealt with the rule 397 motion in the circumstances of that case. If he had granted the motion, as he was apparently inclined to do, the appeal might have been rendered moot, in which case it could have been discontinued.

[17] It is argued for Pharmascience that it is wasteful to require an appeal to be filed in circumstances where an order may be subject to correction under rule 397. It is true that if a party simultaneously follows both routes, some resources might be wasted. However, such duplication should occur only rarely, in circumstances where a party believes an order is wrong but is honestly uncertain whether the error is a matter for appeal or for correction under rule 397. It could be even more wasteful to establish a principle that a party may delay filing an appeal simply by making a motion for correction under rule 397.

[18] Pharmascience submits that this is a case of honest uncertainty as to the nature of the error in the October 25 order. Upon receiving the order, Pharmascience concluded that it was internally inconsistent and did not express the true intention of the judge. It was only after the disposition of the rule 397 motion that Pharmascience learned that the judge did not accept that there was an inconsistency or that the order did not express her true intention. Counsel for

[. . .] à mon avis lorsque, par suite d'une inadvertance ou d'un oubli, une ordonnance de cette Cour ne reflète pas correctement l'esprit des motifs qui la justifient, il est dans l'intérêt de la justice que cette ordonnance soit modifiée pour mieux traduire la décision du président du tribunal.

[16] Dans certaines décisions (qui n'émanent pas de notre Cour) des opinions contraires ont été émises. À titre d'exemple, dans *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2001] A.C.F. n° 15 (1^{re} inst.) (QL), le juge a conclu qu'il ne pouvait connaître d'une requête fondée sur la règle 397 une fois qu'un appel avait été déposé, et ce, même si la requête était bien fondée, et qu'il aurait corrigé l'ordonnance s'il avait eu la compétence voulue. On ne sait pas si l'arrêt *Metaxas* a été porté à l'attention du juge. Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que dans les circonstances de cette affaire il aurait pu entendre la requête présentée en application de la règle 397. S'il avait accueilli la requête, comme il semblait enclin à le faire, l'appel serait peut-être devenu théorique, auquel cas il aurait pu faire l'objet d'un désistement.

[17] Pharmascience soutient que, dans les cas où une ordonnance peut être corrigée suivant la règle 397, exiger qu'un appel soit déposé est inutilement onéreux. Le fait qu'une partie suive simultanément deux voies peut effectivement entraîner le gaspillage de certaines ressources. Toutefois, un tel dédoublement ne devrait se produire que dans les rares cas où une partie croit qu'une ordonnance est erronée, mais qu'en toute honnêteté, elle ne peut déterminer avec certitude s'il s'agit d'une erreur pouvant être corrigée en application de la règle 397 ou d'une question à porter en appel. Il pourrait se révéler encore plus onéreux d'établir un principe suivant lequel une partie pourrait retarder le dépôt d'un appel, simplement en présentant une requête pour correction en application de la règle 397.

[18] Pharmascience prétend qu'il s'agit d'un cas où l'on pouvait de bonne foi douter de la nature de l'erreur contenue dans l'ordonnance du 25 octobre. Pharmascience a conclu, sur réception de l'ordonnance, qu'elle manquait de cohérence interne et qu'elle n'exprimait pas l'intention véritable du juge. Ce n'est qu'une fois la décision rendue sur la requête fondée sur la règle 397 que Pharmascience a su que la juge était d'avis que son ordonnance ne manquait pas de cohérence

Pharmascience argues that in these circumstances, it is unfair to Pharmascience to hold that its delay in commencing the appeal was not justified.

[19] It is an open question whether an ambiguity or inconsistency in an order might constitute the kind of unusual circumstances contemplated in *Sivakumar* (cited above) that could justify a delay in filing an appeal until after the disposition of a rule 397 motion. However, I do not consider it necessary to express an opinion on that point. I do not accept that the order is ambiguous, or that Pharmascience could reasonably have believed that it did not express the Judge's true intention.

[20] For the above reasons, the appeal of the December 13 order should be dismissed.

[21] As that order dismissed the motion for an extension of time to appeal the October 25 order, Pharmascience is out of time to appeal the October 25 order. That is a sufficient basis upon which to dismiss the appeal from the October 25 order. However, for reasons that will become apparent, it seems to me appropriate to comment on the merits of the appeal.

[22] The underlying proceeding in the Federal Court is an application by Abbott under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, for an order prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance to Pharmascience for a proposed generic version of clarithromycin. The application followed, as it must, the receipt by Abbott of a "notice of allegation" in which Pharmascience asserts that the process by which its drug would be manufactured would not infringe Abbott's Canadian Patent No. 2261732. That is a process patent in respect of a clarithromycin product manufactured and sold by Abbott.

[23] Pharmascience has filed an abbreviated new drug submission in respect of its proposed drug, as it is

et qu'elle reflétait sa véritable intention. Pharmascience soutient que dans ces circonstances, il serait injuste à son égard de décider que l'introduction tardive de l'appel n'était pas justifiée.

[19] La question de savoir si l'ambiguïté ou l'incohérence d'une ordonnance peut constituer une circonstance inhabituelle au sens de la décision *Sivakumar*, précitée, et justifier de retarder le dépôt d'un appel jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur une requête fondée sur la règle 397 n'a pas encore été tranchée. Toutefois, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'émettre un avis sur cette question. Selon moi, l'ordonnance n'était pas ambiguë et je ne crois pas que Pharmascience ait pu raisonnablement penser que l'ordonnance n'exprimait pas la véritable intention du juge.

[20] Pour les motifs susmentionnés, l'appel de l'ordonnance du 13 décembre devrait être rejeté.

[21] Étant donné que l'ordonnance du 13 décembre rejetait la requête en prorogation du délai pour en appeler de l'ordonnance du 25 octobre, Pharmascience ne peut interjeter appel de cette ordonnance, le délai pour ce faire étant expiré. L'appel de l'ordonnance du 25 octobre pourrait être rejeté sur cette seule base. Toutefois, pour des motifs qui deviendront évidents, j'estime opportun de me pencher sur le fond de l'appel.

[22] En Cour fédérale, la procédure sous-jacente est une demande présentée par Abbott en application du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133. Cette demande vise à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Pharmascience pour une version générique de la clarithromycine qu'elle projette de fabriquer. La demande a fait suite, comme il se doit, à la réception par Abbott d'un «avis d'allégation» dans lequel Pharmascience affirme que les procédés de fabrication du médicament ne contreferaient pas le brevet canadien n° 2261732 dont Abbott est titulaire. Il s'agit d'un brevet de procédé concernant un produit de clarithromycine fabriqué et vendu par Abbott.

[23] Pharmascience a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle concernant son médicament projeté

required to do, pursuant to the *Food and Drug Regulations*, C.R.C., c. 870. Pharmascience intends to use the facilities of a third party drug manufacturer, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., to produce its proposed drug. Certain particulars of the manufacturing process are found in a “master drug file” that Teva has filed with the Minister. The abbreviated new drug submission filed by Pharmascience incorporates that information by reference. Such cross-referencing is not expressly contemplated by the *Food and Drug Regulations*, but is permitted pursuant to the established administrative practice of the Minister.

[24] In the course of the prohibition proceedings, Abbott made a motion pursuant to subsection 6(7) [as am. by SOR/98-166, s. 5] of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* for an order for disclosure of certain parts of the Pharmascience abbreviated new drug submission, including information from Teva’s master drug file that is incorporated by reference into the abbreviated new drug submission.

[25] The relevant part of subsection 6(7) reads as follows:

6. (1) . . .

(7) On the motion of a first person, the court may, at any time during a proceeding,

(a) order a second person to produce any portion of the submission for a notice of compliance filed by the second person relevant to the disposition of the issues in the proceeding and may order that any change made to the portion during the proceeding be produced by the second person as it is made. . . .

[26] It is undisputed that, in the context of this case, the words “submission for a notice of compliance filed by the second person” (*la demande d’avis de conformité qu’elle a déposée*) refer to the abbreviated new drug submission filed by Pharmascience in respect of its proposed clarithromycin product.

[27] Pharmascience opposed the motion for disclosure in relation to the Teva information on the basis that

comme l’exige le *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C., ch. 870. Pharmascience a l’intention d’utiliser les installations d’un autre fabricant de médicaments, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., pour produire le médicament en question. Une «fiche maîtresse du médicament» que Teva a déposée auprès du ministre contient certaines caractéristiques du procédé de fabrication. Ces renseignements ont été incorporés par renvoi dans la présentation abrégée de drogue nouvelle déposée par Pharmascience. Cette technique n’est pas expressément prévue dans le *Règlement sur les aliments et drogues*, mais selon la pratique administrative établie par le ministre, il est permis de procéder ainsi.

[24] Dans le contexte de la requête pour ordonnance d’interdiction, Abbott a présenté, en application du paragraphe 6(7) [mod. par DORS/98-166, art. 5] du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, une demande visant à obtenir la divulgation de certains extraits de la présentation abrégée de drogue nouvelle de Pharmascience, y compris certains renseignements provenant de la fiche maîtresse du médicament déposée par Teva et incorporée, par renvoi, à la présentation abrégée de drogue nouvelle.

[25] L’extrait pertinent du paragraphe 6(7) est libellé comme suit:

6. (1) [. . .]

(7) Sur requête de la première personne, le tribunal peut, au cours de l’instance:

a) ordonner à la seconde personne de produire les extraits pertinents de la demande d’avis de conformité qu’elle a déposée et lui enjoindre de produire sans délai tout changement apporté à ces extraits au cours de l’instance.

[26] Dans le contexte de cette affaire, il n’est pas contesté que les mots «la demande d’avis de conformité qu’elle a déposée» (*submission for a notice of compliance filed by the second person*) font référence à la présentation abrégée de drogue nouvelle déposée par Pharmascience relativement à son produit de la clarithromycine.

[27] Pharmascience a contesté la requête visant la divulgation des renseignements de Teva en soutenant que

subsection 6(7), properly interpreted, permits only an order for disclosure of information physically contained in the abbreviated new drug submission filed by Pharmascience, which necessarily excludes information from material filed by Teva that is merely incorporated by reference into Pharmascience's abbreviated new drug submission. Pharmascience argued that any other interpretation should be rejected because it would lead to an absurdity, the absurdity being that Pharmascience could be ordered to produce information that it might not have and might not be able to get. The Judge rejected that argument, agreeing with Abbott that subsection 6(7) permits an order for disclosure of information from a drug master file that is cross-referenced or incorporated by reference into the abbreviated new drug submission filed by Pharmascience because, as a matter of law, *cross-referenced information is part of what the second person has "filed" as part of its abbreviated new drug submission.*

[28] It is argued for Abbott that this appeal should not be entertained because it is moot. Counsel for Abbott advised the Court in its memorandum of fact and law, and again at the hearing, that Pharmascience had in fact complied with the order under appeal.

[29] I agree that the appeal is moot, but in my view this is a case in which the appeal should be dealt with despite its mootness. I reach that conclusion for three reasons. First, the appeal has been well and fully argued. Second, there is some risk that the order may have certain collateral consequences in the prohibition proceedings. Third, and most importantly, the debate as to the scope of subsection 6(7) that arose in this case has arisen in numerous other prohibition proceedings cases in the Federal Court, and interlocutory appeals in such proceedings are often impracticable because of time constraints. I turn now to the merits of the appeal.

[30] I agree with the interpretation of subsection 6(7) adopted by the Judge. Details about the manufacturing process are an essential part of an abbreviated new drug

le paragraphe 6(7), correctement interprété, permet seulement d'ordonner la divulgation de renseignements fournis directement dans la présentation abrégée de drogue nouvelle déposée par Pharmascience, ce qui exclut nécessairement la divulgation du matériel déposé par Teva qui a simplement été incorporé par renvoi à la présentation abrégée de drogue nouvelle de Pharmascience. Cette dernière a fait valoir que les autres interprétations devraient être rejetées, car une situation aberrante en découlerait, à savoir qu'il pourrait être ordonné que Pharmascience produise des renseignements qu'elle ne détient pas forcément et qu'elle ne serait peut-être pas en mesure d'obtenir. La juge a rejeté cet argument, convenant avec Abbott, que le paragraphe 6(7) permet d'ordonner la divulgation des renseignements contenus dans la fiche maîtresse du médicament incorporée par renvoi à la présentation abrégée de drogue nouvelle déposée par Pharmascience, étant donné qu'en droit les renseignements faisant l'objet d'un renvoi font partie du matériel «déposé» par la seconde personne à titre de renseignements contenus dans sa présentation abrégée de drogue nouvelle.

[28] Abbott soutient que l'appel ne devrait pas être instruit parce qu'il est théorique. L'avocat d'Abbott a informé la Cour dans son mémoire des faits et du droit et il a réitéré à l'audience que, de fait, Pharmascience s'est conformée à l'ordonnance faisant l'objet de l'appel.

[29] Je suis d'avis que l'appel est effectivement théorique, mais qu'en l'espèce il devrait néanmoins être instruit. J'en viens à cette conclusion pour trois raisons. Premièrement, l'appel a fait l'objet d'un débat exhaustif. Deuxièmement, l'ordonnance pourrait avoir des conséquences accessoires en ce qui concerne la demande d'interdiction. Troisièmement, et il s'agit là du principal motif, la question de la portée du paragraphe 6(7) s'est posée dans de nombreuses autres demandes d'interdiction instruites par la Cour fédérale. Or, dans le contexte de telles instances, il est fréquent qu'en raison de contraintes de temps, on ne puisse interjeter appel des jugements interlocutoires. J'examine maintenant le fond de l'appel.

[30] Je suis d'accord avec l'interprétation que la juge donne du paragraphe 6(7). Les caractéristiques du procédé de fabrication constituent un aspect fondamental

submission. But for the administrative practice referred to above, Pharmascience would have been compelled to physically include the Teva information in its abbreviated new drug submission. The fact that the Minister permits suppliers like Teva to submit material separately and confidentially, and then permits generic manufacturers like Pharmascience to cross-reference the confidential material without necessarily having read it, has no legal significance under the *Food and Drug Regulations*. Information that is cross-referenced in that fashion is an integral part of the abbreviated new drug submission, whether or not the generic manufacturer has actual knowledge of the information.

[31] Having said that, I agree with Pharmascience to a certain extent. If it is established by credible evidence that a generic manufacturer has filed an abbreviated new drug submission that includes cross-referenced third party information that the generic manufacturer does not have, that it has tried and failed to obtain, and that it has no legal right to obtain, it would be an error of law for a judge to order production of the cross-referenced information. That would not be because the information is outside the scope of subsection 6(7), but because a party cannot be ordered to do something that it cannot do. However, even if there is such evidence, it would be open to a judge to order the generic manufacturer to use its best efforts to obtain the information, and to insist on a credible explanation if those best efforts fail. The absence of the third party information may or may not affect the outcome of the prohibition proceedings, depending on the facts of the case and the other evidence adduced.

[32] In this case, there was no evidence before the Judge that Pharmascience did not have the Teva information, or that Pharmascience had tried and failed to obtain the Teva information, or that it had no legal right to obtain the information. On the contrary, there was an affidavit from Dr. A. J. Liston, a chemist with many years' experience as an official of Health Canada dealing with new drug submissions. He deposed that

de la présentation abrégée de drogue nouvelle. N'eût été de la pratique administrative susmentionnée, Pharmascience aurait été obligée d'inclure les renseignements de Teva directement dans sa présentation abrégée de drogue nouvelle. Le fait que le ministre permette à des fournisseurs comme Teva de soumettre du matériel séparément et confidentiellement, et que par la suite il permette qu'un fabricant de produits génériques comme Pharmascience renvoie à ce matériel confidentiel sans nécessairement l'avoir lu n'a pas de portée juridique sous le régime du *Règlement sur les aliments et drogues*. Les renseignements faisant l'objet d'un tel renvoi font partie intégrante de la présentation abrégée de drogue nouvelle, que le fabricant de la version générique connaisse ou non ces renseignements.

[31] Cela dit, je suis dans une certaine mesure d'accord avec Pharmascience. Advenant qu'une preuve crédible démontre qu'un fabricant de produits génériques a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle qui inclut par renvoi des renseignements qui ne sont pas en sa possession et qui appartiennent à un tiers, en plus de démontrer que le fabricant a tenté sans succès de les obtenir et qu'il n'a pas le droit de les exiger, une erreur de droit serait commise si un juge ordonnait la production des renseignements faisant l'objet du renvoi. L'erreur ne découlerait pas du fait que les renseignements ne sont pas visés par le paragraphe 6(7), mais du fait qu'on ne peut ordonner à une partie de faire une chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Toutefois, si une telle preuve est présentée, il sera loisible au juge d'ordonner au fabricant de produits génériques de faire de son mieux pour obtenir les renseignements en question et, dans les cas d'échec, d'exiger de lui une explication crédible. Le fait que les renseignements de tiers ne soient pas déposés aura ou non une incidence sur l'issue de la demande d'interdiction selon les faits de la cause et les autres éléments de preuve présentés.

[32] En l'espèce, il n'a pas été mis en preuve que Pharmascience n'avait pas en sa possession les renseignements de Teva, ou que Pharmascience avait tenté sans succès de les obtenir, ou qu'elle n'avait pas le droit de les exiger. Au contraire, le dossier de la Cour contient un affidavit de M. A. J. Liston, un chimiste qui a plusieurs années d'expérience à titre de fonctionnaire du ministère de la Santé ayant à s'occuper de

Pharmascience would have the Teva information or could get it from Teva. His affidavit was not contradicted, and he was not cross-examined. Faced with that record, the Judge was clearly correct to order production of the Teva information that she considered relevant to the proceeding.

[33] For these reasons, this appeal should be dismissed with costs.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

SEXTON J.A.: I agree.

présentations abrégées de drogue nouvelle. Selon son témoignage, Pharmascience aurait en sa possession les renseignements de Teva ou pourrait les obtenir de cette dernière. M. A. J. Liston n'a pas été contre-interrogé et son affidavit n'a pas été contredit. Compte tenu du dossier, il ne fait aucun doute que la juge a eu raison d'ordonner le dépôt des renseignements de Teva qu'elle estimait pertinents en l'espèce.

[33] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel, avec dépens.

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

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

A-400-03
2003 FCA 487

A-400-03
2003 CAF 487

Apotex Inc. (*Appellant*) (*Respondent*)

Apotex Inc. (*appelante*) (*défenderesse*)

v.

c.

AstraZeneca Canada Inc. (*Respondent*) (*Applicant*)

AstraZeneca Canada Inc. (*intimée*) (*demanderesse*)

and

et

Takeda Chemical Industries Ltd. and The Minister of Health (*Respondents*) (*Respondents*)

Takeda Chemical Industries Ltd. et Le ministre de la Santé (*intimés*) (*défendeurs*)

INDEXED AS: ASTRAZENECA CANADA INC. v. APOTEX INC. (F.C.A.)

RÉPERTORIÉ: ASTRAZENECA CANADA INC. c. APOTEX INC. (C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Rothstein, Sharlow and Malone JJ.A.—Ottawa, December 10 and 22, 2003.

Cour d'appel fédérale, juges Rothstein, Sharlow et Malone, J.C.A.—Ottawa, 10 et 22 décembre 2003.

Evidence — Appeal from Judge's decision affirming Prothonotary's denial of motion to strike (1) assertion in memorandum of fact and law, (2) reference to scientific works in book of authorities — Judge, Prothonotary saw issue as admissibility of evidence, deferred to judge hearing application—Impugned assertion, references unsupported by affidavit — Appeal allowed — Scientific references not "authorities" (statutes, case law, legal writings) — Proper practice: reference work attached as exhibit to affidavit of scientist confirming work's accuracy—Prejudice to other side if admissibility left for trier of fact — If motion to strike denied, same as allowing party to adduce evidence impugning credibility of witness without confronting witness with evidence — In circumstances, Court unable to take judicial notice of references.

Preuve — Appel d'une décision d'une juge confirmant le rejet par un protonotaire d'une requête visant la radiation 1) d'une déclaration dans le mémoire des faits et du droit et 2) du renvoi à des ouvrages scientifiques dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine — La juge et le protonotaire ont considéré que la question en était une d'admissibilité de la preuve et ont laissé au juge qui entendra la demande le soin de la trancher — La déclaration contestée et les ouvrages de référence ne sont pas appuyés par les affidavits — Appel accueilli — Les ouvrages scientifiques ne sont pas des «lois, règlements, jurisprudence et doctrine» (textes législatifs, jurisprudence et écrits juridiques) — Normalement, les ouvrages de référence sont joints en tant que pièces aux affidavits des scientifiques qui confirment leur exactitude — L'autre partie subirait un préjudice si la décision quant à l'admissibilité était laissée au juge des faits — Le rejet de la requête en radiation équivaldrait à permettre à une partie de présenter des éléments de preuve attaquant la crédibilité d'un témoin sans que ce témoin puisse y répondre — Dans les circonstances, la Cour ne pouvait admettre d'office les ouvrages de référence.

In the context of an application to prohibit the Minister from issuing a notice of compliance, this was an appeal from an interlocutory order dismissing an appeal from the decision of a Prothonotary denying a motion to strike from respondent's memorandum of fact and law the words: "More particularly, Apotex' tablets contain sodium carboxymethylcellulose and sodium croscarmellulose which are sodium salts" and to strike from the book of authorities references to works supporting that assertion.

Dans le contexte d'une demande visant à faire interdire au ministre de délivrer un avis de conformité, il s'agit d'un appel d'une ordonnance interlocutoire rejetant l'appel de la décision d'un protonotaire rejetant une requête visant à faire radier du mémoire des faits et du droit de l'intimée la phrase «[p]lus précisément, les comprimés d'Apotex contiennent du carboxyméthylcellulose sodique et de la croscarmellulose sodique, qui sont des sels de sodium», ainsi qu'à faire radier du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine des renvois aux ouvrages cités à l'appui de cette déclaration.

The issue was whether the Prothonotary and Judge had misconstrued the question before them for determination. Seeing the issue as one of the admissibility of evidence, they chose to defer the motion for disposition by the judge who hears the prohibition application.

The notice of allegation indicated that the Apotex product would not infringe respondent's patent (which uses a basic inorganic salt) in that the tablets to be produced by Apotex would contain a sodium salt. None of the affidavits filed by AstraZeneca contained the words sought to be struck or the reference materials. The position taken by Apotex on its motion to strike was that there was no evidence to support the impugned assertion and that the references had not been properly put forward as evidence.

Held, the appeal should be allowed.

These reference materials were not "authorities" in the classic sense since that word in restricted to statutes, case law and explanatory legal writings. AstraZeneca admitted in oral argument that these references had been introduced in an attempt to "shore up" its assertion that the Apotex tablets will contain a sodium, potassium or aluminum salt. That was a key fact in relation to a controversial issue. The usual practice is that a reference work be attached as an exhibit to an affidavit of a deponent who attests to his scientific credentials and confirms the accuracy of the work based on his own expert opinion. Here, the Judge would be faced with evidence unsupported by affidavit and untested by cross-examination.

The principles applicable herein were those applied in the trade-mark expungement matter *P.S. Partsource Inc. v. Canadian Tire Corp.* in which this Court struck evidence which was hearsay, went to a controversial issue and would prejudice the other side if left for disposition by the trier of fact. In the case at bar, the prejudice to Apotex was obvious. If the admissibility issue were deferred, Apotex would come to the hearing not knowing whether it will go in and unable to respond to or cross-examine upon it. If the motion to strike is denied, this would amount to allowing a party to adduce evidence impugning the credibility of a witness without confronting the witness with that evidence.

Both the Prothonotary and the Judge below erred in law due to their misapprehension of the facts. It was not open to the Court, in the circumstances to take judicial notice of these reference materials. This was not, however, to say that there could not be cases where scientific reference materials might

La question était de savoir si le protonotaire ou la juge avaient mal interprété la question qu'ils devaient trancher. En considérant qu'il s'agissait d'une question d'admissibilité de la preuve, ils ont choisi de laisser au juge qui entendra la demande en interdiction le soin de se prononcer sur la requête.

L'avis d'allégation indiquait que le produit d'Apotex ne contreferaient pas le brevet de l'intimée (qui utilise un sel inorganique basique) parce que les comprimés que produirait Apotex contiendraient un sel de sodium. Aucun des affidavits déposés par AstraZeneca ne contient la phrase qu'on veut faire radier ni les documents de référence. La position prise par Apotex dans sa requête en radiation était qu'aucun élément de preuve n'était la déclaration contestée et que les documents de référence n'avaient pas été régulièrement admis en preuve.

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

Ces documents de référence n'étaient pas des «lois, règlements, jurisprudence et doctrine» au sens classique de l'expression puisque celle-ci est limitée aux textes législatifs, à la jurisprudence et aux écrits juridiques explicatifs. AstraZeneca a admis au cours de la plaidoirie que ces documents avaient été présentés dans le but d'«étayer» la déclaration selon laquelle les comprimés d'Apotex contiendraient un sel de sodium, de potassium ou d'aluminium. Il s'agissait d'un fait clé relatif à une question controversée. On produit normalement, en pièces jointes aux affidavits, les ouvrages de référence, et les souscripteurs des affidavits attestent de leurs compétences scientifiques et confirment l'exactitude de ces documents sur le fondement de leur opinion d'expert. En l'espèce, le juge serait saisi d'éléments de preuve non appuyés par les affidavits ou non testés au moyen d'un contre-interrogatoire.

Les principes applicables en l'espèce sont ceux qui ont été appliqués dans l'affaire en radiation de marques de commerce *P.S. Partsource Inc. c. Canadian Tire Corp.*, où la Cour a radié des éléments de preuve qui constituaient du oui-dire, portaient sur une question controversée et causeraient un préjudice à l'autre partie si on laissait au juge des faits le soin de trancher cette question. Dans la présente affaire, le préjudice causé à Apotex était évident. Si on reportait la décision quant à l'admissibilité, Apotex se présenterait à l'audience sans savoir si la preuve sera admise et sans pouvoir y répondre ou mener un contre-interrogatoire à cet égard. Le rejet de la requête en radiation équivaldrait à permettre à une partie de présenter des éléments de preuve attaquant la crédibilité d'un témoin sans que celui-ci puisse y répondre.

Tant le protonotaire que la juge de première instance ont commis une erreur de droit en raison de leur mauvaise appréciation des faits. Il n'était pas, dans les circonstances, loisible à la Cour d'admettre d'office ces documents de référence. Cela ne veut cependant pas dire qu'il ne pourrait pas

properly be the subject of the judicial notice doctrine.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations,
SOR/93-122.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

P.S. Partsource v. Canadian Tire Corp. (2001), 11 C.P.R. (4th) 386; 200 F.T.R. 94; 267 N.R. 135 (F.C.A.); *Pfizer Co. Ltd. v. Deputy Minister of National Revenue*, [1977] 1 S.C.R. 456; (1975), 68 D.L.R. (3d) 9; 24 C.P.R. (2d) 195; 6 N.R. 440.

REFERRED TO:

Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.).

AUTHORS CITED

Handbook of Pharmaceutical Excipients, 3rd ed. Washington, D.C.: American Pharmaceutical Assn., 2000.

Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals, 13th ed. Whitehouse Station N.J.: Merck, 2001.

Sopinka, John *et al.* *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1999.

APPEAL from an interlocutory order (2003 FC 981; [2003] F.C.J. No. 1254 (T.D.) (QL)) dismissing an appeal from an order of a Prothonotary denying a motion to strike an assertion in a memorandum of fact and law as well as certain references in the book of authorities. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Andrew R. Brodtkin and *Julie M. Perrin* for appellant (respondent).

Gunnars A. Gaikis for respondent (applicant) AstraZeneca Canada Inc.

No one appearing for respondents (respondents) Takeda Chemical Industries Ltd. and the Minister of Health.

y avoir des cas où les tribunaux pourraient légitimement reconnaître d'office des documents de référence scientifique.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-122.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

P.S. Partsource c. Canadian Tire Corp. (2001), 11 C.P.R. (4th) 386; 200 F.T.R. 94; 267 N.R. 135 (C.A.F.); *Pfizer Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national*, [1977] 1 R.C.S. 456; (1975), 68 D.L.R. (3d) 9; 24 C.P.R. (2d) 195; 6 N.R. 440.

DÉCISION CITÉE:

Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.).

DOCTRINE

Handbook of Pharmaceutical Excipients, 3rd ed. Washington, D.C.: American Pharmaceutical Assn., 2000.

Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals, 13th ed. Whitehouse Station N.J.: Merck, 2001.

Sopinka, John *et al.* *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1999.

APPEL d'une ordonnance interlocutoire (2003 CF 981; [2003] A.C.F. n° 1254 (1^{re} inst.) (QL)) rejetant un appel d'une ordonnance d'un protonotaire qui rejetait une requête en radiation d'une déclaration dans un mémoire des faits et du droit ainsi que certains renvois dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Andrew R. Brodtkin et *Julie M. Perrin* pour l'appelante (défenderesse).

Gunnars A. Gaikis pour l'intimée (demanderesse) AstraZeneca Canada Inc.

Personne n'a comparu pour les intimés (défendeurs) Takeda Chemical Industries Ltd. et le ministre de la Santé.

SOLICITORS OF RECORD:

Goodmans LLP, Toronto, for appellant (respondent).
Smart & Biggar, Toronto, for respondent (applicant) AstraZeneca Canada Inc.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] Malone J.A.: This is an appeal by Apotex from an interlocutory order of the Federal Court dated August 25, 2003, made in an application by AstraZeneca under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-122. In the application, AstraZeneca is seeking to prohibit the Minister of Health from issuing a notice of compliance to Apotex for Apo-Omeprazole tablets until the expiry of Canadian Patent 1338377 ('377 patent). The hearing of the application is scheduled for February 17-18, 2004.

[2] The order dismissed an appeal from a Prothonotary, who in turn had dismissed the motion of Apotex to strike the following statement from paragraph 47 of AstraZeneca's memorandum of fact and law:

More particularly, Apotex' tablets contain sodium carboxymethylcellulose and sodium croscarmellulose which are sodium salts.

and also to strike from the book of authorities submitted by AstraZeneca excerpts from two reference works cited in support of that statement. The Judge's reasons are reported as *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2003 FC 981; [2003] F.C.J. No. 1254 (T.D.) (QL).

[3] There is no debate about the standard of review to be applied by this Court, and no suggestion that the Judge below erred in the standard of review she applied to the decision of the Prothonotary. The issue on appeal is whether the Judge and the Prothonotary both misconstrued the question they were called upon to determine. Both of them approached the issue as relating solely to the admissibility of evidence, which led them to

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Goodmans, s.r.l., Toronto, pour l'appelante (défenderesse).
Smart & Biggar, Toronto, pour l'intimée (demanderesse) AstraZeneca Canada Inc.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LE JUGE MALONE, J.C.A.: Il s'agit d'un appel, interjeté par Apotex, d'une ordonnance interlocutoire, en date du 25 août 2003, rendue par la Cour fédérale dans le cadre d'une demande présentée par AstraZeneca en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-122. Par sa demande, AstraZeneca cherche à faire interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex à l'égard des comprimés Apo-Oméprazole avant l'expiration du brevet canadien 1338377 (brevet '377). L'audition de la demande est prévue pour les 17 et 18 février 2004.

[2] Dans son ordonnance, la Cour fédérale a rejeté l'appel de l'ordonnance d'un protonotaire qui avait lui-même rejeté la requête d'Apotex visant à faire radier du mémoire des faits et du droit d'AstraZeneca la déclaration suivante, qui se trouve au paragraphe 47:

[TRADUCTION] Plus précisément, les comprimés d'Apotex contiennent du carboxyméthylcellulose sodique et de la croscarmellulose sodique, qui sont des sels de sodium.

ainsi qu'à faire radier du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine soumis par AstraZeneca des extraits de deux ouvrages de référence cités à l'appui de cette déclaration. Les motifs du juge sont exposés dans la décision *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CFP 981; [2003] A.C.F. n° 1254 (1^{re} inst.) (QL).

[3] Personne ne conteste la norme de contrôle que la Cour doit appliquer ni n'avance que la juge de première instance a appliqué à la décision du protonotaire une norme de contrôle erronée. La question à examiner dans le présent appel est de savoir si la juge et le protonotaire ont tous deux mal interprété la question qu'ils devaient trancher. Ils se sont uniquement penchés sur la question de l'admissibilité de la preuve, laissant ainsi au juge qui

defer the motion to strike to the judge who will hear the application for prohibition.

[4] The application was commenced as a result of a notice of allegation that Apotex sent to AstraZeneca which states, among other things, that its proposed product will not infringe the '377 patent. The '377 patent refers to certain compositions, including a basic inorganic salt. One of the grounds of the application for prohibition is the assertion by AstraZeneca that there would be infringement because the tablets to be produced by Apotex would contain a sodium salt.

[5] In its response to the application of AstraZeneca, Apotex filed the affidavit of Dr. Bernard Sherman. He was cross-examined. The cross-examinations apparently have left a debate as to whether or not Dr. Sherman admitted that the Apotex tablets would contain a sodium salt. That issue will be for the judge who hears the application.

[6] On May 26, 2002, AstraZeneca's application record was filed, with a memorandum of law that included paragraph 47, quoted above. That paragraph has three supporting citations. The first is Apotex's formulation documents which list the ingredients. The second and third are pages 308 and 454 from *The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals*, 13th ed. and page 160 from *The Handbook of Pharmaceutical Excipients*, 3rd ed. Copies of those pages are included in AstraZeneca's book of authorities.

[7] None of the affidavits submitted by AstraZeneca made the statement that appears in paragraph 47, or referred to the two excerpts (which I refer to as the "reference materials").

[8] Apotex brought a motion to strike paragraph 47 and the reference materials on the basis that there was no evidence to support the statement. Apotex also argued that the reference materials had not been properly admitted as evidence and therefore could not support the statement, and that AstraZeneca was improperly attempting to enter evidence under

entendra la demande en interdiction le soin de se prononcer sur la requête en annulation.

[4] La demande découle d'un avis d'allégation qu'Apotex a envoyé à AstraZeneca. Elle y déclarait notamment que le produit proposé ne contreferait pas le brevet '377. Ce brevet mentionne certaines compositions, notamment un sel inorganique basique. Un des fondements de la demande en interdiction est l'allégation d'AstraZeneca selon laquelle il y aurait contrefaçon parce que les comprimés qu'Apotex voudrait produire contiendraient un sel de sodium.

[5] Dans sa réponse à la demande d'AstraZeneca, Apotex a déposé l'affidavit de M. Bernard Sherman, sur lequel ce dernier a été contre-interrogé. Les contre-interrogatoires semblent avoir laissé ouverte la question de savoir si M. Sherman a ou n'a pas admis que les comprimés d'Apotex contiendraient un sel de sodium. Il reviendra au juge qui entendra la demande de trancher cette question.

[6] Le 26 mai 2002, AstraZeneca a déposé son dossier de demande ainsi qu'un mémoire du droit, qui incluait le paragraphe 47 précité. Ce paragraphe est étayé par trois sources, la première étant les documents relatifs à la formulation d'Apotex, qui dressent la liste des ingrédients, et les deuxième et troisième étant les pages 308 et 454 de *The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals*, 13^e éd., et la page 160 de *The Handbook of Pharmaceutical Excipients*, 3^e éd. On trouve des copies de ces pages dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine d'AstraZeneca.

[7] Aucun des affidavits soumis par AstraZeneca ne contient la déclaration figurant au paragraphe 47 ni ne mentionne les deux extraits (les documents de référence).

[8] Apotex a présenté une requête en vue de faire radier le paragraphe 47 et les documents de référence pour le motif qu'aucun élément de preuve n'étayait la déclaration. Apotex a également fait valoir que les documents de référence n'avaient pas régulièrement été admis en preuve et ne pouvaient par conséquent pas appuyer la déclaration, et qu'AstraZeneca essayait, sous

the guise of authorities.

[9] The reference materials are not “authorities” in the classic sense. Generally, “authorities” are statutes, jurisprudence and other legal writings that set out or explain laws or legal principles. In oral argument, counsel for AstraZeneca acknowledged that the purpose for introducing the reference materials at this late date was to “shore up” or “nail down” what AstraZeneca asserts is a factual admission made by Dr. Sherman during cross-examination that the tablets will contain a sodium, potassium or aluminum salt. This can only mean that its real value is as evidence to prove a key fact relating to a controversial issue between the parties.

[10] Normally, a reference work would be attached as an exhibit to an affidavit given by a deponent who attests to his scientific credentials, asserts the relevance and authenticity of the work and confirms its accuracy based on his expert opinion; all subject to cross-examination in the normal way. It is then for the trier of fact to decide the relevance, admissibility and weight of the work. In this case, however, the procedure adopted by AstraZeneca will result in the trier of fact being presented with evidence that is unsupported by any affidavit or oral testimony and that is untested by cross-examination.

[11] The Judge below accepted the argument of counsel for AstraZeneca that the reference materials are a permitted source of information with respect to a fact of which a court may properly take judicial notice. Judicial notice can be taken of facts unproven by any party but that are so notorious as to be beyond reasonable dispute, or that are capable of immediate and accurate demonstration by reference to readily accessible sources of indisputable accuracy, such as texts, dictionaries, almanacs and other reference works (see Sopinka, Lederman and Bryant, *The Law of Evidence in*

le couvert de la présentation d’un cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, d’introduire de façon irrégulière des éléments de preuve.

[9] Les documents de référence ne sont pas des lois, règlements, jurisprudence et doctrine au sens classique de l’expression. On entend généralement par ces termes les textes législatifs, la jurisprudence et les autres écrits juridiques qui énoncent ou expliquent les règles de droit ou les principes juridiques. Au cours de la plaidoirie, l’avocat d’AstraZeneca a reconnu que cette présentation tardive des documents de référence visait à «étayer» ou à «mettre sur papier» l’admission factuelle que, selon AstraZeneca, M. Sherman aurait faite lors de son contre-interrogatoire, à savoir que les comprimés contiendront un sel de sodium, de potassium ou d’aluminium. Ainsi, il ne peut donc s’agir que d’une chose: une preuve à l’égard d’un fait clé relatif à une question controversée entre les parties.

[10] On produit normalement, en pièces jointes aux affidavits, les ouvrages de référence. Les souscripteurs des affidavits attestent de leurs compétences scientifiques ainsi que de la pertinence et de l’authenticité des ouvrages, et confirment l’exactitude de ces documents sur le fondement de leur opinion d’expert. Ils peuvent être contre-interrogés selon la procédure normale. Le juge des faits doit ensuite trancher les questions de la pertinence, de l’admissibilité et du poids à accorder aux ouvrages. En l’espèce, la procédure adoptée par AstraZeneca aura cependant la conséquence suivante: le juge des faits sera saisi d’éléments de preuve non appuyés par les affidavits ou par les plaidoiries et n’ayant pas été testés au moyen d’un contre-interrogatoire.

[11] La juge de première instance a accepté l’argument de l’avocat d’AstraZeneca suivant lequel les documents de référence peuvent constituer une source de renseignements relativement à un fait dont un tribunal peut légitimement prendre connaissance d’office. L’admission d’office peut viser des faits non prouvés par une partie, mais qui sont notoires au point de ne pouvoir être contestés, ou des faits dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable, comme les traités, les dictionnaires, les

Canada, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1999), at page 1058). However, in the case of a disputed fact, especially one that is of critical importance to a case, such references must be used with care.

[12] In my view, the principles to be applied in this case are the same as those that were applied in *P.S. Partsource Inc. v. Canadian Tire Corp.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 386 (F.C.A.). That case involved trade-mark expungement proceedings, which are determined on affidavit evidence. One party sought to strike evidence that was hearsay. This Court acknowledged that an interlocutory motion to strike evidence usually will fail because the matter is best left to the trier of fact. However, an exception may be made, and was made in that case, because it was demonstrated that the evidence was hearsay that went to a controversial issue, and that the other party would be prejudiced by leaving the matter for disposition by the trier of fact.

[13] In this case, the prejudice to Apotex is obvious. If the determination of the admissibility of this evidence is deferred to the judge hearing the application for prohibition, Apotex will attend the hearing not knowing whether the evidence will be included in the record and not being able to respond to or cross-examine upon this evidence. If the motion to strike is not allowed, the result is tantamount to permitting a party to adduce evidence to impugn the credibility or reliability of a witness without confronting the witness with that evidence or giving the witness an opportunity to explain: see *Browne v. Dunn* (1893), 6 R. 67 (H.L.).

[14] I see no relevant distinction between this case and *Pfizer Co. Ltd. v. Deputy Minister of National Revenue*, [1977] 1 S.C.R. 456 (which was not brought to the attention of the Judge or the Prothonotary in this case). There, two reference works were referred to and relied on by the Tariff Board in a decision. These works were not put in evidence or referred to at the hearing. Writing

almanachs et autres ouvrages de référence (voir Sopinka, Lederman et Bryant, *The Law of Evidence in Canada*, 2^e éd. (Toronto: Butterworths, 1999), à la page 1058). La prudence s'impose cependant lorsqu'on utilise de telles sources à l'égard d'un fait contesté, particulièrement s'il s'agit d'un fait dont l'importance est cruciale pour l'affaire.

[12] À mon avis, les principes applicables en l'espèce sont les mêmes que ceux qui ont été appliqués dans l'arrêt *P.S. Partsource Inc. c. Canadian Tire Corp.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 386 (C.A.F.), où la Cour a statué sur une procédure en radiation de marques de commerce sur le fondement d'une preuve par affidavits. Une des parties a cherché à faire radier des éléments de preuve qui constituaient du ouï-dire. La Cour a reconnu que les requérants ont rarement gain de cause dans leurs requêtes interlocutoires visant à faire radier des éléments de preuve parce qu'il était préférable que le juge des faits tranche ces questions. On peut toutefois faire exception à cette règle. On l'a fait en l'espèce parce qu'on a démontré que la preuve constituait du ouï-dire sur une question controversée et que l'autre partie subirait un préjudice si on laissait au juge des faits le soin de trancher cette question.

[13] Dans la présente affaire, le préjudice causé à Apotex est évident. Si la décision quant à l'admissibilité de la preuve contestée est laissée au juge qui entendra la demande d'interdiction, Apotex devra se présenter à l'audience sans savoir si le dossier contiendra cette preuve et sans pouvoir y répondre ou contre-interroger les témoins à cet égard. Le rejet de la requête en radiation équivaldrait à permettre à une partie de présenter des éléments de preuve attaquant la crédibilité ou la fiabilité d'un témoin sans que celui-ci puisse répondre à ces éléments de preuve ou sans qu'il ait la possibilité de s'expliquer: voir *Browne v. Dunn* (1893), 6 R. 67 (H.L.).

[14] Je ne vois aucune distinction pertinente entre cet arrêt et l'arrêt *Pfizer Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national*, [1977] 1 R.C.S. 456 (qui n'a pas été, dans la présente affaire, invoqué devant la juge ou le protonotaire). Dans cet arrêt, la Commission du tarif avait mentionné deux ouvrages de référence et s'était fondée sur ces documents pour rendre une décision. Ces

for a unanimous panel, Pigeon J. stated at page 463 as follows:

In my view, the objection is wellfounded. While the Board is authorized by statute to obtain information otherwise than under the sanction of an oath or affirmation . . . this does not authorize it to depart from the rules of natural justice. It is clearly contrary to those rules to rely on information obtained after the hearing was complete without disclosing it to the parties and giving them an opportunity to meet it. [My emphasis.]

[15] I conclude that the orders of the Prothonotary and the Judge were based on a misapprehension of the facts which led to an error of law. In my analysis, the reference materials are evidence and there is no basis to conclude otherwise. With respect to the doctrine of judicial notice, there is no basis to support the conclusion that this Court can take judicial notice of these materials in the circumstances of this case.

[16] I hasten to add that there may well be instances where scientific reference materials may properly be the subject of the doctrine of judicial notice. However, the factual underpinnings surrounding this appeal do not support that conclusion here.

[17] The appeal should be allowed, and the orders of the Motions Judge dated August 25, 2003 and the Prothonotary dated July 8, 2003 should be set aside. An order should issue striking the reference materials from AstraZeneca's book of authorities and the impugned sentence from its factum. Apotex should have its costs throughout.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

SHARLOW J.A.: I agree.

ouvrages n'avaient pas été présentés en preuve et n'avaient pas été mentionnés à l'audience. Le juge Pigeon a écrit, dans les motifs unanimes de la Cour, ce qui suit, à la page 463:

À mon avis, cette objection est fondée. Bien que la loi autorise la Commission à obtenir des renseignements autrement que sous la sanction d'un serment ou d'une affirmation [. . .], elle n'est pas pour autant autorisée à s'écarter des règles de justice naturelle. Il est nettement contraire à ces règles de s'en rapporter à des renseignements obtenus après la fin de l'audience sans en avertir les parties et leur donner la possibilité de les réfuter. [Non souligné dans l'original.]

[15] Je conclus que les ordonnances du protonotaire et de la juge étaient fondées sur une mauvaise appréciation des faits ayant causé une erreur de droit. Mon analyse démontre que les documents de référence constituent des éléments de preuve et rien ne permet d'arriver à une conclusion différente. En ce qui concerne la doctrine de la connaissance d'office, rien n'appuie la conclusion selon laquelle la Cour peut, dans les circonstances de l'espèce, admettre d'office ces documents.

[16] Je m'empresse d'ajouter que, dans certains cas, les tribunaux peuvent légitimement reconnaître d'office des documents de référence scientifiques. Toutefois, les faits du présent appel n'étaient pas une telle conclusion en l'espèce.

[17] L'appel devra être accueilli et l'ordonnance de la juge des requêtes, en date du 25 août 2003, et celle du protonotaire, en date du 8 juillet 2003, devront être annulées. Une ordonnance devra radier les documents de référence du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine d'AstraZeneca, et la phrase contestée de son mémoire. Apotex aura droit à ses dépens dans toutes les instances.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

IMM-923-03
2003 FC 1023

IMM-923-03
2003 CF 1023

Rou Lan Xie (*Applicant*)

v.

The Minister of Citizenship and Immigration
(*Respondent*)

**INDEXED AS: XIE v. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP
AND IMMIGRATION) (F.C.)**

Federal Court, Kelen J.—Vancouver, August 21;
Ottawa, September 4, 2003.

Citizenship and Immigration — Exclusion and Removal — Removal of Refugees — Exclusion under United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Art. 1F(b) — Serious non-political crime — Applicant, former Chinese official, says persecuted for disobeying orders to issue fraudulent export refund certificates — Story not believed by IRB's Refugee Protection Division — Subject of Interpol arrest warrant for C\$1.4 million graft offence punishable, in China, by death — Refugee Division determined embezzlement serious, non-political crime — Excluded applicant under IRPA, s. 98 — Also found applicant at risk of torture if sent back — But, as excluded under Art. 1F(b), could not be person in need of protection under s. 97(1)(a) — Applicable review standard — Division's findings of fact not perverse — Did not err in finding serious reasons for considering had committed offence alleged — Approach of Robertson J.A. in Chan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) applied: serious non-political crime one punishable by 10 years or more if committed in Canada — Dovetailed with Extradition Act in not distinguishing between violent, economic crimes — Necessity for consistency between Art. 1F(b), Extradition Act — Academic commentary referred to — Appropriate to consider relevant circumstances — Refugee Division did not err in not balancing seriousness of crime against applicant's risk if returned to China — Whether F.C.A. decisions on point in line with Charter, s. 7 requirements as established by S.C.C. in Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) — That case distinguished as removal case; case at bar concerned admission — State having broader powers to deny entry than to depart.

Rou Lan Xie (*demanderesse*)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
(*défendeur*)

**RÉPERTORIÉ: XIE c. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION) (C.F.)**

Cour fédérale, juge Kelen—Vancouver, 21 août; Ottawa,
4 septembre 2003.

Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Renvoi de réfugiés — Exclusion en vertu de la section Fb) de l'art. premier de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies — Crime grave de droit commun — La demanderesse, une ancienne fonctionnaire chinoise, affirme qu'elle sera persécutée pour avoir désobéi à ses supérieurs qui lui demandaient de délivrer de faux certificats de remboursement à l'exportation — La Section de la protection des réfugiés de la CISR (la Section des réfugiés) n'a pas cru son histoire — La demanderesse faisait l'objet d'un mandat d'arrêt d'Interpol pour avoir détourné 1 400 000 \$CAN, une infraction punissable de la peine de mort en Chine — La Section des réfugiés a déterminé que le détournement de fonds constitue un crime grave de droit commun — Elle a exclu la demanderesse de la protection conformément à l'art. 98 de la LIPR — Elle a aussi conclu que la demanderesse risquait d'être torturée si elle était renvoyée dans son pays — Comme elle était exclue par la section Fb) de l'art. premier, la demanderesse ne pouvait pas être une personne à protéger au sens de l'art. 97(1)a) — Norme de contrôle applicable — Les conclusions de fait tirées par la Section des réfugiés n'étaient pas abusives — La Section des réfugiés n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse avait commis l'infraction alléguée — L'approche adoptée par le juge Robertson dans Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) s'applique: un crime grave de droit commun est un crime punissable au Canada d'un emprisonnement d'au moins 10 ans — Cette approche concorde avec la Loi sur l'extradition en ne faisant pas de distinction entre les crimes de violence et les crimes purement économiques — Il faut que la section Fb) de l'art. premier et la Loi sur l'extradition soient compatibles — La Cour a fait référence à des commentaires de spécialistes — Il convient de tenir compte des circonstances pertinentes — La Section des réfugiés n'a pas commis d'erreur en ne soupesant pas la gravité de l'infraction par rapport au risque que courrait la demanderesse si elle était renvoyée en Chine — Les arrêts de la C.A.F. sont-ils conformes aux exigences de

l'art. 7 de la Charte qui ont été établies par la C.S.C. dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)? — La présente affaire, qui concerne l'admission d'une personne au Canada, est différente de l'affaire Suresh, qui portait sur le renvoi d'une personne du Canada — Les pouvoirs d'un État de refuser l'entrée sont plus étendus que son pouvoir d'expulsion.

Constitutional Law — Charter of Rights — Life, Liberty and Security — Whether IRB's Refugee Protection Division must, in United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Art. 1F(b) analysis, balance severity of crime against risk of torture if refugee claimant returned — F.C.A. decisions having answered question in negative — Argued that decisions contrary to Charter, s. 7 requirements established by S.C.C. in Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) — S.C.C. held person to be deported to face torture only in exceptional circumstances — Suresh distinguishable as concerned removal; instant case one of admission — Denial of admission not contravening Charter, s. 7 — Balancing process required by s. 7 would occur in IRPA Pre-Removal Risk Assessment — Whether statutory safeguards satisfy s. 7 fundamental justice requirements is question for another day.

This was an application for the judicial review of a Refugee Division decision denying applicant's Convention refugee status claim, which was based on political opinion and membership in a particular social group. A Chinese citizen, applicant is a divorced woman. Her job in China involved the approval of Value Added Tax refunds and she asserted that she had repeatedly disobeyed orders to issue fraudulent export refund certificates. When she overheard her boss plotting to frame her, she fled to Hong Kong. Applicant secured a Venezuelan visitor's visa. She went to that country via Thailand. She learned that her office in China had been searched and that her notebook, containing information on the illegal requests made of her as well as her criticism of China's economic reforms, had been seized. After remaining in Venezuela for about a year and a half she travelled to Canada using a false passport.

The Minister's position was that she was excluded from refugee protection under the United Nations *Convention Relating to the Status of Refugees*, Article 1F(b) (commission

Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et sécurité — La Section de la protection des réfugiés de la CISR est-elle tenue, dans le cadre d'une analyse de la section Fb) de l'art. premier de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies, de soupeser la gravité de l'infraction commise par le demandeur d'asile par rapport au risque que celui-ci soit torturé s'il est renvoyé? — La C.A.F. a répondu par la négative à cette question dans différents arrêts — On a prétendu que les arrêts étaient contraires aux exigences de l'art. 7 de la Charte qui ont été établies par la C.S.C dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) — La C.S.C. a statué qu'une personne ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque d'être torturée que dans des circonstances exceptionnelles — La présente affaire, qui concerne l'admission d'une personne au Canada, est différente de l'affaire Suresh, qui portait sur le renvoi d'une personne du Canada — La décision de refuser l'admission n'est pas contraire à l'art. 7 de la Charte — La pondération exigée par l'art. 7 serait effectuée dans le cadre de l'examen des risques avant renvoi prévu par la LIPR — La Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si la justice fondamentale visée à l'art. 7 est assurée par les mesures de protection prévues par la loi.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section des réfugiés de rejeter la demande d'asile fondée sur les opinions politiques et l'appartenance à un groupe social présentée par une citoyenne chinoise divorcée. Le travail de la demanderesse en Chine consistait notamment à approuver les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée. La demanderesse soutenait avoir souvent désobéi à ses supérieurs qui lui demandaient de délivrer de faux certificats de remboursement à l'exportation. Lorsqu'elle a entendu son supérieur comploter de la piéger, elle s'est enfuie à Hong Kong. Après avoir obtenu un visa de visiteur pour le Venezuela, elle s'est rendue dans ce pays en passant par la Thaïlande. Elle a alors appris que son bureau en Chine avait été fouillé et qu'un carnet de notes lui appartenant et contenant des renseignements sur les demandes illégales faites par ses supérieurs ainsi que des critiques des réformes économiques entreprises par la Chine avait été saisi. Après avoir passé environ un an et demi au Venezuela, elle est venue au Canada en utilisant un faux passeport.

Le ministre faisait valoir que la demanderesse n'avait pas droit à la protection du Canada car elle était visée à la section Fb) de l'article premier de la *Convention relative au statut des*

of a serious non-political crime) in that she was the subject of an Interpol arrest warrant as a fugitive wanted for embezzlement, contrary to Chinese criminal law. In China, officials convicted of the crime of graft in especially serious cases are liable to the death penalty.

There was, before the Refugee Division panel, a letter to the Canadian Embassy at Beijing from China's Public Security Minister. This revealed that the Canadian government had informed applicant's alleged persecutor, the Chinese government, of her refugee claim. The Minister's representative acknowledged that this should not have occurred. Still, the panel found applicant lacking in credibility and excluded her under Article 1F(b). Her story of having been framed was not believed. The panel relied upon the arrest warrant and noted applicant's inexplicable wealth. The panel rejected her assertion that her assets of C\$1.8 million came from her share of investment income earned by herself and her ex-husband.

The Refugee Division determined embezzlement constitutes a serious non-political crime, concluding that, under Article 1F(b), a non-violent economic crime could be grounds for exclusion. She was therefore excluded in accordance with *Immigration and Refugee Protection Act* (IRPA), section 98.

Even so, the panel went on to conclude that applicant may be tortured if deported to China and that this was not a risk inherent to the application of a lawful sanction. But, being excluded under Article 1F(b), she could not be a person described in paragraph 97(1)(a) (in need of protection since removal would subject her to risk of torture).

Because Chinese authorities had been made aware of her claim, the applicant obtained a confidentiality order and an order that the hearing be held *in camera*.

Four issues were raised by applicant herein: (1) Was the lack of credibility finding patently unreasonable? (2) Was there adequate evidence of "serious crime" before the Refugee Division? (3) Is a non-violent "economic crime" caught by Article 1F(b)? (4) Did the Refugee Division err in failing to balance the "seriousness of the crime" against the risk to applicant if returned to China?

Held, the application should be dismissed.

réfugiés des Nations Unies (commission d'un crime grave de droit commun) parce qu'elle était une fugitive recherchée pour détournement de fonds suivant la loi criminelle chinoise et qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par Interpol. En Chine, les fonctionnaires qui se sont rendus coupables de corruption sont passibles, en particulier dans les cas graves, de la peine de mort.

Une lettre adressée par le ministre de la Sécurité publique de la Chine à l'ambassade canadienne à Beijing a été présentée à la Section des réfugiés. Cette lettre révélait que le gouvernement canadien avait informé le gouvernement chinois, le prétendu agent de persécution de la demanderesse, de la demande d'asile de celle-ci. Le représentant du ministre a reconnu que cela n'aurait pas dû se produire. Le tribunal a néanmoins considéré que la demanderesse n'était pas crédible et qu'elle était exclue par la section Fb) de l'article premier. Il n'a pas cru qu'elle avait été piégée. Le tribunal s'est appuyé sur le mandat d'arrêt et a pris note de la fortune inexplicable de la demanderesse. Il n'a pas cru la demanderesse lorsqu'elle prétendait que les 1 800 000 \$CAN qu'elle possédait représentaient sa part du revenu de placement qu'elle avait gagné avec son ex-mari.

La Section des réfugiés a ensuite déterminé que le détournement de fonds constitue un crime grave de droit commun. Elle a conclu qu'un crime économique commis sans violence pouvait constituer un motif d'exclusion suivant la section Fb) de l'article premier. La demanderesse a donc été exclue en conformité avec l'article 98 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* (LIPR).

Le tribunal a tout de même ajouté que la demanderesse risquait d'être torturée si elle était renvoyée en Chine et que ce risque n'était pas inhérent à l'application d'une sanction légitime. Comme elle était exclue par la section Fb) de l'article premier, la demanderesse ne pouvait pas être une personne à protéger au sens de l'alinéa 97(1)a) (risque de torture dans le pays de renvoi).

Comme les autorités chinoises avaient été mises au courant de sa demande d'asile, la demanderesse a obtenu un ordonnance de confidentialité et une ordonnance portant que l'audience se déroule à huis clos.

La demanderesse soulevait quatre questions: 1) La conclusion relative à l'absence de crédibilité était-elle manifestement déraisonnable? 2) La Section des réfugiés disposait-elle d'éléments de preuve suffisants de la commission d'un «crime grave»? 3) Un «crime économique» commis sans violence est-il visé à la section Fb) de l'article premier? 4) La Section des réfugiés a-t-elle commis une erreur en ne soupesant pas la «gravité du crime» par rapport au risque que la demanderesse courrait si elle était renvoyée en Chine?

Jugement: la demande doit être rejetée.

The applicable review standard for Article 1F(b) cases was discussed by Décary J.A. in *Harb v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*: patent unreasonableness regarding findings of fact, correctness regarding determinations of law. The determinations that there were serious reasons for considering applicant to have committed embezzlement involved an application of law to the facts. This was a question of mixed fact and law and was to be reviewed according to the reasonableness *simpliciter* standard.

(1) Applicant's story was incredibly complex; numerous implausibilities and contradictions were identified by the Refugee Division. At this hearing, applicant failed to demonstrate that the impugned decision had been made in a perverse or capricious manner. It was not, of course, for this Court to re-weigh the evidence that was before the Refugee Division.

(2) The standard of proof that applicant was guilty of a "serious crime" while more than mere suspicion or conjecture, was less than on the balance of probabilities. The panel did not err in finding that there were serious reasons for considering applicant to have committed the offence set forth in the Interpol warrant.

(3) Applicant argued that refugee protection should not be denied for a purely economic crime of a non-violent nature. While graft is a capital crime in China, that is not the case in Canada and it would be inconsistent with the general approach taken in the IRPA to rely solely on the penalty in a claimant's country of origin in determining exclusion under Article 1F(b). The definition furnished by the UNHCR Handbook was of little help. Nor was Federal Court case law definitive on this question. In the *Chan* case, Robertson J.A. presumed, without deciding, that a serious non-political crime was one in respect of which a sentence of 10 years or more could be imposed had the offence been committed in Canada. This sensible approach should be followed herein. It was consistent with the definition of "serious criminality" in IRPA, subsection 36(1) which demonstrates Parliament's desire to exclude from Canada those guilty of crimes punishable here by at least 10 years' imprisonment—even in the case of a non-violent crime. Furthermore, the approach taken by Robertson J.A. dovetailed with the principle set out in *Extradition Act*, subsection 3(1), which does not distinguish between violent and economic crimes. Consistency between Article 1F(b) and the *Extradition Act* was important because, as noted by Bastarache J. in *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, the purpose of Article 1F(B) is to prevent ordinary criminals extraditable by treaty from seeking refugee status.

La norme de contrôle applicable aux affaires relatives à la section Fb) de l'article premier a été analysée par le juge Décary, J.C.A., dans *Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*: la norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique aux conclusions de fait et celle de la décision correcte s'applique aux questions de droit. La question de savoir s'il existait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse avait détourné des fonds exigeait l'application du droit aux faits. Il s'agissait d'une question à la fois de droit et de fait qui devait être évaluée en fonction de la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

1) Le récit de la demanderesse était incroyablement complexe; la section des réfugiés a relevé de nombreuses invraisemblances et contradictions. À l'audience, la demanderesse n'a pas démontré que la décision contestée avait été rendue de façon abusive ou arbitraire. Ce n'était évidemment pas le rôle de la Cour d'apprécier de nouveau la preuve qui avait été produite devant la Section des réfugiés.

2) La norme de preuve applicable à la commission d'un «crime grave» exige quelque chose de plus qu'une simple suspicion ou conjecture, mais moins qu'une preuve selon la prépondérance des probabilités. Le tribunal n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse avait commis l'infraction décrite dans le mandat d'Interpol.

3) La demanderesse faisait valoir que l'asile ne devrait pas être refusé à cause d'un crime purement économique commis sans violence. La corruption est un crime capital en Chine, mais pas au Canada, et il serait contraire à l'approche générale adoptée dans la LIPR que de se servir uniquement de la peine infligée dans le pays d'origine d'un demandeur d'asile pour déterminer si ce dernier est exclu en vertu de la section Fb) de l'article premier. La définition figurant dans le Guide du HCR n'était pas très utile. En outre, la jurisprudence de la Cour ne réglait pas définitivement la question. Dans *Chan*, le juge Robertson, J.C.A., a supposé, sans toutefois trancher la question, qu'un crime grave de droit commun était un crime qui, s'il avait été commis au Canada, aurait pu entraîner l'imposition d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 10 ans. Cette approche logique devrait être adoptée en l'espèce. Elle était compatible avec la définition de «grande criminalité» contenue au paragraphe 36(1) de la LIPR, lequel témoigne du désir du Parlement d'exclure du Canada les personnes qui ont commis un crime punissable au Canada d'un emprisonnement d'au moins dix ans, même un crime commis sans violence. En outre, l'approche du juge Robertson concordait avec le principe énoncé au paragraphe 3(1) de la *Loi sur l'extradition*, lequel ne fait pas de distinction entre les crimes de violence et les crimes purement économiques. Il était important que la section Fb) de l'article premier et la *Loi sur l'extradition* soient compatibles parce que, comme le juge

As for academic commentary on this subject, Lorne Waldman in writing on Article 1F(c) in *The Definition of Convention Refugee*, makes no distinction between violent and purely economic crimes. The same position was taken by Hathaway in his work *The Law of Refugee Status* and, according to Goodwin-Gill, a purely economic crime (such as embezzlement) can constitute a serious crime where the property in question is of significant value.

The approach taken by Robertson J.A. did not preclude an examination of the relevant surrounding circumstances and this was called for both by the academic commentators and by the UNHCR Handbook, paragraph 157.

The offence here at issue—fraud over \$5,000—is punishable by a sentence not exceeding 10 years and thus met the test in *Chan* and it would also be an extraditable offence. Nor did the surrounding circumstances militate against application of the exclusion clause. The amount at issue was not even close to the \$5,000 threshold, so it was unlikely that applicant could plead to fraud under \$5000 pursuant to a plea negotiation. She stands accused of embezzling C\$1.4 million while holding a position of public trust.

(4) The Federal Court of Appeal has rejected the necessity for a balancing as part of an Article 1F(b) analysis. Hugessen J.A. wrote in *Gil v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* that this “country is apparently prepared to extradite criminals to face the death penalty and . . . I can see no reason why we should take any different attitude to a refugee claimant”. The Court of Appeal affirmed its *Gil* decision in *Malouf v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*. Applicant argued, however, that the issue ought to be revisited in view of the Supreme Court’s decisions in *Pushpanathan* and *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*. It was suggested that the *Gil* interpretation of Article 1F(b) failed to meet the Charter, section 7 requirements established in *Suresh*. A second argument was that *Gil* and *Malouf* could be distinguished as cases not involving a purely economic crime. At paragraph 75 of its *Suresh* reasons for judgment, the Supreme Court concluded that “the better view is that international law rejects deportation to torture, even where national security interests are at stake. This is the norm which best informs the content of

Bastarache l’a écrit dans *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, la section Fb) a pour but d’empêcher que des criminels de droit commun susceptibles d’extradition en vertu d’un traité puissent revendiquer le statut de réfugié.

Pour ce qui est des commentaires des spécialistes sur le sujet, Lorne Waldman, dans son analyse de la section Fc) de l’article premier dans *The Definition of Convention Refugee*, ne fait pas de distinction entre les crimes de violence et les crimes purement économiques. James Hathaway a adopté la même position dans *The Law of Refugee Status* et, selon Guy Goodwin-Gill, les crimes purement économiques (comme le détournement de fonds) peuvent constituer des crimes graves si la valeur du bien en cause est élevée.

L’approche adoptée par le juge Robertson, J.C.A., n’empêchait pas un examen de toutes les circonstances pertinentes. Les spécialistes et le paragraphe 157 du Guide du HCR exigeaient d’ailleurs qu’un tel examen soit effectué.

L’infraction en l’espèce—une fraude de plus de 5 000 \$—est punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Cette infraction, qui peut entraîner l’extradition, satisfaisait donc au critère établi dans *Chan*. En outre, les circonstances n’empêchaient pas l’application de la clause d’exclusion à la demanderesse en l’espèce. La valeur de la fraude n’était pas près de la limite de 5 000 \$, de sorte qu’il était peu probable que les parties puissent s’entendre sur un plaidoyer de culpabilité relatif à une fraude de moins de 5 000 \$. La demanderesse est accusée d’avoir détourné 1 400 000 \$CAN alors qu’elle occupait un poste de confiance dans la fonction publique.

4) La Cour d’appel fédérale a rejeté l’idée que l’analyse de la section Fb) de l’article premier devait comprendre une pondération. Le juge Hugessen, J.C.A., a écrit, dans *Gil c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)*, que «[n]otre pays est apparemment disposé à extraditer des criminels qui risquent la peine de mort [. . .] et je ne vois aucune raison [. . .] pour laquelle nous devrions adopter une attitude différente à l’égard d’un demandeur du statut de réfugié». La Cour d’appel a confirmé cette position dans *Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*. La demanderesse prétendait cependant que la question devait être réexaminée à la lumière des arrêts rendus par la Cour suprême dans *Pushpanathan* et dans *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*. Elle a laissé entendre que l’interprétation donnée à la section Fb) de l’article premier dans *Gil* ne respectait pas les exigences de l’article 7 de la Charte qui ont été établies dans *Suresh*. Elle prétendait en outre qu’une distinction pouvait être faite avec les affaires *Gil* et *Malouf* parce qu’il n’y était pas question d’un crime purement économique. La Cour suprême a conclu, au

the principles of fundamental justice under s. 7 of the Charter". It added that it was only in cases involving "exceptional circumstances" that deportation to face torture could be justified.

But *Suresh* was distinguishable as it involved removal from Canada while this case concerned admission to Canada. The question before the Refugee Division herein was whether applicant qualified for entry into Canada as a Convention refugee or "person in need of protection". Even the Supreme Court, at paragraph 102 of its *Suresh* decision, recognized that the powers of the state to refuse entry are broader than those to deport.

It would not be contrary to Charter, section 7 to deny applicant admission to Canada because she is at risk of torture in her country of origin. She is entitled to seek a Pre-Removal Risk Assessment under the IRPA and the balancing process required by Charter, section 7 would take place as part of the PRRA application. If the risk of torture was found to outweigh the severity of the offence, her removal to China would be stayed under paragraph 114(1)(b). Whether these statutory safeguards are sufficient for Charter, section 7 fundamental justice requirements will be a question for another day. It is unnecessary that the Refugee Division conduct the same balancing process as part of its Article 1F(b) analysis.

Two questions were certified for consideration by the Federal Court of Appeal: (1) can a refugee claimant be excluded from protection under Article 1F(b) of the Convention for commission of an economic offence; (2) in light of *Suresh*, must the Refugee Division conduct a balancing of the offence against the risk of torture if claimant is returned?

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 7.

Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 380(1)(a) (as am. by S.C. 1994, c. 44, s. 25; 1997, c. 18, s. 26).

Extradition Act, S.C. 1999, c. 18, s. 3(1).

paragraphe 75 de *Suresh*, que «l'interprétation qui s'impose est que le droit international rejette les expulsions impliquant un risque de torture. Il s'agit de la norme qui nous éclaire le plus sur le contenu des principes de justice fondamentale garantis à l'article 7 de la Charte». La Cour a ajouté qu'une expulsion impliquant un risque de torture ne saurait être justifiée que dans des «circonstances exceptionnelles».

Une distinction peut cependant être établie avec *Suresh* car cette affaire portait sur le renvoi d'une personne du Canada alors que la présente affaire concernait l'admission d'une personne au Canada. La Section des réfugiés devait décider si la demanderesse avait les qualités requises pour être admise au Canada à titre de réfugiée au sens de la Convention ou de «personne à protéger». Même la Cour suprême a reconnu, au paragraphe 102 de l'arrêt *Suresh*, que les pouvoirs de l'État de refuser l'entrée sont plus étendus que son pouvoir d'expulsion.

Il ne serait pas contraire à l'article 7 de la Charte d'empêcher la demanderesse d'entrer au Canada parce qu'elle risque d'être torturée dans son pays d'origine. La demanderesse a toujours le droit de demander un examen des risques avant renvoi (ERAR) en vertu de la LIPR, et la pondération exigée par l'article 7 de la Charte serait effectuée dans le cadre de cet examen. Si l'on avait jugé que le risque de torture l'emportait sur la gravité de l'infraction, il aurait été sursis à toute mesure de renvoi vers la Chine prise contre la demanderesse en vertu du paragraphe 114(1). La Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si la justice fondamentale visée à l'article 7 de la Charte est assurée par ces mesures de protection prévues par la loi. Il est inutile que la Section des réfugiés effectue le même exercice de pondération dans le cadre de son analyse de la section Fb) de l'article premier.

Deux questions ont été certifiées à des fins d'examen par la Cour d'appel fédérale: 1) Un demandeur d'asile peut-il être privé de protection en vertu de la section Fb) de l'article premier de la Convention parce qu'il a commis une infraction purement économique? 2) Compte tenu de l'arrêt *Suresh*, la Section des réfugiés est-elle tenue de soupeser l'infraction commise par rapport au risque que le demandeur soit torturé s'il est renvoyé?

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7.

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 380(1)a) (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 25; 1997, ch. 18, art. 26).

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 36(1), 97, 98, 112(1),(3), 113(d), 114(1).
United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, July 28, 1951, [1969] Can. T.S. No. 6, Arts. 1F(b), 33.

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. n° 6, art. 1Fb), 33.

Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 3(1).

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(1), 97, 98, 112(1),(3), 113(d), 114(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Chan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2000] 4 F.C. 390; (2000), 190 D.L.R. (4th) 128; 10 Imm. L.R. (3d) 167; 260 N.R. 376 (C.A.); *Harb v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2003), 27 Imm. L.R. (3d) 1; 302 N.R. 178 (F.C.A.); *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; *Zrig v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2003] 3 F.C. 761; (2003), 229 D.L.R. (4th) 235; 307 N.R. 201 (C.A.); *Gil v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1995] 1 F.C. 508; (1994), 119 D.L.R. (4th) 497; 25 Imm. L.R. (2d) 209; 174 N.R. 292 (C.A.); *Malouf v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1995), 190 N.R. 230 (F.C.A.).

DISTINGUISHED:

Brzezinski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1998] 4 F.C. 525; (1998), 148 F.T.R. 296 (T.D.); *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 1 S.C.R. 3; (2002), 208 D.L.R. (4th) 1; 37 Admin. L.R. (3d) 159; 90 C.R.R. (2d) 1; 18 Imm. L.R. (3d) 1; 281 N.R. 1.

REFERRED TO:

Sharma v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (2003), 230 F.T.R. 24 (F.C.T.D.); *Legault v. Canada (Secretary of State)* (1997), 42 Imm. L.R. (2d) 192; 219 N.R. 376 (F.C.A.); *Sivakumar v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1994] 1 F.C. 433; (1993), 163 N.R. 197 (C.A.).

AUTHORS CITED

Goodwin-Gill, Guy S. *The Refugee in International Law*, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1996.
 Hathaway, James C. *The Law of Refugee Status*. Toronto: Butterworths, 1991.
 United Nations. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. *Handbook on Procedures*

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 390; (2000), 190 D.L.R. (4th) 128; 10 Imm. L.R. (3d) 167; 260 N.R. 376 (C.A.); *Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2003), 27 Imm. L.R. (3d) 1; 302 N.R. 178 (C.A.F.); *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; *Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2003] 3 C.F. 761; (2003), 229 D.L.R. (4th) 235; 307 N.R. 201 (C.A.); *Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1995] 1 C.F. 508; (1994), 119 D.L.R. (4th) 497; 25 Imm. L.R. (2d) 209; 174 N.R. 292 (C.A.); *Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1995), 190 N.R. 230 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Brzezinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 4 C.F. 525; (1998), 148 F.T.R. 296 (1^{re} inst.); *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 3; (2002), 208 D.L.R. (4th) 1; 37 Admin. L.R. (3d) 159; 90 C.R.R. (2d) 1; 18 Imm. L.R. (3d) 1; 281 N.R. 1.

DÉCISIONS CITÉES:

Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 230 F.T.R. 24 (C.F. 1^{re} inst.); *Legault c. Canada (Secrétaire d'État)* (1997), 42 Imm. L.R. (2d) 192; 219 N.R. 376 (C.A.F.); *Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1994] 1 C.F. 433; (1993), 163 N.R. 197 (C.A.).

DOCTRINE

Goodwin-Gill, Guy S. *The Refugee in International Law*, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1996.
 Hathaway, James C. *The Law of Refugee Status*. Toronto: Butterworths, 1991.
 Nations Unies. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. *Guide des procédures et critères*

and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. Geneva, reedited January 1992.

Waldman, Lorne. *The Definition of Convention Refugee.* Toronto: Butterworths, 2001.

APPLICATION for judicial review of an IRB Refugee Protection Division decision denying a refugee status claim under IRPA, section 98 because the applicant had committed a non-violent economic crime which was found to constitute ground for exclusion under the *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*, Article 1F(b). Application dismissed.

APPEARANCES:

Darryl W. Larson for applicant.
Banafsheh Sokhansanj for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Embarkation Law Group, Vancouver, for applicant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] KELEN J.: This is an application for judicial review of a decision of the Refugee Protection Division of the Immigration and Refugee Board (the Refugee Division) dated January 17, 2003 [*Z.O.M. (Re)*, [2003] R.P.D.D. No. 58 (QL)], denying the applicant's claim for Convention refugee status. The Refugee Division found:

1. the applicant's refugee claim was not credible;
2. the applicant was excluded, in any event, under Article 1F(b) of the *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees* [July 28, 1951, [1969] Can. T.S. No. 6] from claiming refugee status; and,

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Genève, réédition janvier 1992.

Waldman, Lorne. *The Definition of Convention Refugee.* Toronto: Butterworths, 2001.

DEMANDE de contrôle judiciaire visant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la CISR de rejeter la demande d'asile présentée par la demanderesse en vertu de l'article 98 de la LIPR au motif que cette dernière avait commis un crime économique sans violence qui justifiait son exclusion en vertu de la section Fb) de l'article premier de la *Convention relative au statut des réfugiés* des Nations Unies. Demande rejetée.

ONT COMPARU:

Darryl W. Larson pour la demanderesse.
Banafsheh Sokhansanj pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Embarkation Law Group, Vancouver, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

[1] LE JUGE KELEN: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section des réfugiés) de rejeter, en date du 17 janvier 2003 [*Z.O.M. (Re)*, [2003] D.S.P.R. n° 58 (QL)], la demande d'asile présentée par la demanderesse. La Section des réfugiés a statué:

1. que la demande d'asile de la demanderesse n'était pas crédible;
2. que, de toutes façons, la demanderesse ne pouvait pas demander l'asile puisqu'elle était exclue par la section Fb) de l'article premier de la *Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés* [28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. n° 6] (la Convention);

3. the applicant was also excluded under Article 1F(b) from admission to Canada as “a person in need of protection”.

FACTS

1. The Applicant’s Claim

[2] The applicant is a citizen of China and claimed refugee status based on her political opinion and membership in a particular social group. She is divorced and has one daughter, who resides in Canada. The applicant has a diploma in accounting and in March 1996, became one of two deputy division chiefs for the Plan and Finance Division of the Guangzhou Commission of Foreign Economic Relations and Trade (CFERT). As a deputy chief, the applicant was responsible for inspecting and approving Value Added Tax refunds for companies exporting goods from Guangzhou. The applicant claims she repeatedly disobeyed orders from her superiors to issue fraudulent export refund certificates. She also refused requests to compile and approve reports that falsely accused individuals of financial mismanagement, insubordination, corruption and embezzlement.

[3] In July 1999 three investigators from the procurator’s office began checking the accounting records at CFERT and interrogated the applicant regarding anomalies in two term deposits. The applicant was told by another staff member to be careful because he felt the procurator’s officer was trying to frame the applicant. On July 28, 1999 the applicant overheard her immediate superior plotting to frame her and fled, going first to Shen Zhen and then Hong Kong. She decided to travel to Thailand, as she had obtained a visitor’s visa for Thailand on June 25, 1999 with the intention of visiting a relative there. Before leaving Hong Kong on August 2, 1999, the applicant obtained a visitor’s visa for Venezuela. She also applied for a Canadian visitor’s visa and an interview at the Canadian Consulate was scheduled for the afternoon of August 2. The applicant did not attend the interview and instead withdrew her application. Materials submitted by the Canadian visa office in Hong Kong show the applicant “withdrew case

3. que la demanderesse ne pouvait pas non plus être admise au Canada en tant que «personne à protéger» puisqu’elle était exclue par la section Fb) de l’article premier.

LES FAITS

1. Demande d’asile

[2] La demanderesse, une citoyenne de Chine, a demandé l’asile à cause de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. Elle est divorcée et a une fille, qui habite au Canada. Titulaire d’un diplôme de comptabilité, elle est devenue l’un des deux chefs adjoints de la division de la planification et des finances de la Commission des relations économiques et du commerce extérieurs de Guangzhou (la CRECE) en mars 1996. À ce titre, la demanderesse était responsable de l’examen et de l’approbation des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée aux compagnies qui exportaient des marchandises de Guangzhou. Elle soutient qu’elle a souvent désobéi à ses supérieurs qui lui demandaient de délivrer de faux certificats de remboursement à l’exportation. Elle a aussi refusé de rédiger et d’approuver des rapports qui accusaient faussement des individus de mauvaise gestion financière, d’insubordination, de corruption et de détournement de fonds.

[3] En juillet 1999, trois enquêteurs du bureau du procureur ont entrepris une vérification des registres comptables de la CRECE. Ils ont interrogé la demanderesse au sujet d’anomalies relevées dans deux dépôts à terme. Un autre membre du personnel a conseillé à la demanderesse d’être prudente parce qu’il avait l’impression que le bureau du procureur essayait de monter un coup contre elle. Le 28 juillet 1999, la demanderesse a entendu son supérieur immédiat comploter de la piéger. Elle s’est alors enfuie à Shen Zhen, avant d’aller à Hong Kong. Comme elle avait obtenu un visa de visiteur pour la Thaïlande le 25 juin 1999 afin de rendre visite à un parent habitant dans ce pays, elle a décidé de s’y rendre. Avant de quitter Hong Kong le 2 août 1999, elle a obtenu un visa de visiteur pour le Venezuela. Elle a aussi présenté une demande de visa de visiteur pour le Canada, mais, au lieu de se présenter à l’entrevue qui devait avoir lieu au consulat canadien dans l’après-midi du 2 août, elle a préféré

today as she would [*sic*] to fly to Thailand today at 4:30 p.m.”.

[4] On August 6, 1999 the applicant travelled from Thailand to Venezuela, where she contacted a friend who worked for CFERT. She was informed that her office at CFERT had been searched and a notebook of hers was seized. The applicant claims her notebook contains information about the illegal requests made by her superiors at CFERT and criticism of China’s economic reforms, its trade policies and its relationship with the World Trade Organization. In her opinion, the contents of the notebook would be embarrassing to the Chinese government if it were made public. The applicant remained in Venezuela until March 2001, at which time she travelled to Canada using a false passport. She decided to leave for Canada because it was rumoured that local Chinese gangs had been instructed by the Chinese Ministry of Security to arrest her. She obtained the false passport from a smuggler and left her own passport in Venezuela. Upon her arrival in Canada, the applicant made a refugee claim. Her claim was heard by a single-member panel of the Refugee Division on July 5, 2002 and August 14, 2002.

2. The Minister’s Position

[5] A representative of the Minister participated in the applicant’s hearing and argued that she was excluded from protection by reason of Article 1F(b) of the Refugee Convention, which states:

ARTICLE 1

Definition of the Term “Refugee”

...

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

retirer sa demande. Des documents produits par le bureau des visas canadien de Hong Kong indiquent que la demanderesse [TRADUCTION] «a retiré sa demande aujourd’hui parce qu’elle devait quitter le pays pour la Thaïlande aujourd’hui à 16 h 30».

[4] Le 6 août 1999, la demanderesse a quitté la Thaïlande pour le Venezuela, où elle a communiqué avec un ami au service de la CRECE. Elle a appris que son bureau à la CRECE avait été fouillé et qu’un carnet de notes lui appartenant avait été saisi. La demanderesse soutient que ce carnet contient des renseignements au sujet des demandes illégales faites par ses supérieurs à la CRECE ainsi que des critiques des réformes économiques entreprises par la Chine, de ses politiques commerciales et de ses rapports avec l’Organisation mondiale du commerce. Selon la demanderesse, le contenu du carnet de notes mettrait le gouvernement chinois dans l’embarras s’il était rendu public. La demanderesse est demeurée au Venezuela jusqu’en mars 2001. Elle est alors venue au Canada en utilisant un faux passeport. Elle a décidé de venir au Canada à cause des rumeurs qui circulaient selon lesquelles le ministère de la Sécurité chinois avait demandé à des gangs chinois locaux de l’arrêter. Un passeur de clandestins lui a procuré un faux passeport et elle a laissé le sien au Venezuela. Elle a demandé l’asile à son arrivée au Canada. Sa demande a été entendue par un tribunal de la Section des réfugiés formé d’un seul commissaire le 5 juillet et le 14 août 2002.

2. Thèse du ministre

[5] À l’audience, un représentant du ministre a fait valoir que la demanderesse n’avait pas droit à la protection du Canada puisqu’elle était visée à la section Fb) de l’article premier de la Convention. Cette disposition prévoit:

ARTICLE PREMIER

Définition du Terme «Réfugié»

[. . .]

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

...

[. . .]

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

[6] The respondent's position was based on a warrant for the applicant's arrest issued by Interpol on August 29, 2000. The warrant indicates the applicant is a fugitive wanted for embezzling over CNY 7 million (roughly C\$1.4 million) between June 1997 and January 1999. It states that she has been charged under Article 382 of the Criminal Law of China and identifies the maximum penalty for the offence as life imprisonment. The following English translation of Articles 382 and 383 is set out in the panel's decision:

[6] Le défendeur s'appuyait sur un mandat d'arrêt lancé contre la demanderesse par Interpol le 29 août 2000. Le mandat indique que la demanderesse est une fugitive recherchée pour avoir détourné plus de 7 000 000 yuan (environ 1 400 000 \$CAN) entre juin 1997 et janvier 1999. Il précise également que la demanderesse a été accusée en vertu de l'article 382 du Code criminel chinois et que l'infraction en question est passible de l'emprisonnement à perpétuité. Les articles 382 et 383 du Code criminel chinois ont été traduits de la manière suivante dans la décision du tribunal:

[TRANSLATION]

Article 382. State personnel who take advantage of their office to misappropriate, steal, swindle or use other illegal means to acquire state properties constitute the crime of graft.

[TRADUCTION]

Article 382. Les fonctionnaires qui profitent de leur poste pour commettre des malversations, des vols, des fraudes ou utiliser d'autres moyens illégaux pour acquérir la propriété de l'État se rendent coupables de corruption.

Those who are entrusted by state organs, state companies, state enterprises, state undertakings and mass organizations to administer and operate state properties but take advantage of their office to misappropriate, steal, swindle or use other illegal means to acquire state properties also constitute the crime of graft.

Les personnes chargées par des organismes d'État, des sociétés d'État, des entreprises d'État, des projets d'État et des organisations de masse d'administrer et d'exploiter des propriétés d'État, mais qui profitent de leur poste pour commettre des malversations, des vols, des fraudes ou utiliser d'autres moyens illégaux pour acquérir des propriétés d'État se rendent également coupables de corruption.

Those who collaborate with those personnel as listed in the aforementioned two paragraphs and join the crime are considered as committing a joint crime.

Les personnes qui collaborent avec des fonctionnaires énumérés dans les deux paragraphes ci-dessus et se rendent complices du délit sont considérées comme ayant commis conjointement le délit.

Article 383. Those who commit the crime of graft are to be punished according to the following stipulations depending on the seriousness of their cases:

Article 383. [. . .]

(1) Individuals who have engaged in graft with an amount of more than 100,000 yuan are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment or life imprisonment and may, in addition, have their properties confiscated. In especially serious cases, those offenders are to be sentenced to death and, in addition, have their properties confiscated.

(1) Les personnes qui se sont rendues coupables de corruption impliquant des montants supérieurs à 100 000 yuan sont passibles d'une peine de 10 ans de prison ferme au minimum ou d'emprisonnement à perpétuité et peuvent, en outre, se faire confisquer leur propriété. Dans des cas particulièrement graves, les coupables peuvent être condamnés à mort et, en outre, se faire confisquer leur propriété.

[7] Also entered into evidence before the panel was a letter to the Canadian Embassy in Beijing from China's Public Security Minister, dated April 30, 2001, that

[7] Une lettre adressée par le ministre de la Sécurité publique de la Chine à l'ambassade canadienne à Beijing, le 30 avril 2001, a aussi été produite en preuve.

outlined the charges against the applicant. This letter stated in part:

On April 23, the Public Security Agency in the Guangdong Province of our country received a note from your Consulate in Guanzhou [*sic*], stating that a Chinese woman by the name of XIE Ruo Lan was in the process of making a refugee claim in Canada, but said person was not in possession of any valid identity documents, and requested verification as to whether XIE was facing any allegations of criminal offence(s) in China. . . .

On May 30, 2000 the People's Procuratorate in Guangzhou approved the arrest of XIE Ruo Lan on allegations of corruption. On August 29, 2000, at the request of China Central National Bureau of International Criminal Police Commission in our country, the Headquarters of International Criminal Police Commission issued "Red Arrest Warrant" No. 2000/39532 against XIE Ruo Lan (copy of arrest warrant attached).

[8] It is clear from this letter that the Canadian government informed the Chinese government, the alleged persecutor of the applicant, of her refugee claim. In its decision, the Refugee Division stated at paragraph 71 that this was "something that should not have happened" and noted the Minister's representative "was at pains to make it clear at the hearing that this should not have occurred."

3. The Refugee Division's Decision

[9] The Refugee Division denied the applicant's claim because she lacked credibility, and was excluded from claiming protection by Article 1F(b). It rejected the applicant's allegation that she was framed by her superiors for refusing to carry out illegal orders. The Refugee Division cited numerous implausibilities, inconsistencies and contradictions in the applicant's version of events and the documentary evidence before the Board. It concluded at paragraph 80 of the decision:

The claimant never exposed anyone for anything in China. She was not a 'whistle blower.' There was no public political aspect to what she did.

[10] After impugning the applicant's credibility, the Refugee Division turned to the Minister's application for

Cette lettre, qui décrit les accusations portées contre la demanderesse, se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Le 23 avril, l'Agence de la sécurité publique de la province de Guangdong de notre pays a reçu une note de votre consul à Guangzhou déclarant qu'une Chinoise du nom de XIE Ruo Lan était en train de présenter une demande d'asile au Canada; cependant, cette personne ne possédait pas de papiers d'identité valides et le consulat a demandé de vérifier si M^{me} XIE faisait l'objet d'allégations d'infraction(s) criminelle(s) en Chine [. . .]

Le 30 mai 2000, le procureur du peuple à Guangzhou a approuvé l'arrestation de XIE Ruo Lan pour des présomptions de corruption. Le 29 août 2000, à la demande du Bureau central national chinois de l'Organisation internationale de police criminelle de notre pays, l'administration centrale de l'Organisation a émis un «mandat d'arrêt rouge» n° 2000/39532 contre XIE Ruo Lan (copie du mandat d'arrêt ci-joint).

[8] Il ressort clairement de cette lettre que le gouvernement canadien a informé le gouvernement chinois, le prétendu agent de persécution de la demanderesse, de la demande d'asile de celle-ci. Au paragraphe 71 de sa décision, la Section des réfugiés a fait remarquer que cela «n'aurait pas dû se produire» et que le représentant du ministre «s'est efforcé lors de l'audience d'expliquer que cela n'aurait pas dû se produire».

3. Décision de la Section des réfugiés

[9] La Section des réfugiés a rejeté la demande d'asile de la demanderesse au motif que celle-ci n'était pas crédible et qu'elle n'avait pas droit à la protection du Canada puisqu'elle était exclue par la section Fb) de l'article premier. Le tribunal n'a pas cru que la demanderesse avait été piégée par ses supérieurs pour avoir refusé d'exécuter des ordres illégaux. Il a relevé de nombreuses invraisemblances, incohérences et contradictions dans la version des événements de la demanderesse et dans la preuve documentaire qui lui avait été présentée. Il a conclu, au paragraphe 80 de sa décision:

La demandeur [*sic*] n'a jamais exposé qui que ce soit pour quoi que ce soit en Chine. Elle n'était pas une dénonciatrice. Il n'y avait aucun aspect politique public à ce qu'elle a fait.

[10] Après avoir attaqué la crédibilité de la demanderesse, la Section des réfugiés s'est penchée sur

exclusion. The panel determined that the applicant was excluded from protection “as a person in need of protection” pursuant to section 97 of the *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27 (the IRPA) (see paragraph 14 below) because there were “serious reasons for considering” the applicant to have committed a “serious non-political crime.” The serious reasons identified by the panel were the Interpol arrest warrant and the applicant’s inexplicable wealth. An examination of the arrest warrant showed it to be credible and trustworthy, although the maximum penalty for embezzlement was incorrectly identified as life imprisonment, and not death as is stated in the statute. The panel noted the large sums of money the applicant and her daughter had in their names despite their low incomes. The applicant testified that she has 9 million RMB, which is approximately C\$1.8 million, and her daughter, who is a cashier in Canada, had the equivalent of approximately C\$900,000 in a Hong Kong bank account. The panel [at paragraph 86] rejected the applicant’s claim that the money was her share of investment income earned by her and her ex-husband, because “some of the documents provided to confirm her story were inconclusive or ambiguous.” Further, the panel stated it was unclear, given the applicant’s personal fortune, why she continued to work in a “relatively low paying job where she was regularly censured, humiliated, and asked to perform illegal acts.”

[11] The Refugee Division then examined whether embezzlement constituted a serious non-political crime. It cited *Chan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 4 F.C. 390 (C.A.), at paragraph 9 as authority for equating a serious non-political crime with one where a maximum sentence of 10 years could have been imposed had the offence been committed in Canada. The panel also relied on the guidance provided by paragraph 155 of the United Nations High Commissioner for Refugees’ *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees* (the UNHCR Handbook), which

son exclusion par le ministre. Le tribunal a déterminé que la demanderesse n’était pas une «personne à protéger» au sens de l’article 97 de la *Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) (voir le paragraphe 14 ci-dessous) parce qu’il existait «des raisons sérieuses de penser» qu’elle avait commis un «crime grave de droit commun». Pour le tribunal, les raisons sérieuses étaient le mandat d’arrêt lancé par Interpol et la fortune inexplicable de la demanderesse. Le tribunal a considéré, après l’avoir examiné, que le mandat d’arrêt était crédible et digne de foi, malgré le fait qu’il indiquait que la peine maximale dont est passible un détournement de fonds est l’emprisonnement à perpétuité alors que la loi prévoit que cette infraction peut entraîner la peine de mort. Le tribunal a pris note des sommes d’argent considérables que la demanderesse et sa fille possédaient malgré leur faible revenu. La demanderesse a indiqué dans son témoignage qu’elle possède 9 000 000 yuan—ce qui représente environ 1 800 000 \$CAN—et que sa fille, qui est caissière au Canada, possédait l’équivalent d’environ 900 000 \$CAN dans un compte de banque à Hong Kong. Le tribunal [au paragraphe 86] n’a pas cru la demanderesse lorsqu’elle prétendait qu’il s’agissait de sa part du revenu de placement qu’elle avait gagné avec son ex-mari parce que «certains des documents fournis pour corroborer son histoire sont inconcluants ou ambigus». En outre, le tribunal a indiqué que les raisons pour lesquelles la demanderesse avait continué d’occuper un «poste relativement peu rémunéré où elle était régulièrement critiquée, humiliée et où on lui demandait d’agir de façon illégale» malgré sa fortune personnelle n’étaient pas claires.

[11] La Section des réfugiés a ensuite entrepris de déterminer si le détournement de fonds constitue un crime grave de droit commun. Elle a rappelé l’arrêt *Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2000] 4 C.F. 390 (C.A.), où la Cour a statué, au paragraphe 9, qu’un crime grave de droit commun est assimilable à un crime pour lequel une peine maximale de 10 ans aurait pu être infligée s’il avait été commis au Canada. Le tribunal a aussi cité le paragraphe 155 du *Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés* du Haut Commissariat des Nations

identifies a serious crime as one that “must be a capital crime or a very grave punishable act.” Based on these sources, the panel concluded [at paragraph 91]: “Article 1F(b) contains no prohibition against serious non-violent economic crimes being the basis for exclusion.”

[12] The panel then examined the relevant provisions of Chinese and Canadian law. The Refugee Division found that the equivalent of Article 382 of the Criminal Law of China is paragraph 380(1)(a) [as am. by S.C. 1994, c. 44, s. 25; 1997, c. 18, s. 26] of the Canadian *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, which reads as follows:

Fraud

380. (1) Every one who, by deceit, falsehood or other fraudulent means, whether or not it is a false pretence within the meaning of this Act, defrauds the public or any person, whether ascertained or not, of any property, money or valuable security or any service,

(a) is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment not exceeding ten years, where the subject-matter of the offence is a testamentary instrument or the value of the subject-matter of the offence exceeds five thousand dollars;

[13] Based on the severe penalties for embezzlement in both Chinese and Canadian criminal law, the Refugee Division concluded that it amounted to a serious non-political crime in both states. As a result, the panel excluded the applicant from protection in accordance with section 98 of the IRPA:

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

[14] Although it was unnecessary to do so in light of its exclusionary finding, the Refugee Division decided to examine whether the applicant fell within the scope of paragraph 97(1)(a) of the IRPA:

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

Unies pour les réfugiés (le Guide du HCR), selon lequel un crime grave est «un meurtre ou une autre infraction que la loi punit d’une peine très grave». Se fondant sur ces sources, le tribunal [au paragraphe 91] a conclu que «l’alinéa 1Fb) n’interdit pas d’invoquer des crimes économiques non violents graves comme motif d’exclusion».

[12] La Section des réfugiés a ensuite examiné les dispositions pertinentes du droit chinois et du droit canadien. Selon elle, l’article 382 du Code criminel chinois équivaut à l’alinéa 380(1)a) [mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 25; 1997, ch. 18, art. 26] du *Code criminel* du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-46 qui se lit comme suit:

Fraude

380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur:

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

[13] La Section des réfugiés a conclu que le détournement de fonds est assimilable à un crime grave de droit commun au Canada et en Chine compte tenu des peines sévères dont il est passible dans les deux pays. En conséquence, elle a exclu la demanderesse de la protection conformément à l’article 98 de la LIPR:

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

[14] Même s’il n’était pas nécessaire de le faire vu qu’elle avait conclu à son exclusion, la Section des réfugiés a entrepris de déterminer si la demanderesse était visée à l’alinéa 97(1)a) de la LIPR:

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

[15] After an examination of the relevant documentary evidence, the panel concluded there was more than a mere possibility that the applicant would face torture if deported to China while incarcerated during the investigation leading up to the laying of charges. The panel held [at paragraph 98]:

[15] Après un examen des documents pertinents produits en preuve, le tribunal a conclu qu'il existait plus qu'une simple possibilité que la demanderesse, si elle était renvoyée en Chine, soit persécutée alors qu'elle serait incarcérée pendant l'enquête menant au dépôt d'accusations. Le tribunal a indiqué [au paragraphe 98]:

After reviewing the extensive documentary materials filed in this claim, I am of the view that there is more than a mere possibility that this claimant would face being tortured while incarcerated in the investigation leading up to any charges being laid.

Après avoir examiné l'importante documentation présentée dans le cadre de cette demande, je suis d'avis qu'il existe plus qu'une simple possibilité que cette demanderesse [*sic*] risquerait d'être torturée pendant son incarcération lors de l'enquête menant à une mise en accusation.

Moreover, the panel was of the opinion that being tortured as a criminal suspect cannot be considered a risk inherent to the application of a lawful sanction. Therefore, if the applicant had not been excluded from the definition of a person in need of protection by reason of Article 1F(b), she would be a person described in paragraph 97(1)(a).

En outre, le tribunal était d'avis qu'être torturé en tant que suspect criminel ne peut être considéré comme un risque inhérent à l'application d'une sanction légitime, de sorte que, si la demanderesse n'avait pas été exclue de la définition de personne à protéger en raison de la section Fb) de l'article premier, elle serait visée à l'alinéa 97(1)a).

[16] Because the Chinese Public Security Ministry had been tipped off about the claim by the Canadian government, the applicant was afraid it might obtain access to her file and learn the details of her refugee claim. To protect herself against this possibility, she obtained a confidentiality order for her file from this Court, and an order that the hearing in Vancouver be held *in camera*.

[16] La demanderesse craignait que le ministère de la Sécurité publique de la Chine, qui avait été mis au courant de sa demande d'asile par le gouvernement canadien, puisse avoir accès à son dossier et apprenne les détails de sa demande. Pour se protéger contre cette possibilité, elle a obtenu de la Cour une ordonnance de confidentialité visant son dossier et une ordonnance portant que l'audience se déroule à huis clos à Vancouver.

ISSUES

[17] The applicant, at the hearing, relies upon the following issues in this application before the Court:

1. Is the Refugee Division's finding that the applicant is not credible patently unreasonable?
2. Did the Refugee Division err in law by relying upon the Interpol warrant and the letter from the Chinese government to the Canadian government describing the applicant's alleged crime as sufficient evidence that the

QUESTIONS EN LITIGE

[17] La demanderesse soulève les questions suivantes à l'audience devant la Cour:

1. La conclusion de la Section des réfugiés selon laquelle elle n'est pas crédible est-elle manifestement déraisonnable?
2. La Section des réfugiés a-t-elle commis une erreur de droit en considérant que le mandat lancé par Interpol et la lettre envoyée par le gouvernement chinois au gouvernement canadien décrivant le crime qui lui était

applicant committed a “serious crime”?

3. Did the Refugee Division err in law by considering an “economic crime”, not including any violence, to be a “serious non-political crime” for the purpose of Article 1F(b) of the Convention?

4. Did the Refugee Division err in excluding the applicant pursuant to Article 1F(b) of the Convention because it did not balance the “seriousness of the crime” against the nature of the risk to the applicant if returned to China?

ANALYSIS

The applicable standard of review

[18] The applicable standard of review for cases concerning Article 1F(b) was discussed by Décary J.A. in *Harb v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2003), 27 Imm. L.R. (3d) 1 (F.C.A.), at paragraph 14:

In so far as these are findings of fact they can only be reviewed if they are erroneous and made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before the Refugee Division (this standard of review is laid down in s. 18.1(4)(d) of the *Federal Court Act*, and is defined in other jurisdictions by the phrase “patently unreasonable”). These findings, in so far as they apply the law to the facts of the case, can only be reviewed if they are unreasonable. In so far as they interpret the meaning of the exclusion clause, the findings can be reviewed if they are erroneous. (On the standard of review, see *Shrestha v. The Minister of Citizenship and Immigration*, 2002 FCT 886 [sic], Lemieux J. at paras. 10, 11 and 12.)

[19] As was the case in *Harb*, three different standards of review are applicable in the case at bar:

First, the standard of patent unreasonableness will be applied to the panel’s findings of fact and its credibility finding.

Second, the Refugee Division’s determination that there are serious reasons for considering the applicant to have

reproché constituait une preuve suffisante du fait qu’elle avait commis un «crime grave»?

3. La Section des réfugiés a-t-elle commis une erreur de droit en considérant qu’un «crime économique», commis sans violence, constitue un «crime grave de droit commun» aux fins de la section Fb) de l’article premier de la Convention?

4. La Section des réfugiés a-t-elle commis une erreur en l’excluant en vertu de la section Fb) de l’article premier de la Convention sans soupeser la «gravité du crime» par rapport à la nature du risque qu’elle courrait si elle était renvoyée en Chine?

ANALYSE

Norme de contrôle applicable

[18] La norme de contrôle applicable aux affaires concernant la section Fb) de l’article premier a été analysée par le juge Décary dans *Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (2003), 27 Imm. L.R. (3d) 1 (C.A.F.), au paragraphe 14:

Ces conclusions, dans la mesure où elles sont factuelles, ne peuvent être révisées que si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Section du statut disposait (c’est l’alinéa 18.1(4)d) de la *Loi sur la Cour fédérale* qui établit cette norme de contrôle, qu’en d’autres juridictions on définit par l’expression «manifestement déraisonnable»). Ces conclusions, dans la mesure où elles appliquent le droit aux faits de la cause, ne peuvent être révisées que si elles sont déraisonnables. Ces conclusions, dans la mesure où elles interprètent le sens de la clause d’exclusion, peuvent être révisées si elles sont erronées. (Sur la norme de contrôle: voir *Shrestha c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration*, 2002 FCT 887, juge Lemieux, aux paragraphes 10, 11 et 12.)

[19] Comme dans l’affaire *Harb*, trois normes de contrôle différentes s’appliquent en l’espèce:

En premier lieu, la norme de la décision manifestement déraisonnable s’appliquera aux conclusions de fait du tribunal ainsi qu’à sa conclusion concernant la crédibilité.

En deuxième lieu, pour conclure qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la demanderesse a détourné des

committed embezzlement required an application of the law to the facts of the case. This is a question of mixed fact and law, and will be reviewed using reasonableness *simpliciter*: *Sharma v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2003), 230 F.T.R. 24 (F.C.T.D.), at paragraph 12.

Third, correctness will be applied to the Refugee Division's finding that a purely economic offence can constitute a serious non-political crime because interpreting articles of the Convention is a determination of law: *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982, at paragraphs 42-50. Likewise, whether the Refugee Division was required to balance the applicant's offence against the possibility that she might be tortured while incarcerated in China is a question of law and will be reviewed using correctness.

Issue No. 1: Is the Refugee Division's finding that the applicant is not credible patently unreasonable?

[20] The applicant testified at the hearing that she has been falsely accused of embezzlement because she refused to follow illegal orders from her superiors. This explanation was rejected by the panel due to a number of credibility concerns it had with the applicant's testimony. The applicant submits the Refugee Division erred in its credibility finding and improperly relied upon inadequate evidence when it found there were serious reasons for considering her to have committed embezzlement.

[21] The applicant's story was incredibly complex and the written narrative attached to her PIF stretches to 14 pages. The Refugee Division's analysis of the applicant's story was extensive and highlighted a large number of implausibilities, inconsistencies and contradictions in the applicant's version of events and the documentary evidence before the Board. In her submissions to the Court, the applicant has challenged most of the

fonds, la Section des réfugiés devait appliquer le droit aux faits de l'affaire. Il s'agit d'une question à la fois de droit et de fait qui sera évaluée en fonction de la norme de la décision raisonnable *simpliciter*: *Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2003), 230 F.T.R. 24 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 12.

En troisième lieu, la norme de la décision correcte s'appliquera à la conclusion de la Section des réfugiés selon laquelle une infraction purement économique peut constituer un crime grave de droit commun, car l'interprétation des dispositions de la Convention est une question de droit: *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982, aux paragraphes 42 à 50. De plus, la question de savoir si la Section des réfugiés devait soupeser l'infraction commise par la demanderesse par rapport à la possibilité qu'elle soit torturée pendant son incarcération en Chine est une question de droit à laquelle la norme de la décision correcte s'applique également.

Question n° 1: La conclusion de la Section des réfugiés selon laquelle la demanderesse n'est pas crédible est-elle manifestement déraisonnable?

[20] La demanderesse a indiqué dans son témoignage à l'audience qu'elle a été faussement accusée de détournement de fonds parce qu'elle a refusé d'obéir aux ordres illégaux de ses supérieurs. Le tribunal a rejeté cette explication parce qu'il avait des doutes au sujet de la crédibilité de ce témoignage. La demanderesse soutient que la conclusion de la Section des réfugiés relative à la crédibilité est erronée et que le tribunal s'est fondé à tort sur des éléments de preuve insuffisants pour conclure qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'elle avait détourné des fonds.

[21] Le récit de la demanderesse était incroyablement complexe et l'exposé circonstancié joint à son FRP compte 14 pages. Après avoir longuement analysé ce récit, la Section des réfugiés a relevé de nombreuses invraisemblances, incohérences et contradictions dans la version des faits de la demanderesse et dans les documents déposés en preuve devant elle. Dans les observations qu'elle a adressées à la Cour, la

inconsistencies and implausibilities identified by the Refugee Division; however, her submissions simply reiterate the explanations she relied upon during her hearing. She has not demonstrated the Refugee Division made its decision in a perverse or capricious manner, or acted without regard for the material before it. In essence, the applicant is asking the Court to re-weigh the evidence that was before the Refugee Division, which is not the role of the Court on an application for judicial review. The credibility and implausibility findings of the Refugee Division are based on the evidence, supported by detailed reasons, and reasonably open to the panel. Accordingly, they are not patently unreasonable.

Issue No. 2: Did the Refugee Division err in law by relying upon the Interpol warrant and the letter from the Chinese government to the Canadian government describing the applicant's alleged crime as sufficient evidence that the applicant committed a "serious crime"?

[22] The applicant argues the Interpol warrant relied upon by the Refugee Division constitutes inadequate evidence of the alleged offence. The document contains errors, notably the identification of life imprisonment as the maximum punishment. While these errors are of concern, they were raised with the panel, who reviewed the document and concluded at paragraph 88 of its decision:

As per the decision of *Legault v. Canada (Secretary of State)* [(1997), 42 Imm. L.R. (2d) 192 (F.C.A.)] I consider the materials put before me by the Minister's Representative credible and trustworthy evidence in the circumstances of this claim. While these materials might not be sufficient for extradition proceedings, that is not the process this panel is charged to undertake. So based on the entirety of evidence, there is [*sic*] "serious reasons for considering" the claimant

demanderesse a contesté la plupart des incohérences et des invraisemblances décelées par la Section des réfugiés. Or, elle ne fait que reprendre, dans ces observations, les explications qu'elle a données au cours de l'audience. La demanderesse n'a pas démontré que la Section des réfugiés a rendu sa décision de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Elle demande essentiellement à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve qui a été produite devant la Section des réfugiés, ce qui n'est pas le rôle de la Cour lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire. La Section des réfugiés pouvait raisonnablement en arriver aux conclusions qu'elle a tirées relativement à la crédibilité et aux invraisemblances. En outre, ces conclusions sont fondées sur la preuve et sont étayées par des motifs détaillés. En conséquence, elles ne sont pas manifestement déraisonnables.

Question n° 2: La Section des réfugiés a-t-elle commis une erreur de droit en considérant que le mandat lancé par Interpol et la lettre envoyée par le gouvernement chinois au gouvernement canadien décrivant le crime reproché à la demanderesse constituaient une preuve suffisante du fait que celle-ci avait commis un «crime grave»?

[22] La demanderesse soutient que le mandat d'Interpol sur lequel s'est fondé la Section des réfugiés ne constitue pas une preuve suffisante de l'infraction qui lui est reprochée. Le document contient des erreurs, en particulier en ce qui concerne la peine maximale (l'emprisonnement à perpétuité selon le document). Bien que ces erreurs soulèvent des questions, elles ont été portées à l'attention du tribunal, lequel a examiné le document et a conclu au paragraphe 88 de sa décision:

Conformément à la décision rendue dans l'affaire *Legault c. Canada (Secrétariat d'État)* [(1997), 42 Imm. L.R. (2d) 192 (C.A.F.)], je considère que les documents qui m'ont été présentés par le représentant du ministre sont des preuves crédibles et dignes de foi dans le cadre de cette demande. Ces documents peuvent ne pas suffire pour une procédure d'extradition, mais ce n'est pas ce processus que ce tribunal est chargé d'entreprendre. Par conséquent, fondé sur l'intégralité

committed an offence.

[23] As the panel correctly stated, the evidentiary standard in immigration proceedings to establish that the applicant committed the crime is not the same as in the arena of criminal or civil law: *Legault v. Canada (Secretary of State)* (1997), 42 Imm. L.R. (2d) 192 (F.C.A.). The evidence of the crime must meet a threshold described as “serious reasons for considering” that the applicant committed the crime. The threshold is something “more than suspicion or conjecture” but less than evidence on the balance of probabilities: *Sivakumar v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1994] 1 F.C. 433 (C.A.), at page 445. The panel was of the view the Interpol warrant was trustworthy and stated the applicant’s inability to explain her considerable wealth as a corroborating factor. The applicant has failed to demonstrate the panel acted unreasonably in its assessment of the evidence. I am satisfied that the panel did not err by finding there were serious reasons for considering that the applicant committed the offence detailed in the Interpol warrant.

Issue No. 3: Did the Refugee Division err in law by considering an “economic crime”, not including any violence, to be a “serious non-political crime” for the purpose of Article 1F(b) of the Convention?

[24] The applicant argues that the alleged offence does not qualify as a “serious non-political crime” and therefore cannot form the basis for exclusion under Article 1F(b). It is submitted that claimants should not be denied refugee protection for purely economic crimes such as embezzlement. The respondent contends that nothing precludes a claimant’s exclusion for purely economic crimes and the applicant’s embezzlement of a significant sum of money for personal profit constitutes a serious non-political crime for the purposes of the Refugee Convention.

de la preuve, il existe «des raisons sérieuses de penser» que la demanderesse a commis une infraction criminelle.

[23] Le tribunal a mentionné à juste titre que la norme applicable à la preuve de la perpétration du crime par la demanderesse en matière d’immigration n’est pas la même qu’en matière pénale ou civile: *Legault c. Canada (Secrétaire d’État)* (1997), 42 Imm. L.R. (2d) 192 (C.A.F.). La preuve du crime doit satisfaire à la norme de l’existence de «raisons sérieuses de penser» que la demanderesse a commis le crime. Cette norme exige quelque chose «de plus qu’une simple suspicion ou conjecture», mais moins qu’une preuve selon la prépondérance des probabilités: *Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)*, [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), à la page 445. Le tribunal était d’avis que le mandat d’Interpol était digne de foi et que l’incapacité de la demanderesse à expliquer sa fortune considérable constituait un facteur corroborant. La demanderesse n’a pas réussi à démontrer que le tribunal a évalué la preuve de manière déraisonnable. Je suis convaincu que le tribunal n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse avait commis l’infraction décrite dans le mandat d’Interpol.

Question n° 3: La Section des réfugiés a-t-elle commis une erreur de droit en considérant qu’un «crime économique», commis sans violence, constitue un «crime grave de droit commun» aux fins de la section Fb) de l’article premier de la Convention?

[24] La demanderesse prétend que l’infraction qui lui est reprochée ne peut justifier son exclusion en vertu de la section Fb) de l’article premier puisqu’il ne s’agit pas d’un «crime grave de droit commun». Elle fait valoir que l’asile ne devrait pas être refusé à cause d’un crime purement économique, comme le détournement de fonds. Le défendeur soutient pour sa part que rien n’empêche l’exclusion d’un demandeur d’asile qui a commis un crime purement économique et que, en détournant une somme d’argent considérable à des fins personnelles, la demanderesse a commis un crime grave de droit commun au sens de la Convention.

UNHCR Handbook

[25] Somewhat surprisingly, there is no definitive answer on whether a purely economic crime qualifies as a serious non-political crime. The guidance provided by the UNHCR Handbook, that a serious non-political crime “must be a capital crime or a very grave punishable act”, is of little help in answering this question. While graft is a capital crime in China, that is not the case in this country, and it would be inconsistent with the general approach taken in the IPRA to rely solely upon the punishment imposed in a claimant’s country of origin in determining whether he or she had committed a crime that justified exclusion under Article 1F(b). As for the second half of the UNHCR Handbook’s definition, it simply begs the question of whether a purely economic crime qualifies as “a very grave punishable act.”

Federal Court jurisprudence

[26] While somewhat more helpful, the jurisprudence of this Court is not definitive on this question either. In deciding that graft constituted a serious non-political crime, the Refugee Division relied upon the Federal Court of Appeal’s decision in *Chan, supra*. The claimant in *Chan* had been convicted in the United States of “the offence of illegal use of a communication device (a pager) . . . an offence defined in connection with offences related to drug trafficking” [at paragraph 1] and received a 14-month sentence. In the process of determining that Article 1F(b) is not applicable to a claimant who has served his or her sentence prior to arriving in Canada, Robertson J.A. faced the issue of whether the claimant’s non-violent offence constituted a serious non-political crime. In that regard, he stated at paragraph 9:

This part of my analysis begins with the presumption that the appellant’s conviction in the United States constitutes a serious non-political crime within the meaning of Article 1F(b). While this presumption is contrary to the appellant’s interests, it is consistent with the position articulated by the Board and adopted by the Motions Judge. In this regard, the Motions Judge held that the Board did not err in concluding that the appellant’s conviction arose out of an offence

Guide du HCR

[25] Il est quelque peu surprenant de constater qu’il n’est pas bien établi si un crime purement économique constitue un crime grave de droit commun. Le Guide du HCR, qui indique qu’un crime grave de droit commun «doit être un meurtre ou une autre infraction que la loi punit d’une peine très grave», n’est pas très utile à cet égard. La corruption est un crime capital en Chine, mais pas au Canada, et il serait contraire à l’approche générale adoptée dans la LIPR que de se servir uniquement de la peine infligée dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile pour déterminer si ce dernier a commis un crime qui justifie son exclusion en vertu de la section Fb) de l’article premier. Quant à la deuxième partie de la définition du Guide du HCR, elle soulève simplement la question de savoir si un crime purement économique constitue «une [. . .] infraction que la loi punit d’une peine très grave».

Jurisprudence de la Cour fédérale

[26] Bien qu’elle soit un peu plus utile, la jurisprudence de la Cour ne règle pas définitivement la question non plus. La Section des réfugiés s’est fondée sur l’arrêt *Chan*, précité, de la Cour d’appel fédérale pour statuer que la corruption constitue un crime grave de droit commun. Dans *Chan*, le demandeur avait été déclaré coupable d’«avoir illégalement utilisé un dispositif de communication (un téléavertisseur), une infraction [. . .] qui est liée à des infractions relatives au trafic de stupéfiants» [au paragraphe 1] et avait été condamné à une peine de 14 mois. Avant de statuer que la section Fb) de l’article premier ne s’appliquait pas à un demandeur d’asile ayant purgé sa peine avant de venir au Canada, le juge Robertson, J.C.A. a traité de la question de savoir si l’infraction commise sans violence par le demandeur constituait un crime grave de droit commun. Il a indiqué ce qui suit à ce sujet, au paragraphe 9:

Je suppose d’abord, dans cette partie de mon analyse, que l’appelant a été déclaré coupable d’un crime grave de droit commun aux États-Unis au sens de la section Fb) de l’article premier. Bien que cette supposition soit contraire à l’intérêt de l’appelant, elle est compatible avec la position de la Commission, que le juge des requêtes a adoptée. À cet égard, le juge des requêtes a estimé que la Commission n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle avait conclu que l’appelant avait

involving drug trafficking and that such conduct amounted to a serious non-political crime. This was so despite the fact that the appellant was convicted not for drug trafficking *per se* but for the unlawful use of a communication device, an offence unknown to Canadian law. Moreover, I am going to presume that, had the appellant engaged in similar conduct in Canada, he would have been convicted of an offence such as drug trafficking for which a maximum prison term of ten years or more could have been imposed. In other words, for present purposes I will presume, without deciding, that a serious non-political crime is to be equated with one in which a maximum sentence of ten years or more could have been imposed had the crime been committed in Canada. [Emphasis added.]

[27] As can be seen, rather than linking the determination under Article 1F(b) to the nature of the crime in question, Robertson J.A. defined a serious crime by reference to the applicable maximum sentence that could have been imposed had the crime been committed in Canada. Even though Robertson J.A. did not decide this issue, his approach is a sensible one and I intend to follow it. There are several reasons why I think his approach makes sense.

IRPA definition of “serious criminality”

[28] First, it is consistent with the definition of “serious criminality” in subsection 36(1) of the IRPA:

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of

été déclaré coupable d’une infraction relative au trafic de stupéfiants et que cette infraction constituait un crime grave de droit commun, et ce malgré le fait que l’appelant n’avait pas été déclaré coupable de trafic de stupéfiants en tant que tel, mais plutôt d’avoir illégalement utilisé un dispositif de communication, une infraction que ne prévoit pas le droit canadien. En outre, je supposerai que si l’appelant avait mené des activités similaires au Canada, il aurait été déclaré coupable d’une infraction telle le trafic de stupéfiants, à l’égard de laquelle une peine d’emprisonnement maximale égale ou supérieure à dix ans aurait pu lui être infligée. En d’autres termes, je supposerai aux fins de la présente affaire, sans toutefois trancher la question, qu’un crime grave de droit commun est assimilable à un crime qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement maximale égale ou supérieure à dix ans. [Non souligné dans l’original.]

[27] Comme on peut le voir, au lieu de tenir compte de la nature du crime en cause pour prendre sa décision concernant la section Fb) de l’article premier, le juge Robertson a défini ce qu’est un crime grave en se référant à la peine maximale qui aurait pu être infligée si le crime avait été commis au Canada. Même si le juge Robertson ne s’est pas prononcé sur cette question, son approche est logique et j’ai l’intention de l’adopter et ce, pour différentes raisons.

Définition de «grande criminalité» prévue par la LIPR

[28] Premièrement, cette approche est compatible avec la définition de «grande criminalité» contenue au paragraphe 36(1) de la LIPR:

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants:

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au

Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

moins dix ans.

This provision demonstrates Parliament's desire to exclude from Canada individuals who have committed crimes punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, even if the offence in question is a purely economic one.

Cette disposition témoigne du désir du Parlement d'exclure du Canada les personnes qui ont commis un crime punissable au Canada d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans, même un crime purement économique.

Extradition Act analogy

Analogie avec la Loi sur l'extradition

[29] Second, Robertson J.A.'s approach also dovetails with the general principle for extradition set out in subsection 3(1) of the *Extradition Act*, S.C. 1999, c. 18. Like subsection 36(1) of the IRPA, subsection 3(1) does not distinguish between violent crimes and purely economic crimes, but rather is premised upon the maximum term of imprisonment associated with an offence:

[29] Deuxièmement, l'approche du juge Robertson concorde avec le principe général de l'extradition énoncé au paragraphe 3(1) de la *Loi sur l'extradition*, L.C. 1999, ch. 18. À l'instar du paragraphe 36(1) de la LIPR, le paragraphe 3(1) ne fait pas de distinction entre les crimes de violence et les crimes purement économiques. En fait, cette disposition est plutôt fondée sur l'emprisonnement maximal dont est passible une infraction:

3. (1) A person may be extradited from Canada in accordance with this Act and a relevant extradition agreement on the request of an extradition partner for the purpose of prosecuting the person or imposing a sentence on—or enforcing a sentence imposed on—the person if

3. (1) Toute personne peut être extradée du Canada, en conformité avec la présente loi et tout accord applicable, à la demande d'un partenaire pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine si:

(a) subject to a relevant extradition agreement, the offence in respect of which the extradition is requested is punishable by the extradition partner, by imprisoning or otherwise depriving the person of their liberty for a maximum term of two years or more, or by a more severe punishment; and

a) d'une part, l'infraction mentionnée dans la demande est, aux termes du droit applicable par le partenaire, sanctionnée, sous réserve de l'accord applicable, par une peine d'emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d'une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère;

(b) the conduct of the person, had it occurred in Canada, would have constituted an offence that is punishable in Canada,

b) d'autre part, l'ensemble de ses actes aurait constitué, s'ils avaient été commis au Canada, une infraction sanctionnée aux termes du droit canadien:

(i) in the case of a request based on a specific agreement, by imprisonment for a maximum term of five years or more, or by a more severe punishment, and

(i) dans le cas où un accord spécifique est applicable, par une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans ou plus ou par une peine plus sévère,

(ii) in any other case, by imprisonment for a maximum term of two years or more, or by a more severe punishment, subject to a relevant extradition agreement.

(ii) dans le cas contraire, sous réserve de l'accord applicable, par une peine d'emprisonnement maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère.

[30] Consistency between Article 1F(b) and the *Extradition Act* is important because, as Bastarache J. writing for a majority of the Supreme Court of Canada stated in *Pushpanathan*, *supra*, at paragraph 73, "Article 1F(b) is generally meant to prevent ordinary criminals extraditable by treaty from seeking refugee status." In *Zrig v. Canada (Minister of Citizenship and*

[30] Il est important que la section Fb) de l'article premier et la *Loi sur l'extradition* soient compatibles parce que, comme le juge Bastarache l'a écrit au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada au paragraphe 73 de l'arrêt *Pushpanathan*, précité, «la section Fb) est généralement censée empêcher que des criminels de droit commun susceptibles d'extradition en vertu d'un

Immigration), [2003] 3 F.C. 761, at paragraph 68, Nadon J.A. interpreted Bastarache J.'s comments in *Pushpanathan* as "an indication of the nature and seriousness of crimes which may fall under the Article 1F(b) exclusion." Similar comments were made by Décary J.A. in his concurring opinion in *Zrig*, at paragraph 108:

Article 1F(b) is not limited to cases of extradition or to crimes associated with extradition, although for all practical purposes it can be assumed that the crimes associated with extradition are serious crimes; [Emphasis added.]

I note that the standard set for extraditable crimes in subsection 3(1) is lower than that discussed by Robertson J.A. in *Chan*, as it encompasses offences with maximum penalties of less than 10 years. As the offence described in paragraph 380(1)(a) of the *Criminal Code* is punishable by a maximum term of 10 years, there is no need for me to deal with this distinction.

Academic commentary on the subject

[31] Third, commentary concerning Article 1F(b) does not support the view that purely economic crimes should be excluded from the scope of the exclusion clause. In his discussion on Article 1F(c) in *The Definition of Convention Refugee* (Toronto: Butterworths, 2001), at §8.532 to §8.540, Lorne Waldman makes no distinction between violent crimes and purely economic ones. Instead, he states at §8.536 that the analysis should include such factors as "the gravity of the offence, the potential sentence that is likely to be imposed, existence of any previous criminal record, and any mitigating and aggravating circumstances". James C. Hathaway in *The Law of Refugee Status* (Toronto: Butterworths, 1991), at page 224 refers to a serious crime as one punishable by several years of imprisonment. Again, no distinction is made between violent offences and purely economic offences. And Guy Goodwin-Gill in *The Refugee in International Law*, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1996), at page 107 indicates that purely economic crimes

traité puissent revendiquer le statut de réfugié». Dans *Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2003] 3 C.F. 761, le juge Nadon, J.C.A. a interprété, au paragraphe 68, les commentaires formulés par le juge Bastarache dans l'arrêt *Pushpanathan* comme «une indication quant à la nature et à la gravité des crimes qui peuvent tomber sous l'exclusion de l'alinéa 1Fb)». Le juge Décary, J.C.A. a fait des commentaires similaires dans son opinion concordante, au paragraphe 108 de l'arrêt *Zrig*:

[...] la section Fb) de l'article premier ne se limite pas aux cas d'extradition ni aux crimes associés à l'extradition, encore qu'il soit à toutes fins utiles acquis que les crimes associés à l'extradition sont des crimes graves; [Non souligné dans l'original.]

Je constate que la norme applicable aux crimes pouvant entraîner l'extradition de leur auteur conformément au paragraphe 3(1) est moins rigoureuse que celle analysée par le juge Robertson dans *Chan*, car cette disposition vise notamment des infractions passibles d'une peine maximale de moins de 10 ans. Il n'est pas nécessaire que je m'attarde sur cette distinction étant donné que l'infraction décrite à l'alinéa 380(1)a) du *Code criminel* est punissable d'une peine maximale de 10 ans.

Commentaires des spécialistes sur le sujet

[31] Troisièmement, les commentaires des spécialistes sur la section Fb) de l'article premier n'étaient pas l'opinion selon laquelle les crimes purement économiques devraient être exclus du champ d'application de la clause d'exclusion. Dans son analyse de la section Fc) de l'article premier dans son ouvrage *The Definition of Convention Refugee* (Toronto, Butterworths, 2001), aux points §8.532 à §8.540, Lorne Waldman ne fait pas de distinction entre les crimes de violence et les crimes purement économiques. Il écrit plutôt, au point §8.536, que l'analyse devrait porter notamment sur des facteurs comme [TRADUCTION] «la gravité de l'infraction, la peine qui sera probablement infligée, les antécédents criminels et toutes circonstances atténuantes et aggravantes». Dans *The Law of Refugee Status* (Toronto, Butterworths, 1991), James C. Hathaway définit un crime grave comme un crime punissable d'un emprisonnement de plusieurs années, à la page 224. Lui non plus ne fait pas de distinction entre

such as embezzlement can constitute serious crimes if the value of the property involved is significant:

The following offences might also be considered to constitute serious crimes, provided other factors were present: breaking and entering (burglary); stealing (theft and simple robbery); receiving stolen property; embezzlement; possession of drugs in quantities exceeding that required for personal use; an assault. Factors to support a finding of seriousness included: use of weapons, injury to persons; value of property involved; type of drugs involved; evidence of habitual criminal conduct. [Emphasis added and footnotes omitted.]

Brzezinski case

[32] Finally, this approach is not at odds with *Brzezinski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 4 F.C. 525 (T.D.) as alleged by the applicant. In *Brzezinski*, Lutfy J. (as he then was) held Article 1F(b) does not include the minor crimes of shoplifting or “theft under”. Lutfy J. did not base his decision on the principle that purely economic offences are excluded from Article 1F(b); rather, he found the offences were not serious because they were summary conviction offences in Canada, involved inexpensive goods and were not extraditable by treaty. The case at bar stands in stark contrast to the situation in *Brzezinski*.

Surrounding circumstances

[33] It is important to make clear that adopting Robertson J.A.’s approach does not preclude an examination of all of the relevant surrounding circumstances. That the offence in question is one punishable by a maximum sentence of 10 years is not the end of the analysis. In *Chan*, Robertson J.A. relied upon a surrounding circumstance when he held that Article

les infractions commises avec violence et les infractions purement économiques. Enfin, Guy Goodwin-Gill indique, dans *The Refugee in International Law*, 2^e éd. (Oxford, Clarendon Press, 1996), à la page 107, que les crimes purement économiques, comme le détournement de fonds, peuvent constituer des crimes graves si la valeur du bien en cause est élevée:

[TRADUCTION] Les infractions suivantes pourraient être également considérées comme des crimes graves eu égard aux circonstances: introduction par effraction (cambriolage), vol (y compris vol qualifié), recel, détournement de fonds, possession de drogues en quantités excédant l’usage personnel et voies de fait. Les facteurs suivants, entre autres, font d’une infraction une infraction grave: utilisation d’une arme, lésions corporelles, valeur du bien en cause, type de drogues et preuve d’un comportement criminel habituel. [Non souligné dans l’original et notes de bas de page omises.]

Décision *Brzezinski*

[32] Finalement, cette approche n’est pas incompatible avec la décision *Brzezinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [1998] 4 C.F. 525 (1^{re} inst.), comme le prétend la demanderesse. Dans cette affaire, le juge Lutfy (tel était alors son titre) a statué que la section Fb) de l’article premier n’incluait pas des crimes mineurs comme le vol à l’étalage ou le vol d’une valeur ne dépassant pas 1 000 \$. Le juge Lutfy n’a pas fondé sa décision sur le principe voulant que les infractions purement économiques soient exclues de la section Fb) de l’article premier; il a plutôt considéré que les infractions n’étaient pas graves parce qu’elles étaient punissables par voie de procédure sommaire au Canada, qu’elles ne donnaient pas lieu à extradition en vertu de traités et que les marchandises en cause étaient peu coûteuses. Or, l’affaire dont je suis saisi est très différente.

Circonstances de l’espèce

[33] Il importe de mentionner qu’un examen de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce doit être effectué même si l’approche du juge Robertson est adoptée. Le fait que l’infraction en cause est passible d’une peine maximale de 10 ans ne met pas fin à l’analyse. Dans *Chan*, le juge Robertson, J.C.A. s’est fondé sur une circonstance de l’affaire dont il était saisi

1F(b) was not applicable to the claimant because he had served his sentence prior to his arrival in Canada. The academic commentators referred to above and paragraph 157 of the UNHCR Handbook also call for an examination of all of the relevant circumstances. Paragraph 157 reads as follows:

157. In evaluating the nature of the crime presumed to have been committed, all the relevant factors—including any mitigating circumstances—must be taken into account. It is also necessary to have regard to any aggravating circumstances as, for example, the fact that the applicant may already have a criminal record. The fact that an applicant convicted of a serious non-political crime has already served his sentence or has been granted a pardon or has benefited from an amnesty is also relevant. In the latter case, there is a presumption that the exclusion clause is no longer applicable, unless it can be shown that, despite the pardon or amnesty, the applicant's criminal character still predominates.

The crime in this case

[34] I now turn to the offence at issue in the case at bar. The applicant has not contested the Refugee Division's decision to equate paragraph 380(1)(a) of the *Criminal Code* with Article 382 of the Criminal Law of China. Committing the offence of fraud over \$5000 described in paragraph 380(1)(a) renders an individual "liable to a term of imprisonment not exceeding ten years", meaning it meets the threshold set out by Robertson J.A. in *Chan*. It also qualifies as a extraditable offence under subsection 3(1) of the *Extradition Act*. No evidence was presented as to whether there is an extradition treaty between Canada and China, but this is of little importance because the offence in question meets all three tests set out in subsection 3(1). As Nadon J.A. stated in *Zrig* at paragraph 68, this indicates the offence is serious enough to fall under the Article 1F(b) exclusion.

[35] Furthermore, the surrounding circumstances of this case do not militate against the application of the exclusion clause to the applicant. Unlike the claimant in *Chan*, the applicant did not serve her sentence prior to

pour statuer que la section Fb) de l'article premier n'était pas applicable au demandeur d'asile parce que celui-ci avait purgé sa peine avant de venir au Canada. Selon les spécialistes nommés plus haut, toutes les circonstances pertinentes doivent être examinées. Le paragraphe 157 du Guide du HCR exige aussi qu'un tel examen soit effectué:

157. Pour évaluer la nature du crime qui est présumé avoir été commis, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les circonstances atténuantes éventuelles. Il faut également tenir compte de toutes circonstances aggravantes, telles que, par exemple, le fait que l'intéressé a déjà des condamnations inscrites à son casier judiciaire. Le fait que l'individu condamné pour un crime grave de droit commun a déjà purgé sa peine ou a été gracié ou encore a bénéficié d'une amnistie doit également entrer en ligne de compte. En pareil cas, la clause d'exclusion n'est plus censée s'appliquer, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'en dépit de la grâce ou de l'amnistie les antécédents criminels du demandeur l'emportent sur les autres considérations.

Le crime en l'espèce

[34] J'examinerai maintenant l'infraction en cause en l'espèce. La demanderesse n'a pas contesté la décision de la Section des réfugiés de considérer que l'article 382 du Code criminel chinois équivaut à l'alinéa 380(1)a) du *Code criminel* du Canada. Aux termes de cette disposition, quiconque commet une fraude de plus de 5 000 \$ est «passible d'un emprisonnement maximal de dix ans». Cette infraction, qui peut aussi entraîner l'extradition en vertu du paragraphe 3(1) de la *Loi sur l'extradition*, satisfait donc au critère établi par le juge Robertson, J.C.A. dans *Chan*. Le fait qu'aucune preuve n'a été présentée pour démontrer s'il existe ou non un traité d'extradition entre le Canada et la Chine a peu d'importance puisque l'infraction en cause satisfait aux trois critères du paragraphe 3(1). Comme le juge Nadon, J.C.A. l'a écrit au paragraphe 68 de l'arrêt *Zrig*, cela indique que l'infraction est suffisamment grave pour être visée par l'exclusion de la section Fb) de l'article premier.

[35] En outre, les circonstances de l'espèce n'empêchent pas l'application de la clause d'exclusion à la demanderesse. Contrairement au demandeur d'asile dans *Chan*, la demanderesse en l'espèce n'a pas purgé sa

her arrival in Canada. This case is also fundamentally different than *Brzezinski* as there is no doubt the applicant's alleged offence is a grave one. If the fraud in question was just over the \$5000 threshold, there might be grounds for thinking otherwise. In a case of that nature, one would not expect the maximum penalty to be applied and a plea bargain to the lesser offence of fraud under \$5000 would be a reasonable possibility. But the applicant has been accused of embezzling C\$1.4 million while holding a position of public trust. To her credit the applicant does not appear to have a prior criminal record; nonetheless, that the embezzlement is alleged to have occurred over a 20-month period demonstrates that this was not a one-time event. There is no doubt the offence the applicant is accused of qualifies as a serious non-political offence.

[36] Consequently, the Refugee Division did not err by finding the applicant's alleged offence to be a serious non-political crime covered by Article 1F(b).

Issue No. 4: Did the Refugee Division err in excluding the applicant pursuant to Article 1F(b) of the Convention because it did not balance the "seriousness of the crime" against the nature of the risk to the applicant if returned to China?

[37] The Refugee Division found there was more than a mere possibility the applicant would face torture if returned to China while incarcerated during the investigation leading up to the laying of charges. On that basis, the Refugee Division concluded that if the applicant had not been excluded from the definition of "a person in need of protection", she would be a person described in paragraph 97(1)(a). The applicant argues the panel erred by not balancing the seriousness of the applicant's alleged offence against the persecution she might suffer upon her return to China as part of its Article 1F(b) analysis.

peine avant de venir au Canada. Son cas est fondamentalement différent de l'affaire *Brzezinski* puisqu'il ne fait aucun doute que l'infraction qui lui est reprochée est une infraction grave. La conclusion aurait pu être différente si la valeur de la fraude avait été tout juste supérieure à 5 000 \$. Dans un tel cas, on ne peut s'attendre à ce que la peine maximale soit infligée, et il est raisonnable de penser que les parties pourraient s'entendre sur un plaidoyer relatif à une fraude de moins de 5 000 \$. La demanderesse a cependant été accusée d'avoir détourné 1 400 000 \$CAN alors qu'elle occupait un poste de confiance dans la fonction publique. Le fait qu'elle ne semble pas avoir d'antécédents criminels joue en sa faveur. Néanmoins, le fait que les fonds auraient été détournés pendant une période de 20 mois montre qu'il ne s'agissait pas d'un événement ponctuel. Il ne fait donc aucun doute que l'infraction reprochée à la demanderesse constitue un crime grave de droit commun.

[36] Par conséquent, la Section des réfugiés a eu raison de considérer que l'infraction reprochée à la demanderesse était un crime grave de droit commun visé à la section Fb) de l'article premier.

Question n° 4: La Section des réfugiés a-t-elle commis une erreur en excluant la demanderesse en vertu de la section Fb) de l'article premier de la Convention sans soupeser la «gravité du crime» par rapport à la nature du risque qu'elle courrait si elle était renvoyée en Chine?

[37] La Section des réfugiés a considéré qu'il existait plus qu'une simple possibilité que la demanderesse, si elle retournait en Chine, soit torturée alors qu'elle serait incarcérée pendant l'enquête menant au dépôt d'accusations. Elle a conclu en conséquence que, si la demanderesse n' avait pas été exclue de la définition de «personne à protéger», elle serait visée à l'alinéa 97(1)a). La demanderesse prétend que le tribunal a commis une erreur en ne soupesant pas, dans son analyse de la section Fb) de l'article premier, la gravité de l'infraction qui lui était reprochée par rapport à la persécution dont elle pourrait faire l'objet en Chine.

Federal Court jurisprudence on this issue

[38] The applicant acknowledges the Federal Court of Appeal rejected the need for a balancing as part of an Article 1F(b) analysis in *Gil v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1995] 1 F.C. 508 (C.A.) and *Malouf v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1995), 190 N.R. 230 (F.C.A.). The following passage by Hugessen J.A. in *Gil*, at pages 534-535 was the basis for the Court of Appeal's position in both cases:

Another panel of this Court has already rejected the suggestion made by a number of authors that Article 1F(a) requires a kind of proportionality test which would weigh the persecution likely to be suffered by the refugee claimant against the gravity of his crime. (*Gonzalez v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1994] 3 F.C. 646 (C.A.), per Mahoney J.A., at pp. 656-657.) Whether or not such a test may be appropriate for Article 1F(b) seems to me to be even more problematical. As I have already indicated, the claimant to whom the exclusion clause applies is *ex hypothesi* in danger of persecution; the crime which he has committed is by definition "serious" and will therefore carry with it a heavy penalty which at a minimum will entail a lengthy term of imprisonment and may well include death. This country is apparently prepared to extradite criminals to face the death penalty (*Kindler v. Canada (Minister of Justice)*, [1991] 2 S.C.R. 779) and, at least for a crime of the nature of that which the appellant has admitted committing, I can see no reason why we should take any different attitude to a refugee claimant. It is not in the public interest that this country should become a safe haven for mass bombers.

[39] In *Malouf*, the Federal Court of Appeal considered the following certified question [at paragraph 2]:

3. Where the Convention Refugee Determination Division is considering exclusion under Article 1F(b) of the Convention, is it required to consider the well-foundedness of the Convention refugee claimants' claim and then, if it is determined to be well-founded, to balance the seriousness of the nonpolitical crime considered to have been committed by the claimant against the persecution feared by the claimant?

Justice Hugessen answered the question as follows [at paragraph 4]:

Jurisprudence de la Cour fédérale sur cette question

[38] La demanderesse reconnaît que la Cour d'appel fédérale a rejeté l'idée que l'analyse de la section 1Fb) de l'article premier devait comprendre une telle pondération dans les arrêts *Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1995] 1 C.F. 508 (C.A.), et *Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1995), 190 N.R. 230 (C.A.F.). La position adoptée par la Cour d'appel fédérale dans ces deux affaires reposent sur le passage suivant des motifs formulés par le juge Hugessen, J.C.A. dans *Gil*, aux pages 534 et 535:

Un autre tribunal de la présente Cour a déjà rejeté la prétention de bon nombre d'auteurs voulant que la section 1Fa) de l'article premier exige un type de critère de proportionnalité qui soupèserait la persécution que risque de subir le demandeur du statut de réfugié en regard de la gravité de son crime. (*Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1994] 3 C.F. 646 (C.A.), juge Mahoney, aux p. 656 et 657.) La question de savoir si un critère semblable convient pour l'application de la section 1Fb) de l'article premier me semble encore plus problématique. Comme je l'ai déjà indiqué, le demandeur auquel s'applique la clause d'expulsion risque, par hypothèse, d'être persécuté; le crime qu'il a commis est par définition «grave» et entraînera par conséquent une peine sévère qui comportera au moins une longue période d'emprisonnement et, peut-être, la mort. Notre pays est apparemment disposé à extraditer des criminels qui risquent la peine de mort (*Kindler c. Canada (Ministre de la Justice)*, [1991] 2 R.C.S. 779) et je ne vois aucune raison, du moins dans le cas d'un crime de la nature de celui que l'appelant a admis avoir commis, pour laquelle nous devrions adopter une attitude différente à l'égard d'un demandeur du statut de réfugié. Il n'est pas dans l'intérêt public que notre pays devienne un havre pour les auteurs d'attentats à la bombe qui font de nombreuses victimes.

[39] Dans *Malouf*, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question certifiée suivante [au paragraphe 2]:

3. Lorsque la Section du statut envisage l'exclusion du revendicateur par application de l'alinéa 1Fb) de la Convention, doit-elle examiner le bien-fondé de sa revendication du statut de réfugié et, si elle conclut à son bien-fondé, doit-elle apprécier la gravité du crime de droit commun qu'il aurait commis au regard de la persécution qu'il craint de subir?

Le juge Hugessen a répondu ce qui suit à cette question [au paragraphe 4]:

Paragraph (b) of Article 1F of the Convention should receive no different treatment than paragraphs (a) and (c) thereof: none of them requires the Board to balance the seriousness of the applicant's conduct against the alleged fear of persecution. In **Gil v. Minister of Employment and Immigration** (1994), 174 N.R. 292; 25 Imm. L.R. (2d) 209 (F.C.A.), we examined the issue with particular reference to paragraph 1F(b) and determined that a proportionality test was only appropriate for the purposes of determining whether or not a serious crime should be viewed as political. That question does not arise in this case. We are not persuaded that our decision in **Gil** was wrong.

[40] The applicant advances her balancing argument on two grounds. First, she submits the issue needs to be revisited in light of recent jurisprudence, notably *Pushpanathan, supra* and *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 1 S.C.R. 3. More specifically, the applicant claims the interpretation of Article 1F(b) adopted in *Gil* does not meet with the requirements of section 7 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]] established by *Suresh*. Second, she claims this case can be distinguished from *Gil* and *Malouf* because neither of those cases involved a purely economic crime.

New Supreme Court jurisprudence

[41] The applicant argues the Supreme Court's decisions in *Pushpanathan* and *Suresh* provide support for the balancing approach. To make this argument, the applicant relies upon paragraph 73 of *Pushpanathan*, in which Bastarache J. referred to Articles 1F(b) and 33(2) of the Refugee Convention:

Article 1F(b) identifies non-political crimes committed outside the country of refuge, while Article 33(2) addresses non-political crimes committed within the country of refuge. Article 1F(b) contains a balancing mechanism in so far as the specific adjectives "serious" and "non-political" must be satisfied, while Article 33(2) as implemented in the Act by ss. 53 and 19 provides for weighing of the seriousness of the danger posed to Canadian society against the danger of persecution upon *refoulement*. This approach reflects the intention of the signatory states to create a humanitarian

L'alinéa b) de l'article 1F de la Convention ne devrait pas recevoir une interprétation différente de celles des alinéas a) et c) de cet article, c'est-à-dire qu'aucun de ces alinéas n'exigent que la Commission apprécie la gravité de la conduite du requérant au regard de la crainte présumée d'être persécuté. Dans l'arrêt **Gil c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration** (1994), 174 N.R. 292, 25 Imm. L.R. (2d) 209, nous avons examiné cette question en faisant précisément référence à l'alinéa 1Fb) et avons conclu que le critère de proportionnalité n'était approprié que pour les fins de déterminer si un crime grave pouvait être considéré comme un crime politique. Cette question ne se pose pas en l'espèce. Nous ne sommes pas convaincus que notre décision dans l'arrêt **Gil** était erronée.

[40] La demanderesse fonde son argument relatif à la pondération sur deux motifs. Premièrement, elle prétend que la question doit être réexaminée à la lumière des décisions récentes, en particulier *Pushpanathan*, précité, et *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 3. Elle fait valoir plus précisément que l'interprétation qui a été donnée à la section Fb) de l'article premier dans l'arrêt *Gil* ne respecte pas les exigences de l'article 7 de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]] qui ont été établies dans *Suresh*. Deuxièmement, elle prétend que son cas est différent des affaires *Gil* et *Malouf* parce qu'il n'y était pas question d'un crime purement économique.

Arrêts récents de la Cour suprême

[41] La demanderesse fait valoir que les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans *Pushpanathan* et *Suresh* appuient la méthode de la pondération. Elle se fonde à cette fin sur l'arrêt *Pushpanathan*, au paragraphe 73, où le juge Bastarache parle de la section Fb) de l'article premier et du paragraphe 33(2) de la Convention:

La section Fb) de l'article premier vise des crimes de droit commun commis en dehors du pays d'accueil, alors que le par. 33(2) traite des crimes ou délits de droit commun perpétrés dans le pays d'accueil. La section Fb) de l'article premier renferme un mécanisme de pondération dans la mesure où il faut que soient remplies les conditions exprimées par les termes «grave» et «de droit commun», tandis que le par. 33(2), mis en œuvre par les art. 53 et 19 de la Loi, oblige à peser la gravité du danger pour la société canadienne par rapport au danger de persécution en cas de refoulement. Cette approche

balance between the individual in fear of persecution on the one hand, and the legitimate concern of states to sanction criminal activity on the other.

Article 33 in its entirety states:

Article 33

Prohibition of Expulsion or Return ("Refoulement")

1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country. [Emphasis added.]

[42] As support for her position, the applicant points to a statement from the Supreme Court at paragraph 75 of *Suresh*:

We conclude that the better view is that international law rejects deportation to torture, even where national security interests are at stake. This is the norm which best informs the content of the principles of fundamental justice under s. 7 of the *Charter*.

The Court stated that this norm informs the principles of fundamental justice under section 7 of the Charter, which in turn mandates balancing the risk of torture with the other interests involved before an individual can be deported to a country where they face a risk of torture. At paragraph 78, the Court stated that only in cases with "exceptional circumstances" would deportation to face torture be justified.

Distinction between *Suresh* and the case at bar

[43] The problem with the applicant's argument is that it overlooks a critical fact that distinguishes the case at bar from *Suresh*. *Suresh* was a case about removal from Canada, whereas this case is fundamentally about entry

reflète l'intention des États signataires de réaliser un équilibre des considérations humanitaires entre, d'une part, la personne qui craint la persécution et, d'autre part, l'intérêt légitime des États dans la répression de la criminalité.

L'article 33 prévoit ce qui suit:

Article 33

Défense d'Expulsion et de Refoulement

1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. [Non souligné dans l'original.]

[42] Au soutien de sa thèse, la demanderesse rappelle les propos suivants formulés par la Cour suprême au paragraphe 75 de l'arrêt *Suresh*:

Nous en venons donc à la conclusion que l'interprétation qui s'impose est que le droit international rejette les expulsions impliquant un risque de torture. Il s'agit de la norme qui nous éclaire le plus sur le contenu des principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la *Charte*.

La Cour a indiqué que cette norme éclaire les principes de justice fondamentale garantis à l'article 7 de la Charte, lequel exige que le risque de torture et les autres intérêts en cause soient soupesés avant qu'une personne puisse être expulsée vers un pays où elle risque d'être torturée. La Cour a précisé, au paragraphe 78, qu'une expulsion impliquant un risque de torture ne saurait être justifiée que dans des «circonstances exceptionnelles».

Distinction entre l'arrêt *Suresh* et la présente affaire

[43] Le problème de l'argument de la demanderesse est qu'il néglige un fait fondamental qui distingue la présente affaire de l'arrêt *Suresh*. Alors que l'affaire *Suresh* portait sur le renvoi d'une personne du Canada,

to Canada. The applicant in *Suresh* was initially recognized as a Convention refugee and it was the Minister's later decision to deport (or "refouler") him to his country of origin, Sri Lanka, that triggered the application. Unlike *Suresh*, this is not a case where the Minister is currently seeking to deport the applicant to a country where she faces a risk of torture. The Refugee Division's task was to determine whether the applicant qualified for entry into Canada as a Convention refugee or "a person in need of protection". The distinction between entry and removal is an important one because, as the Supreme Court noted at paragraph 102 of *Suresh*, the powers of a state to refuse entry are broader than its powers to deport:

The Refugee Convention, and following it the *Immigration Act*, distinguish between the power of a state to refuse entry to a refugee, and its power to deport or "refouler" the refugee once the refugee is established in the country as a Convention refugee. The powers of a state to refuse entry are broader than to deport. The broader powers to refuse entry are based *inter alia* on the need to prevent criminals escaping justice in their own country from entering into Canada. No doubt the natural desire of states to reject unsuitable persons who by their conduct have put themselves "beyond the pale" also is a factor.

[44] This distinction originated with the Refugee Convention. As Hathaway points out at page 225 of *The Law of Refugee Status*, *supra*, Article 33(2) provides a state the means to expel or return dangerous refugees and sets a more exacting standard of proof than Article 1F(b), which "is designed to afford the possibility of pre-admission exclusion on the basis of a relatively low standard of proof." Individuals caught by Article 1F(b) are excluded from the definition of a Convention refugee and cannot avail themselves of the protection offered by Article 33 or its domestic equivalents. Likewise, while the decision in *Suresh* prohibits the removal of an individual to a country where they face a risk of torture in the absence of exceptional circumstances, it does not require Canada to grant that individual a right of entry as a refugee or a person in need of protection.

la présente affaire concerne essentiellement l'admission d'une personne au Canada. Le demandeur dans *Suresh* s'était vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, et la demande faisait suite à la décision du ministre de l'expulser (ou de le refouler) vers son pays d'origine, le Sri Lanka. Or, en l'espèce, le ministre ne cherche pas à expulser la demanderesse vers un pays où elle risque d'être torturée. La Section des réfugiés devait décider si la demanderesse avait les qualités requises pour être admise au Canada à titre de réfugiée au sens de la Convention ou de «personne à protéger». La distinction entre admission et renvoi est importante parce que, comme la Cour suprême l'a écrit au paragraphe 102 de l'arrêt *Suresh*, les pouvoirs d'un État de refuser l'entrée au pays sont plus étendus que son pouvoir d'expulsion:

La Convention relative au statut des réfugiés et, en conséquence, la Loi sur l'immigration font une distinction entre le pouvoir d'un État de refuser à un réfugié l'entrée au pays et son pouvoir de l'expulser ou de le «refouler» une fois qu'il y est établi en qualité de réfugié au sens de la Convention. Les pouvoirs d'un État de refuser l'entrée au pays sont plus étendus que son pouvoir d'expulsion. Ces pouvoirs plus étendus de refuser l'entrée au pays découlent notamment de la nécessité d'empêcher les criminels qui fuient la justice dans leur pays d'origine d'entrer au Canada. Il est certain que le désir naturel des États de rejeter les personnes indésirables qui, par leur conduite, se sont mises elles-mêmes «au ban de la société» entre aussi en jeu.

[44] Cette distinction découle de la Convention. Dans son ouvrage *The Law of Refugee Status*, précité, M. Hathaway écrit, à la page 225, que le paragraphe 33(2) donne à un État le moyen d'expulser ou de renvoyer des réfugiés dangereux et établit une norme de preuve plus rigoureuse que la section Fb) de l'article premier, qui [TRADUCTION] «a pour but de permettre l'exclusion d'une personne avant qu'elle soit admise, sur la foi d'une norme de preuve relativement peu rigoureuse». Les personnes qui sont visées à la section Fb) de l'article premier sont exclues de la définition de réfugié au sens de la Convention et ne peuvent se réclamer de la protection offerte par l'article 33 ou une disposition équivalente de la législation nationale. En outre, l'arrêt *Suresh* interdit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le renvoi d'une personne dans un pays où elle risque d'être torturée, mais il n'oblige pas le Canada à admettre cette personne au pays en tant que réfugiée ou de personne à protéger.

Suresh applies to the PRRA process

[45] The relevant question in the case at bar is whether it would be contrary to section 7 to prevent the applicant from entering Canada because she faces a risk of torture in her country of origin. The answer is no. While the Refugee Division's negative decision prevents the applicant from entering Canada as a refugee or a person in need of protection, there are still a number of steps that must be taken before the applicant faces removal to China. Most notably, she is entitled to apply for a Pre-Removal Risk Assessment (PRRA) under the IRPA. The balancing process required by section 7 of the Charter would then take place as part of the PRRA application. The relevant statutory provisions are set out here:

Pre-removal Risk Assessment

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

...

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

...

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention;

...

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

...

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

...

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

Application de l'arrêt *Suresh* à l'ERAR

[45] La question pertinente en l'espèce est de savoir s'il serait contraire à l'article 7 d'empêcher la demanderesse d'entrer au Canada étant donné qu'elle risque d'être persécutée dans son pays d'origine. La réponse est non. Il est vrai que la décision défavorable rendue par la Section des réfugiés empêche la demanderesse de venir au Canada en tant que réfugiée ou que personne à protéger, mais plusieurs démarches doivent encore être entreprises avant que la demanderesse puisse être renvoyée en Chine. La demanderesse a notamment le droit de demander un examen des risques avant renvoi (ERAR) en vertu de la LIPR. La pondération exigée par l'article 7 de la Charte serait effectuée dans le cadre de cet examen. Les dispositions législatives pertinentes prévoient ce qui suit:

Examen des risques avant renvoi

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

[. . .]

(3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants:

[. . .]

c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;

[. . .]

113. Il est disposé de la demande comme il suit:

[. . .]

d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part:

[. . .]

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

114. (1) A decision to allow the application for protection has

. . .

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

[46] By virtue of paragraph 112(3)(c), the applicant is ineligible for refugee protection, but can still have her application for protection considered under subparagraph 113(d)(ii). A balancing process similar to one discussed in *Suresh* would then take place as part of an analysis conducted in accordance with subparagraph 113(d)(ii), and if the risk of torture was found to outweigh the nature and severity of the applicant's offence, then any removal order with respect to China would be stayed by paragraph 114(1)(b). Whether these safeguards satisfy the section 7 requirement for fundamental justice is a question for another day. The point to be taken from this discussion is that before the applicant can be removed to China, she is entitled to have the nature and severity of her alleged offence balanced against the risk of torture. The presence of the PRRA protects the applicant's section 7 rights. It is unnecessary for the Refugee Division to conduct the same balancing process as part of its analysis under Article 1F(b).

[47] Accordingly, the Refugee Division did not err by failing to balance the seriousness of the applicant's alleged offence against the possibility that she would face torture upon her return to China.

DISPOSITION

[48] For these reasons, this application for judicial review is dismissed. Both parties proposed questions along the following lines for certification. I agree that these questions warrant certification, and certify the following two questions:

1. Can a refugee claimant be excluded from protection under Article 1F(b) of the Refugee

114. (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l'asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s'agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

[46] La demanderesse ne peut obtenir l'asile suivant l'alinéa 112(3)c), mais sa demande de protection peut être examinée conformément au sous-alinéa 113d)(ii). Une pondération semblable à celle dont il a été question dans *Suresh* devrait alors être effectuée dans le cadre de l'analyse exigée par le sous-alinéa 113d)(ii) et, si l'on juge que le risque de torture l'emporte sur la nature et la gravité de l'infraction reprochée à la demanderesse, il sera sursis à toute mesure de renvoi vers la Chine en vertu du paragraphe 114(1). La Cour ne se prononce pas maintenant sur la question de savoir si la justice fondamentale visée à l'article 7 est assurée par ces mesures de protection. Ce qu'il faut retenir, c'est que la demanderesse a droit, avant d'être renvoyée en Chine, à ce que la nature et la gravité de l'infraction qui lui est reprochée soient soupesées par rapport au risque qu'elle soit torturée. L'ERAR protège les droits qui sont garantis à la demanderesse par l'article 7. Il est inutile que la Section des réfugiés effectue le même exercice de pondération dans le cadre de son analyse de la section Fb) de l'article premier.

[47] En conséquence, la Section des réfugiés n'a pas commis d'erreur en ne soupesant pas la gravité de l'infraction reprochée à la demanderesse par rapport au risque que celle-ci soit torturée si elle retournait en Chine.

DÉCISION

[48] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les deux parties ont proposé des questions à des fins de certification. Estimant que ces questions méritent d'être certifiées, je certifie les deux questions suivantes:

1. Un demandeur d'asile peut-il être privé de protection en vertu de la section Fb) de l'article

Convention for committing a purely economic offence?

premier de la Convention relative au statut des réfugiés parce qu'il a commis une infraction purement économique?

2. In light of *Suresh*, is the Refugee Division required to conduct a balancing of the nature and severity of the claimant's offence against the possibility that he or she might face torture if returned to his or her country of origin?

2. Compte tenu de l'arrêt *Suresh*, la Section des réfugiés est-elle tenue de soulever la nature et la gravité de l'infraction commise par le demandeur par rapport au risque que celui-ci soit torturé s'il est renvoyé dans son pays d'origine?

T-2289-01
2003 FC 1381

T-2289-01
2003 CF 1381

F. Hoffmann-La Roche AG (Applicant)

v.

The Commissioner of Patents (Respondent)

**INDEXED AS: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG v. CANADA
(COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)**

Federal Court, O'Reilly J.—Ottawa, June 3; Vancouver,
November 25, 2003.

Patents — Practice — Application for judicial review of notice re-issued patent had lapsed for non-payment of required maintenance fees — Under Patent Act, s. 46(2), patent deemed expired if fee not paid on time — Application denied — Applicant mistakenly classified re-issued as new patent — Failed to pay correct amount when due — Commissioner failing to send usual notice when initial deadline missed — Patent Rules allow one-year grace period — Situation reviewable as within broad wording of Federal Courts Act, s. 18.1(3) — Purposes of maintenance fee requirements — Context of strict rule in s. 46(1) — Maintenance fee regime complicated, risk of innocent errors great — Patent holders given benefit of any legislative ambiguity but here none — Duty of fairness herein not requiring giving of notice — Act places burden of compliance on patent holder — No right to hearing before finding of default — Under Act, automatic expiration when deadline missed — Commissioner lacks power to relieve against “catastrophic” consequences — Doctrine of legitimate expectations inapplicable: Commissioner could not say strict terms of Act would not apply — No relief on grounds of equity where forfeiture under statutory rule — Commissioner not estopped by having accepted insufficient fee payments — Court cannot grant remedy contradicting clear terms of statute.

Administrative Law — Judicial Review — Certiorari — Commissioner sending notice patent having expired for non-payment of required maintenance fee — Patent holder seeking judicial review — Commissioner’s position: no ground for judicial review as made no order, decision — Forfeiture automatic under Act — Commissioner’s view of scope of

F. Hoffmann-La Roche AG (demanderesse)

c.

Le commissaire aux brevets (défendeur)

**RÉPERTORIÉ: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG c. CANADA
(COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)**

Cour fédérale, juge O'Reilly—Ottawa, 3 juin;
Vancouver, 25 novembre 2003.

Brevets — Pratique — Demande de contrôle judiciaire concernant un avis indiquant qu’un brevet redélivré était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques — En vertu de l’art. 46(2) de la Loi sur les brevets, un brevet est présumé expiré si une taxe n’est pas payée à temps — Demande rejetée — La demanderesse a, par erreur, considéré le brevet redélivré comme un nouveau brevet — Elle n’a pas payé le bon montant à échéance — Le commissaire n’a pas envoyé l’avis habituel une fois l’échéance initiale passée — Les Règles sur les brevets accordent un délai de grâce d’un an — Ce type de situation peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire vu la formulation large de l’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales — Objet des taxes périodiques — Contexte dans lequel s’inscrit la disposition rigoureuse de l’art. 46(1) — Le régime des taxes périodiques est compliqué; les risques d’erreurs de bonne foi sont grands — Une ambiguïté législative est interprétée à l’avantage des titulaires de brevets; toutefois, il n’y a pas d’ambiguïté en l’espèce — L’obligation d’équité n’impose pas l’envoi d’un avis — La charge entière du respect de la Loi incombe au titulaire de brevet — Aucun droit d’être entendu avant d’être jugé en défaut — La Loi prévoit l’expiration automatique du brevet en cas de non-respect du délai — Le commissaire n’a pas le pouvoir de remédier aux conséquences «catastrophiques» — La doctrine des attentes légitimes est inapplicable en l’espèce: le commissaire ne peut passer outre les dispositions rigoureuses de la Loi — L’équité ne permet aucune réparation dans le cas où la déchéance d’un droit résulte d’une règle juridique — On ne peut opposer au commissaire le fait qu’il a accepté des versements insuffisants de taxes — Le tribunal ne pouvait accorder une réparation contredisant le libellé clair de la Loi.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — Le commissaire a avisé par écrit la demanderesse que le brevet était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques exigibles — Le titulaire du brevet sollicite un contrôle judiciaire — Selon le commissaire, il n’y a pas de fondement justifiant un contrôle judiciaire en l’absence de

judicial review too narrow — Federal Courts Act, s. 18.1(3) broad enough to include giving of notice patent had lapsed — Duty of fairness not requiring giving of notice — No right to hearing — Doctrine of legitimate expectations inapplicable: Commissioner could not say strict terms of Act would not apply — Commissioner lacked any discretion in matter.

This was an application for judicial review in which applicant sought to preserve a re-issued patent for a drug which had lapsed for non-payment of the annual maintenance fees. Under subsection 46(2) of the *Patent Act*, if a fee is not paid in time, the patent is deemed to have expired. The Commissioner's position was that the statute was mandatory and clear, and therefore there was no basis for a judicial review application.

Held, the application should be denied.

Both the Commissioner and applicant had committed errors. Applicant wrongly classified this re-issued patent as a new patent and, as such, believed that no fee was payable on its first anniversary. In fact, a \$150 fee was payable on the original patent's eighth anniversary, October 29, 1999. Applicant paid the usual \$100 annual fee for a new patent in 2000 and 2001. It thus missed a payment of \$150 and, rather than making up that payment along with the prescribed late fee, it paid only the \$100 amount required in the second year of a new patent. By 2001, the office of the Commissioner had detected the error and notified applicant that its patent had been cancelled. The Commissioner erred in failing to send the usual notice given when a deadline has been missed. This notice allows a patent holder to take advantage of the one-year grace period permitted by the *Patent Rules*. In fact, the Commissioner communicated with applicant on a number of occasions but almost all of these communications contained errors. Indeed, one was sent to a law firm which did not act for applicant. That notice misstated the deadline and was sent 14 months too late to provide applicant any relief. The applicant never received notice that the fee was overdue until it was far too late to be of any help.

In arguing that there was no basis for an application for judicial review in that he had not made any decision or order herein, the Commissioner took too narrow a view of the scope of judicial review. The respondent suggested that the passage

décision ou d'ordonnance — Expiration automatique en vertu de la Loi — Le commissaire a une perception trop étroite du contrôle judiciaire — L'art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales a une portée suffisamment large pour comprendre l'envoi d'un avis portant sur l'expiration d'un brevet — L'obligation d'équité n'exige pas qu'un avis soit donné — Absence de droit d'être entendu — La doctrine des attentes légitimes est inapplicable: le commissaire ne pouvait se soustraire aux dispositions rigoureuses de la Loi — Le commissaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire en l'espèce.

La demanderesse soumet une demande de contrôle judiciaire en vue de conserver un brevet redélivré qui est devenu périmé quant à un médicament vu le non-paiement des taxes périodiques annuelles. En vertu du paragraphe 46(2) de la *Loi sur les brevets*, si une taxe n'est pas payée à temps, le brevet est présumé périmé. Le commissaire fait valoir que la Loi est claire et impérative et que, conséquemment, il n'y a pas de fondement à la demande de contrôle judiciaire.

Jugement: la demande est rejetée.

Le commissaire et la demanderesse ont tous deux commis des erreurs. En fait, celle-ci a erronément classé le brevet redélivré comme un nouveau brevet. Par conséquent, elle a cru qu'elle n'avait pas de taxes à payer au premier anniversaire du «nouveau» brevet. En fait, une taxe de 150 \$ était payable au huitième anniversaire du brevet d'origine, soit le 29 octobre 1999. Pour les années 2000 et 2001, la demanderesse a payé la taxe annuelle habituelle de 100 \$ prescrite à l'égard d'un nouveau brevet. Elle a donc omis le versement d'une somme de 150 \$, et au lieu d'acquitter le paiement en souffrance accompagné de la surtaxe l'année suivante, elle n'a payé que la somme de 100 \$ exigible la deuxième année pour un nouveau brevet. En 2001, le bureau du commissaire avait constaté l'erreur et pris des mesures pour informer la demanderesse de l'annulation de son brevet. Le commissaire s'est trompé en omettant d'envoyer l'avis habituel une fois l'échéance passée. En vertu des *Règles sur les brevets*, l'avis accorde au titulaire de brevet la possibilité de disposer d'un délai de grâce d'un an. En fait, le commissaire a communiqué avec la demanderesse à plusieurs reprises, mais presque toutes ces communications comportaient des erreurs. Ainsi, un avis a été envoyé à un cabinet d'avocats qui ne représentait pas la demanderesse. Cet avis était erroné quant à la date d'échéance, et avait été envoyé 14 mois trop tard pour être utile à la demanderesse. En effet, la demanderesse n'a jamais reçu d'avis portant que la taxe était en souffrance, si ce n'est beaucoup trop tardivement pour qu'elle soit en mesure de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation.

En soutenant que la demande de contrôle judiciaire était dépourvue de fondement du fait qu'aucune décision ou ordonnance n'avait été rendue, le commissaire a interprété de manière trop étroite la portée du contrôle judiciaire. Le

of time alone resulted in the lapsing of the patent and the Commissioner does not control the ticking of the clock. But the wording of *Federal Courts Act*, subsection 18.1(3) is broad enough to include the notice that this patent had lapsed.

The purpose of the maintenance fee requirement was to discourage the proliferation of deadwood patents by requiring, on an annual basis, that steps be taken to keep them in good standing. A second purpose was cost recovery, since the Patent Office administers a complex, expensive administrative apparatus. The context of the strict rule in subsection 46(1) is that the Act strikes a bargain between the public interest and the interests of patent holders. In return for the public disclosure of an invention, the inventor is granted, for a limited time, the exclusive right of exploitation. The requirement to pay maintenance fees is also part of the bargain. That said, the courts appreciate that the maintenance fee regime is so complicated that the risk of innocent errors is great and that non-compliance with subsection 46(2) has “catastrophic” consequences. That is why patent holders are given the benefit of any ambiguity in the legislation. But there was here no such ambiguity.

Nor was this a situation where the duty of fairness required the giving of notice before a decision was made. To impose such duty on the Commissioner would go against the legislative intent, that the burden of compliance fall squarely upon the patent holder. While the Commissioner has a duty to ensure that the Act is administered fairly, that does not mean that his role should attract a duty to notify patent holders and allow them a hearing prior to a finding of default.

The Act provides that a patent expires automatically when a deadline is missed and the Commissioner lacks a power to relieve against the consequences. The Commissioner is not required to give notice that a patent is soon to lapse.

Applicant relied upon the doctrine of legitimate expectations, presenting affidavit evidence that the Patent Office had undertaken to give it notice whenever a deadline was missed. But one of the necessary conditions for the application of the doctrine was missing: the Commissioner could not have conveyed the impression that a patent holder’s interests would not be impinged without notice and an opportunity to make representations. He could not suggest that the strict terms of the Act would not apply in the absence of a

défendeur a avancé que le seul écoulement du temps a entraîné la déchéance du brevet, et que le commissaire n’avait aucun contrôle sur l’écoulement implacable du temps. Cependant, la formulation du paragraphe 18.1(3) de la *Loi sur les Cours fédérales* est suffisamment large pour comprendre l’avis portant sur l’expiration du brevet.

La taxe périodique a été conçue pour décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant les titulaires et les demandeurs de brevets, au moins une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état. Elle a aussi été instituée pour que le Bureau des brevets recouvre les frais liés à l’administration d’un dispositif complexe et onéreux. Le contexte dans lequel s’inscrit la disposition rigoureuse du paragraphe 46(1) veut que la Loi établisse un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des titulaires de brevets. En contrepartie de la divulgation publique d’une invention, l’inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l’exploiter. L’obligation de payer des taxes périodiques fait aussi partie du marché. Cela étant dit, les tribunaux ont reconnu que le régime des taxes périodiques est tellement compliqué que les risques d’erreurs de bonne foi sont grands, et que les conséquences du non-respect du paragraphe 46(2) sont «catastrophiques». C’est la raison pour laquelle on interprète une ambiguïté législative à l’avantage des titulaires de brevets. Toutefois, en l’espèce, il n’y avait pas d’ambiguïté.

Il ne s’agit pas non plus d’une situation où l’obligation d’équité requiert la transmission d’un avis avant le prononcé d’une décision. Imposer un tel devoir au commissaire irait à l’encontre de l’intention législative voulant que la charge entière du respect de la Loi incombe au titulaire d’un brevet. Le commissaire a l’obligation générale de veiller à l’administration équitable de la Loi, mais cela ne veut pas dire qu’il exerce un rôle lui imposant l’obligation d’aviser les titulaires de brevets et de les entendre avant d’être jugés en défaut.

La Loi prévoit l’expiration automatique d’un brevet en cas de non-respect d’une échéance et ce, sans possibilité pour le commissaire de remédier aux conséquences. Le commissaire n’a pas à aviser le titulaire d’un brevet de l’expiration prochaine de son titre.

La demanderesse s’est appuyée sur la doctrine des attentes légitimes en présentant une preuve par affidavit selon laquelle le Bureau des brevets s’était engagé à lui donner un avis après l’expiration d’un brevet. Toutefois, une des conditions nécessaires à l’application de la doctrine des attentes légitimes manque en l’espèce: le commissaire n’a pu donner l’impression que les intérêts d’un titulaire de brevet seraient lésés si on ne lui donnait pas un avis et l’occasion de présenter des observations. Il ne pouvait prétendre que le libellé

warning of a patent's imminent demise. That applicant had relied on the Commissioner's general practice of giving notice after an initial deadline was missed was not enough to create a corresponding duty on the Commissioner's part.

The Court is unable to give relief on the ground of equity when a forfeiture results from a statutory rule since a judge must give effect to the statute. It was not open to the Court to substitute its deadline for that imposed by Parliament and thereby, in effect, repeal the statute.

Yet another argument urged upon the Court by applicant was that the Commissioner was estopped for having accepted a lesser payment than the amount owed. But again, a Court cannot grant a remedy that contradicts the clear terms of a statute. It is otherwise where the statute is less strict or if the official has a discretion, in which case a court may recognize an estoppel. The *Patent Act*, however, grants no leeway; the Commissioner has no discretion.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss.1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18.1(3) (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27).
- Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 43 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 42), 44 (as am. *idem*), 45 (as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1), 46(1) (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Suppl.), c. 33, s. 16), (2) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43).
- Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 182(1),(2),(3), Sch. II, item 32 (as am. by SOR/99-291, s. 19).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

- Pfizer v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200; 171 F.T.R. 100 (F.C.T.D.); overturned (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (F.C.A.); *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152 (C.A.); *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg (City)*, [1990] 3 S.C.R. 1170; (1990), 75 D.L.R. (4th) 385; [1991] 2 W.W.R. 145; 2 M.P.L.R. (2d) 217; 69 Man.R. (2d) 134; 46 Admin. L.R. 161; 116 N.R.

rigoureux de la Loi ne s'appliquait pas en l'absence d'un préavis indiquant l'expiration imminente d'un brevet. Le fait que la demanderesse s'est fiée à la pratique générale du commissaire d'envoyer un avis à la suite de l'expiration d'une échéance initiale ne suffit pas à créer une obligation correspondante chez le commissaire.

La Cour ne peut accorder réparation en se fondant sur l'*equity* lorsque la déchéance d'un droit résulte d'une règle juridique puisque le juge est tenu de donner effet à la loi. Le tribunal ne pouvait pas substituer sa propre échéance à celle qui a été édictée par le législateur, et ainsi agir comme si la loi était abrogée.

La défenderesse a également soutenu devant la Cour qu'on ne peut opposer au commissaire le fait qu'il a accepté une somme inférieure à celle qui était exigible. Encore une fois, un tribunal ne peut accorder une réparation contraire aux dispositions expresses d'une loi. Il en va autrement lorsque la loi est moins exigeante ou si le fonctionnaire a un pouvoir discrétionnaire, auquel cas le tribunal peut être tenu d'admettre une fin de non-recevoir. Toutefois, la *Loi sur les brevets* n'accorde aucune latitude; le commissaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire.

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 43 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42), 44 (mod., *idem*), 45 (mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1), 46(1) (mod. par L.R.C. 1985 (3^e suppl.), ch. 33, art. 16), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43).
- Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1(3) (édicteé par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).
- Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 182(1),(2),(3), ann. II, art. 32 (mod. par DORS/99-291, art. 19).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Pfizer c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200; 171 F.T.R. 100 (C.F. 1^{re} inst.); inf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (C.A.F.); *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152 (C.A.); *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170; (1990), 75 D.L.R. (4th) 385; [1991] 2 W.W.R. 145; 2 M.P.L.R. (2d) 217; 69 Man.R. (2d) 134; 46 Admin. L.R.

46; *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 2 D.L.R. 719; [1923] 3 W.W.R. 547; [1923] A.C. 714 (P.C.); *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609; [1937] 1 W.W.R. 591; (1937), 46 C.R.C. 1; [1937] A.C. 610; [1937] 1 All E.R. 748 (P.C.).

DISTINGUISHED:

Rodney v. Minister of Manpower & Immigration, [1972] F.C. 663; (1972), 27 D.L.R. (3d) 756 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664; 2 D.L.R. (4th) 262; 7 Admin. L.R. 1; 1 O.A.C. 227 (Div. Ct.); *Comtab Ventures Ltd. v. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (F.C.T.D.); *Holachten Meadows Mobile Home Park Ltd. v. The Queen*, [1986] 1 F.C. 238; (1986), 1 F.T.R. 278 (T.D.); *Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] S.C.R. 80; (1994), 110 D.L.R. (4th) 449; 18 Admin. L.R. (2d) 1; 162 N.R. 241; 68 O.A.C. 241; *Aurchem Exploration Ltd. v. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710; 7 Admin. L.R. (2d) 168; 54 F.T.R. 134 (F.C.T.D.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (Q.B.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544; (1992), 100 Sask. R. 36 (C.A.).

REFERRED TO:

Markevich v. Canada, [1999] 3 F.C. 28; (1999), 172 D.L.R. (4th) 164; [1999] 2 C.T.C. 104; 99 DTC 5136; 162 F.T.R. 209 (T.D.); *Canada (Attorney General) v. Canada (Human Rights Tribunal)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69; 76 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *Canadian Northern Ry. Co. v. The King* (1922), 64 S.C.R. 264; [1923] 2 D.L.R. 693; [1923] 2 W.W.R. 836; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515; (1985), 62 B.C.L.R. 107 (C.A.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204; 26 Alta. L.R. (2d) 307; 22 M.P.L.R. 166 (C.A.).

APPLICATION for judicial review of a notification that a re-issued patent had lapsed for failure to pay the required maintenance fees. Application denied.

APPEARANCES:

Kevin L. LaRoche and *Jeffery Jenkins* for applicant.

Frederick B. Woyiwada for respondent.

161; 116 N.R. 46; *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 2 D.L.R. 719; [1923] 3 W.W.R. 547; [1923] A.C. 714 (P.C.); *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609; [1937] 1 W.W.R. 591; (1937), 46 C.R.C. 1; [1937] A.C. 610; [1937] 1 All E.R. 748 (P.C.).

DISTINCTION FAITE D' AVEC:

Rodney c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration, [1972] C.F. 663; (1972), 27 D.L.R. (3d) 756 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664; 2 D.L.R. (4th) 262; 7 Admin. L.R. 1; 1 O.A.C. 227 (C. div.); *Comtab Ventures Ltd. v. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (C.F. 1^{re} inst.); *Holachten Meadows Mobile Home Park Ltd. c. La Reine*, [1986] 1 C.F. 238; (1986), 1 F.T.R. 278 (1^{re} inst.); *Commission hydro-électrique de Kenora (Ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] R.C.S. 80; (1994), 110 D.L.R. (4th) 449; 18 Admin. L.R. (2d) 1; 162 N.R. 241; 68 O.A.C. 241; *Aurchem Exploration Ltd. c. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710; 7 Admin. L.R. (2d) 168; 54 F.T.R. 134 (C.F. 1^{re} inst.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (B.R.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544; (1992), 100 Sask. R. 36 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Markevich c. Canada, [1999] 3 C.F. 28; (1999), 172 D.L.R. (4th) 164; [1999] 2 C.T.C. 104; 99 DTC 5136; 162 F.T.R. 209 (1^{re} inst.); *Canada (Procureur général) c. Canada (Tribunal des droits de la personne)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69; 76 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Canadian Northern Ry. Co. v. The King* (1922), 64 R.C.S. 264; [1923] 2 D.L.R. 693; [1923] 2 W.W.R. 836; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515; (1985), 62 B.C.L.R. 107 (C.A.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204; 26 Alta. L.R. (2d) 307; 22 M.P.L.R. 166 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire portant sur un avis indiquant qu'un brevet redélivré était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques exigibles. Demande rejetée.

ONT COMPARU:

Kevin L. LaRoche et *Jeffery Jenkins* pour la demanderesse.

Frederick B. Woyiwada pour le défendeur.

SOLICITORS OF RECORD:

Borden Ladner Gervais, Ottawa, for applicant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment and judgment rendered in English by

[1] O'REILLY J.: Hoffmann-La Roche is a pharmaceutical company that holds many Canadian patents. One of them was Canadian patent number 1291429, issued in 1991. In 1995, the company applied to the Commissioner of Patents to have that patent re-issued. In 1998, the Commissioner agreed and assigned the re-issued patent a new number: 1340121.

[2] In 2002, the Commissioner notified Hoffmann-La Roche that the re-issued patent had lapsed for failure to pay the proper amount in annual maintenance fees. Hoffmann-La Roche acknowledges that it failed, through innocent error, to pay its annual fees on the re-issued patent. By way of this application for judicial review, it seeks to preserve the patent.

[3] The *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, sets out the consequences of failing to pay a maintenance fee. It states in subsection 46(2) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43] that when a fee is "not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time." The respondent argues that this provision is clear, mandatory and final. Indeed, it argues that there is no basis at all for this application for judicial review because it is the strict provisions of the *Patent Act*, and the cruelty of the clock, that has brought about the demise of the applicant's patent, not any action on the part of the Commissioner of Patents.

[4] For its part, Hoffmann-La Roche argues that the *Patent Act* must be read in light of its purpose and context, as well as superordinate common law principles such as fairness, legitimate expectations, equity and estoppel. It submits that its patent should not be forfeited.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Borden Ladner Gervais, Ottawa, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et jugement rendus par

[1] LE JUGE O'REILLY: Hoffmann-La Roche est une société pharmaceutique qui détient de nombreux brevets canadiens. L'un d'entre eux est le brevet canadien n° 1291429, délivré en 1991. En 1995, la société a présenté une demande au commissaire aux brevets en vue d'obtenir que le brevet soit redélivré. En 1998, le commissaire a accueilli la demande et attribué au brevet redélivré le nouveau numéro 1340121.

[2] En 2002, le commissaire a notifié à Hoffmann-La Roche que le brevet redélivré était périmé pour cause de non-paiement de la somme correcte en taxes annuelles. Hoffmann-La Roche reconnaît qu'elle a omis, par une erreur de bonne foi, de verser les taxes annuelles concernant le brevet redélivré. La présente demande de contrôle judiciaire vise à maintenir les droits de brevet.

[3] La *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, expose les effets de l'omission du paiement des taxes réglementaires. Elle dispose au paragraphe 46(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43]: «En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.» Le défendeur fait valoir que cette disposition est claire, impérative et sans recours. Il soutient même que la demande de contrôle judiciaire est dépourvue de tout fondement, car le brevet est devenu périmé par l'effet des dispositions strictes de la *Loi sur les brevets* et de la rigueur des délais, et non par un acte de la part du commissaire aux brevets.

[4] De son côté, Hoffmann-La Roche soutient que la *Loi sur les brevets* doit être interprétée en fonction de son objet et de son contexte ainsi que des principes supérieurs de la common law tels que l'équité, les attentes légitimes, l'*equity* et la fin de non-recevoir. Elle prétend qu'elle ne doit pas perdre son brevet.

[5] I can find no legal remedy that would enable Hoffmann-La Roche to put its patent into good standing. Accordingly, I must deny this application for judicial review.

[6] There are really just two issues. The first is the threshold issue raised by the respondent:

(1) Is judicial review available here? Or, more particularly, has the Commissioner of Patents done anything that can be challenged by way of judicial review?

[7] The second issue goes to the merits of the case:

(2) Is there a legal basis on which the Court can order relief to Hoffmann-La Roche, notwithstanding the apparently strict terms of the *Patent Act*?

[8] Before addressing these issues, I must set out some additional background.

I. Background

A. Maintenance Fees

[9] The *Patent Act* requires patent holders to pay annual maintenance fees. For a new patent held by a large entity, the patent holder pays nothing the first year, then \$100 each year beginning on the second, and continuing through to the fifth, anniversary of the patent. It must then pay \$150 each year after that. The fee increases again on the tenth anniversary. If the patent is re-issued, as was the case here, the patent holder must continue to pay the required fee on the anniversary of the original patent: *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, section 46; *Patent Rules*, SOR/96-423, Schedule II, item 32(a) [as am. by SOR/99-291, s. 19], (b) [as am. *idem*], (c) [as am. *idem*], (d) [as am. *idem*]; subsections 182(1), (2), (3) (relevant enactments are set out in the Annex).

[10] If the required fee is not paid on time, the patent holder can still make a payment up until one year after

[5] Je ne peux trouver aucun moyen de droit qui permettrait à Hoffmann-La Roche de recouvrer ses droits de brevet. Par conséquent, je doit rejeter la demande de contrôle judiciaire.

[6] Cette demande soulève seulement deux questions. La première est la question préliminaire soulevée par le défendeur:

1) Le contrôle judiciaire est-il ouvert en l'espèce? Plus particulièrement, le commissaire aux brevets a-t-il pris quelque mesure qui puisse être attaquée par la voie du contrôle judiciaire?

[7] La seconde question a trait au bien-fondé de la demande:

2) Existe-t-il un fondement juridique en vertu duquel la Cour pourrait ordonner une mesure de réparation à l'égard d'Hoffmann-La Roche, malgré les dispositions manifestement rigoureuses de la *Loi sur les brevets*?

[8] Avant d'étudier ces questions, je dois exposer d'autres éléments contextuels.

I. Le contexte

A. Les taxes périodiques

[9] La *Loi sur les brevets* prescrit aux titulaires de brevets de payer des taxes périodiques sur une base annuelle. Dans le cas d'un nouveau brevet détenu par une grande entité, le titulaire du brevet ne paie rien la première année, puis paie 100 \$ chaque année à partir de la deuxième année jusqu'à la date du cinquième anniversaire du brevet. Il paie ensuite 150 \$ par année pour les années ultérieures. Les taxes augmentent encore au dixième anniversaire. Dans le cas d'un brevet redéveloppé, ce qui est le cas en l'espèce, le titulaire du brevet est tenu de continuer à verser les taxes pour le maintien du brevet à l'anniversaire du brevet d'origine: *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, article 46; *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, annexe II, article 32a) [mod. par DORS/99-291, art. 19], b) [mod., *idem*], c) [mod., *idem*] et d) [mod., *idem*]; paragraphes 182(1), (2) et (3) (les textes visés sont reproduits en annexe).

[10] Si les taxes réglementaires ne sont pas acquittées dans le délai prescrit, le titulaire du brevet dispose d'un

the due date, along with a \$200 late fee, *Patent Rules*, Sch. II, item 32. Usually, the Commissioner notifies patent holders if they have missed a due date.

B. Mistaken Classification of the Re-issued Patent

[11] In this case, both Hoffmann-La Roche and the Commissioner made errors.

[12] Hoffmann-La Roche wrongly classified the re-issued patent as a new patent. Accordingly, it believed that no fee was due on the first anniversary of the “new” patent. In reality, however, because it was a re-issued patent, a fee of \$150 was due on the original patent’s eighth anniversary, which was October 29, 1999. Hoffmann-La Roche, thinking that it was the patent’s first year, paid nothing in 1999, but then paid what would have been the normal \$100 annual fee for a new patent in 2000 and 2001. This meant that Hoffmann-La Roche missed entirely one payment of \$150, which was due in October 1999. Further, instead of making up that payment and paying the prescribed late fee the next year, it only paid the \$100 fee that would have been required in the second year of a new patent. Again, consistent with its mistaken classification of the patent, it paid another \$100 in 2001. By then, however, the Commissioner’s office had detected the error and took steps to inform Hoffmann-La Roche that the patent was cancelled.

[13] The Commissioner also erred. As mentioned, the Patent Office normally sends out notices when patent holders miss a deadline. This allows patent holders an opportunity to make up the lapsed payment within the one-year grace period and keep the patent in good standing.

[14] In this case, the Commissioner communicated with Hoffmann-La Roche, or its agents, on several occasions. Almost all of those communications contained errors. The following is a summary:

délai de grâce d’un an et doit payer une surtaxe de 200 \$ pour paiement en souffrance, selon l’annexe II, article 32 des *Règles sur les brevets*. En règle générale, le commissaire notifie au titulaire de brevet le paiement en souffrance.

B. Mauvais classement du brevet redélivré

[11] En l’espèce, tant Hoffmann-La Roche que le commissaire aux brevets ont commis des erreurs.

[12] Hoffmann-La Roche a erronément classé le brevet redélivré comme un nouveau brevet. Par conséquent, elle a cru qu’elle n’avait pas de taxes à payer au premier anniversaire du «nouveau» brevet. Or comme il s’agissait d’un brevet redélivré, une taxe de 150 \$ était payable au huitième anniversaire du brevet d’origine, soit le 29 octobre 1999. Estimant qu’il s’agissait de la première année du brevet, Hoffmann-La Roche n’a rien payé en 1999, puis a payé en 2000 et en 2001 une taxe annuelle normale de 100 \$ prescrite à l’égard d’un nouveau brevet. En d’autres termes, Hoffmann-La Roche a complètement omis un paiement de taxe de 150 \$, exigible en octobre 1999. En outre, au lieu d’acquitter le paiement en souffrance accompagné de la surtaxe de paiement en souffrance l’année suivante, elle n’a payé que la taxe de 100 \$ qui aurait été prescrite la deuxième année d’un nouveau brevet. À une nouvelle reprise, en se fondant toujours sur le mauvais classement du brevet, elle a acquitté un autre paiement de taxe de 100 \$ en 2001. À cette époque toutefois, le bureau du commissaire avait détecté l’erreur et pris des mesures pour informer Hoffmann-La Roche de l’annulation de son brevet.

[13] Le commissaire a lui aussi commis une erreur. Comme je l’ai indiqué, le Bureau des brevets donne généralement un avis au titulaire de brevet qui ne respecte pas le délai prescrit. Cette mesure accorde au titulaire de brevet la possibilité de disposer d’un délai de grâce d’un an pour s’acquitter du paiement en souffrance et maintenir les droits conférés par le brevet.

[14] En l’espèce, le commissaire a communiqué avec Hoffmann-La Roche ou avec ses agents à plusieurs reprises. Presque toutes ces communications comportaient des erreurs. En voici un résumé:

1. On November 29, 1999, a month after the annual fee on the re-issued patent was due, the Commissioner sent a notice to Borden Elliot Scott and Aylen, solicitors for Hoffmann-La Roche, stating that the maintenance fee on patent number 1291429 (i.e. the original patent) had not been received and that the proper fee, along with the late payment fee of \$200, was due on October 29, 2000. Of course, by that point, the original patent had been superceded by the re-issued patent, so this notice was uninformative.

2. On September 19, 2001, the Commissioner sent out a notice stating that the maintenance fee and late fee on the re-issued patent had not been received by the absolute deadline of November 10, 2000. This notice mis-stated the real deadline, which was October 29, 2000. Further, it was sent to the law firm of Bereskin and Parr, which had no association with Hoffmann-La Roche. Bereskin and Parr received the notice in December 2001 and forwarded it to the solicitors for Hoffmann-La Roche a week later. Given that the fees were due on October 29, 2000 at the very latest, this notice was 14 months too late to be of any help to Hoffmann-La Roche.

3. On September 19, 2001, the Patent Office also advised Computer Patent Annuities (CPA), who were contracted by Hoffmann-La Roche to manage its maintenance fee payments, that it would be refunding the \$100 fee that had been paid in respect of the re-issued patent in October 2000. CPA says it never received this notice. Even if it had, it could not have made the proper payment in time.

4. On November 5, 2001, the Patent Office told CPA that it would be refunding the \$100 sent on behalf of Hoffmann-La Roche the previous month. It said that the required fee was actually due on October 29, 1999, and that late payments were due a year later. This notice was the first to inform Hoffmann-La Roche that its patent had lapsed for non-payment of fees.

5. In response to inquiries by CPA, the Patent Office stated in a fax to CPA, dated November 28, 2001, that it thought that Hoffmann-La Roche had intended to abandon the re-issued patent. The next day, the Patent

1. Le 29 novembre 1999, un mois après la date d'exigibilité des taxes annuelles sur le brevet redélivré, le commissaire a adressé un avis à Borden Elliot Scott et Aylen, avocats d'Hoffmann-La Roche, où il déclarait ne pas avoir reçu les taxes réglementaires relatives au brevet n° 1291429 (le brevet d'origine) et indiquait que les taxes prescrites, accompagnées de la surtaxe de 200 \$ pour paiement en souffrance, étaient payables le 29 octobre 2000. Naturellement, à cette époque, le brevet d'origine avait été remplacé par le brevet redélivré. L'avis était donc erroné.

2. Le 19 septembre 2001, le commissaire a envoyé un avis où il déclarait ne pas avoir reçu les taxes périodiques et la surtaxe pour paiement en souffrance relatives au brevet redélivré à l'échéance finale du 10 novembre 2000. Cet avis était erroné à l'égard de la véritable échéance, qui était le 29 octobre 2000. De plus, l'avis avait été envoyé au cabinet d'avocats Bereskin et Parr, qui n'avait aucun lien avec Hoffmann-La Roche. Le cabinet Bereskin et Parr a reçu l'avis en décembre 2001 et l'a acheminé aux avocats d'Hoffmann-La Roche une semaine plus tard. Comme les taxes étaient exigibles le 29 octobre 2000 au plus tard, l'avis arrivait 14 mois trop tard pour être utile à Hoffmann-La Roche.

3. Le 19 septembre 2001, le Bureau des brevets a également avisé la société Computer Patent Annuities (CPA), engagée sous contrat par Hoffmann-La Roche pour la gestion de ses paiements de taxes réglementaires, qu'il rembourserait les taxes de 100 \$ payées à l'égard du brevet redélivré en octobre 2000. CPA dit n'avoir jamais reçu cet avis. Même si elle l'avait reçu, elle n'aurait pu effectuer le paiement correct à temps.

4. Le 5 novembre 2001, le Bureau des brevets a dit à CPA qu'il rembourserait la somme de 100 \$ envoyée pour le compte d'Hoffmann-La Roche le mois précédent. Il a déclaré que les taxes prescrites étaient en fait exigibles le 29 octobre 1999 et que les paiements en souffrance étaient exigibles un an plus tard. C'était le premier avis qui informait Hoffmann-La Roche que son brevet était devenu périmé pour non-paiement des taxes.

5. En réponse aux demandes de renseignements de CPA, le Bureau des brevets a déclaré, dans une télécopie adressée à CPA en date du 28 novembre 2001, qu'il pensait qu'Hoffmann-La Roche avait l'intention

Office sent another fax telling CPA to ignore the previous fax.

6. On December 12, 2001, the Patent Office told CPA to ignore both of its previous faxes. It said that the maintenance fee on the re-issued patent had been due on November 10, 1999 and, having not received the required payment, the patent had lapsed on November 10, 2000. In fact, the maintenance fee had been due on October 29, 1999.

7. On January 8, 2002, the Patent Office corrected the errors in the dates in its previous notices.

[15] As can be seen, until January 2002, almost none of the communications from the Patent Office to Hoffmann-La Roche in respect of the re-issued patent was accurate. Hoffmann-La Roche never received any notice that its maintenance fee was overdue until it was far too late to do anything about it.

[16] It appears to me that the Patent Office may have initially failed to register the re-issuance of the patent. Then, like Hoffmann-La Roche, it seems to have misclassified the re-issued patent as a new patent. It did not set the record straight until well after the ultimate deadline for fee payment had passed.

II. Issues

1. Is judicial review available here? Or, more particularly, has the Commissioner of Patents done anything that can be challenged by way of judicial review?

[17] The Commissioner submits that he has not made any decision or order in respect of the applicant and, accordingly, there is simply no foundation for an application for judicial review.

[18] To my mind, the Commissioner takes too narrow a view of the scope of judicial review. The respondent

d'abandonner le brevet redélivré. Le lendemain, le Bureau des brevets a envoyé une autre télécopie à CPA lui demandant de ne pas tenir compte de la télécopie précédente.

6. Le 12 décembre 2001, le Bureau des brevets a dit à CPA de ne pas tenir compte des deux télécopies précédentes. Il a dit que les taxes périodiques relatives au brevet redélivré étaient devenues exigibles le 10 novembre 1999 et que, comme le paiement prescrit n'avait pas été reçu, le brevet était devenu périmé le 10 novembre 2000. En réalité, les taxes périodiques étaient exigibles le 29 octobre 1999.

7. Le 8 janvier 2002, le Bureau des brevets a corrigé les erreurs de date de ses deux avis précédents.

[15] Comme on peut le voir, jusqu'en janvier 2002 presque aucune des communications du Bureau des brevets à Hoffmann-La Roche au sujet du brevet redélivré n'était exacte. Hoffmann-La Roche n'a été avisée de ses paiements de taxes périodiques en souffrance qu'à une date beaucoup trop tardive pour qu'elle soit en mesure de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation.

[16] Il m'apparaît que le Bureau des brevets a probablement omis d'enregistrer la redélivrance du brevet. Puis, comme Hoffmann-La Roche, le Bureau semble avoir classé par erreur le brevet redélivré comme un nouveau brevet. Il n'a rectifié le dossier que très longtemps après la dernière échéance de paiement des taxes.

II. Les questions soulevées

1. Le contrôle judiciaire est-il ouvert en l'espèce? Plus particulièrement, le commissaire aux brevets a-t-il pris quelque mesure qui puisse être attaquée par la voie du contrôle judiciaire?

[17] Le commissaire fait valoir qu'il n'a rendu aucune décision ou ordonnance à l'égard de la demanderesse et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de celle-ci est dépourvue de tout fondement.

[18] À mon avis, le commissaire interprète de manière trop étroite la portée du contrôle judiciaire. Le défendeur

suggests that it was the passage of time alone that resulted in the lapsing of the applicant's patent. According to this view, given that the Commissioner has no control over the ticking of a clock, the fact that the applicant missed a statutory deadline does not involve any decision on the Commissioner's part.

[19] I believe this issue was decided in the case of *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (F.C.T.D.), overturned on other grounds: (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (F.C.A.). The Court held that judicial review was available in respect of declarations, set out in letters from the Commissioner of Patents to a patent holder, that a particular patent was valid. Judicial review is available in respect of any "decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal": *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], subsection 18.1(3) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27]; *Markevich v. Canada*, [1999] 3 F.C. 28 (T.D.). To my mind, this language is broad enough to encompass the Commissioner's notice to Hoffmann-La Roche that its patent had lapsed.

[20] That is not to say, however, that the Commissioner made a formal decision that would necessarily attract the requirements of procedural fairness or other incidents of administrative decision making. This will be discussed further below. For present purposes, I need only find that judicial review is available here. In my view, that threshold has been met.

2. Is there a legal basis on which the Court can order relief to the applicant, notwithstanding the apparently strict terms of the *Patent Act*?

[21] Hoffmann-La Roche raised a number of legal grounds for its argument that the Court should recognize the validity of its re-issued patent, notwithstanding its admitted failure to make timely payment of the required maintenance fee.

suggère que le seul écoulement du temps a entraîné la déchéance du brevet de la demanderesse. Selon la position du commissaire, étant donné qu'il n'avait aucun contrôle sur l'écoulement implacable du temps, le défaut de paiement de la demanderesse à une échéance réglementaire n'a fait intervenir aucune décision de sa part.

[19] J'estime que cette question a été tranchée dans la décision *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (C.F. 1^{re} inst.), infirmée pour d'autres motifs par: (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (C.A.F.). La Cour a statué que le contrôle judiciaire était ouvert à l'égard de déclarations présentées dans des lettres du commissaire aux brevets à un titulaire de brevet, faisant état de la validité d'un brevet particulier. Peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire toute «décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral»: *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], paragraphe 18.1(3) [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27]; *Markevich c. Canada*, [1999] 3 C.F. 28 (1^{re} inst.). À mes yeux, cette formulation a une portée suffisamment large pour s'appliquer à l'avis donné par le commissaire à Hoffmann-La Roche au sujet de l'expiration de son brevet.

[20] Cela n'implique toutefois pas que le commissaire a rendu une décision formelle qui appellerait nécessairement les conditions de l'équité procédurale ou d'autres attributs de la prise de décision administrative. Ce point sera examiné de façon plus approfondie ci-dessous. Pour la présente question, je dois seulement décider si le contrôle judiciaire est ouvert en l'espèce. Je suis d'avis qu'il est satisfait au critère.

2. Existe-t-il un fondement juridique en vertu duquel la Cour pourrait ordonner une mesure de réparation à l'égard d'Hoffmann-La Roche, malgré les dispositions manifestement rigoureuses de la *Loi sur les brevets*?

[21] Hoffmann-La Roche a soulevé un certain nombre de motifs juridiques à l'appui de son argumentation selon laquelle la Cour devrait reconnaître la validité de son brevet redéveloppé, en dépit du fait qu'elle ait admis ne pas avoir payé dans les délais les taxes périodiques prescrites.

[22] Before addressing these arguments, a word about the purpose behind the maintenance fee regime is in order.

[23] In *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (C.A.), the Federal Court of Appeal, at paragraph 30, stated that the maintenance fee provisions of the *Patent Act* have the following purpose:

The regime of annual maintenance fees was put in place to discourage the proliferation of deadwood patents and patent applications by requiring patentees and patent applicants, at least on an annual basis, to take steps to keep them in good standing.

[24] This approach allows patent holders who are no longer interested in maintaining their patents simply to allow them to lapse. No conduct on the part of the patent holder or the Commissioner is required.

[25] Of course, at the same time, maintenance fees provide the Patent Office with a means of recovering the costs of administering a complex and expensive administrative apparatus.

[26] I must also consider the overall context in which the strict rule in subsection 46(1) [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] appears. The parties agree that the *Patent Act* strikes a bargain between the public interest and the interests of patent holders. Justice Binnie in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, at paragraph 13, expressed this idea as follows:

Patent protection rests on the concept of a bargain between the inventor and the public. In return for disclosure of the invention to the public, the inventor acquires for a limited time the exclusive right to exploit it. It was ever thus.

[27] Patent holders enjoy the benefits arising from this bargain but, in exchange, must shoulder certain burdens and obligations. Among them is the duty to pay maintenance fees to keep a patent in good standing.

[28] Still, courts have recognized that the maintenance fee regime is complicated, the risk of innocent errors is

[22] Avant de me pencher sur ces arguments, il est indiqué de dire un mot sur l'objet du régime des taxes périodiques.

[23] Dans l'arrêt *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67 (C.A.), la Cour d'appel fédérale, au paragraphe 30, a déclaré que les dispositions sur les taxes périodiques de la *Loi sur les brevets* visent les objets suivants:

Le régime de paiement de taxes périodiques annuelles a été instauré en vue de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant les titulaires et les demandeurs de brevets, au moins une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état.

[24] Cette approche permet aux titulaires de brevets qui ne sont plus intéressés à conserver leurs brevets de les laisser simplement expirer. Elle n'exige aucune mesure de la part du titulaire ni du commissaire.

[25] Il est certain que les taxes périodiques fournissent aussi au Bureau des brevets un moyen de recouvrer les coûts reliés à l'administration d'un dispositif administratif complexe et onéreux.

[26] Je dois aussi examiner le contexte général dans lequel s'inscrit la disposition rigoureuse du paragraphe 46(1) [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16]. Les parties conviennent que la *Loi sur les brevets* établit un équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt des titulaires de brevets. Le juge Binnie dans *Free World Trust c. Électro-Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 13, a exprimé l'idée comme suit:

La protection assurée par un brevet se fonde sur la notion d'un marché conclu entre l'inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l'exploiter. Il en a toujours été ainsi.

[27] Les titulaires de brevets jouissent des avantages de ce marché mais doivent, en contrepartie, assumer certaines charges et obligations. Ils sont notamment tenus de payer des taxes périodiques pour le maintien du brevet.

[28] Néanmoins, les tribunaux ont reconnu que le régime des taxes périodiques est compliqué, que les

great, and the failure to comply with the strict rule in subsection 46(2) has “catastrophic” consequences. Accordingly, courts should give patent holders the benefit of any omissions or ambiguities in the legislative provisions: *Dutch Industries Ltd.*, above.

[29] In this case, while I find it lamentable, I see no omissions or ambiguities that might be resolved in Hoffmann-La Roche’s favour. Nor do I find any legal basis on which the applicant might avoid the catastrophic consequences of failing to comply with subsection 46(1). The legislation is clear. Indeed, provisions of the *Patent Act* relating to the duration of patents are expressly subject to the terms of sections 46, 43 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 42], 44 [as am. *idem*], 45 [as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1].

(a) Fairness

[30] Hoffmann-La Roche argues that the Commissioner of Patents had a duty to give it notice before he made a determination that it had failed to comply with subsection 46(1). It submits that if it had received timely notice of the fact that it had failed to pay the required annual fee, it could easily have rectified the situation before the ultimate due date. It suggests that notice is required as part of the Commissioner’s duty to treat patent holders fairly.

[31] I do not see this as a situation where the duty of fairness requires notice prior to a decision being taken. The usual purpose of notice is to allow a person to make representations to the decision maker before an adverse determination is made against him or her. That is not the purpose that would be served by a notice requirement here. The applicant really wants the Commissioner to be obliged to give patent holders notice as to the status of their maintenance fees in order to lighten the burden of complying with subsection 46(1). As I see it, such a requirement would be at odds with the clear legislative intent to place the burden of compliance squarely on patent holders.

risques d’erreurs innocentes sont grands et que les conséquences du non-respect de la disposition rigoureuse du paragraphe 46(2) sont «catastrophiques». Par conséquent, les tribunaux devraient accorder aux titulaires de brevets le bénéfice des omissions ou ambiguïtés des dispositions législatives: *Dutch Industries Ltd.*, précité.

[29] En l’espèce, tout en le déplorant, je ne trouve aucune omission ou ambiguïté susceptible d’être résolue en faveur d’Hoffmann-La Roche. Je ne trouve non plus aucun fondement juridique que pourrait invoquer la demanderesse pour se soustraire aux conséquences catastrophiques de l’inobservation du paragraphe 46(1). La loi est claire. En fait, les dispositions de la *Loi sur les brevets* visant la durée des brevets sont expressément assujetties aux conditions des articles 46, 43 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42], 44 [mod., *idem*] et 45 [mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1].

a) L’équité

[30] Hoffmann-La Roche soutient que le commissaire aux brevets était tenu de lui donner un avis avant de décider qu’elle avait manqué aux dispositions du paragraphe 46(1). Elle fait valoir que si elle avait reçu sans délai un avis l’informant de son omission de payer les taxes annuelles prescrites, elle aurait facilement pu rectifier la situation avant l’échéance finale. Elle suggère que l’avis fait partie de l’obligation du commissaire de traiter avec équité les titulaires de brevets.

[31] Je ne considère pas la présente situation comme un cas où l’obligation de l’équité impose de donner un avis avant qu’une décision soit prise. L’objet normal d’un avis est de permettre à la personne visée de présenter des observations au décideur avant qu’une décision défavorable soit prise à son endroit. Ce n’est pas le but qui serait atteint par l’obligation de donner un avis en l’occurrence. La demanderesse veut effectivement que le commissaire soit tenu de donner aux titulaires de brevets un avis de la situation de leurs taxes périodiques afin d’alléger l’obligation leur incombant pour se conformer au paragraphe 46(1). À mon avis, cette condition serait contraire à l’intention manifeste du législateur d’attribuer la charge entière du respect de la loi aux titulaires de brevets.

[32] Further, Hoffmann-La Roche overstates the role of the Commissioner in this area. I stated earlier that the Commissioner's conclusion that a patent holder had failed to comply with subsection 46(1) was amenable to judicial review. However, this does not necessarily mean that the Commissioner is under a duty to notify, receive submissions from, and provide patent holders with an opportunity to comply. I accept that the Commissioner has an overall duty to ensure that the *Patent Act* is administered fairly but I would not impose on him the specific obligations that the applicant argues for. After all, the Commissioner is merely noting whether a patent holder has made the required payment by the statutory deadline. True, the facts of this case show that that seemingly simple task is more difficult than one may think but that difficulty is a product of the complexity of the scheme and the volume of patents administered by the Patent Office. It does not mean that the Commissioner is performing a role that should attract the duty to allow patent holders to be notified and heard before they are found to be in default. The case law cited by the applicant deals with the duty imposed on decision makers to provide notice and receive submissions from affected parties before making determinations on matters of considerable substance. Those cases are distinguishable from the situation here: *Rodney v. Minister of Manpower & Immigration*, [1972] F.C. 663 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664; (Div. Ct.).

[33] Finally, it is not clear that a duty to provide notice would really be of any use to patent holders. As mentioned, the Commissioner's role in this context is limited to informing patent holders that the absolute deadline for payment of a maintenance fee was missed. It would be impossible to provide patent holders with notice of this fact before the patent expires because the Act says that the patent expires automatically when the deadline is missed. It is clear that the Commissioner has "no authority to relieve against the consequences of underpaying a maintenance fee" (*Dutch Industries Ltd.*, above, at paragraph 41). Notice would not provide patent

[32] En outre, Hoffmann-La Roche exagère le rôle du commissaire dans ce domaine. J'ai déclaré précédemment que la conclusion du commissaire portant qu'un titulaire de brevet avait manqué au paragraphe 46(1) pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le commissaire a l'obligation de donner un avis au titulaire de brevet, de recevoir des observations de sa part et de lui donner la possibilité de satisfaire aux dispositions visées. J'admets que le commissaire a l'obligation générale de veiller à l'administration équitable de la *Loi sur les brevets*, mais je ne lui imposerais pas les obligations spécifiques que fait valoir la demanderesse. En réalité, le commissaire se contente de noter que le titulaire de brevet a acquitté le paiement prescrit dans le délai réglementaire. Sans doute, les faits de l'espèce font voir que cette tâche apparemment simple est plus difficile qu'on pourrait le penser, mais la difficulté provient de la complexité du régime et du volume de brevets administrés par le Bureau des brevets. Cela ne veut pas dire que le commissaire exerce un rôle qui devrait lui imposer l'obligation de permettre aux titulaires de brevets de recevoir un avis et d'être entendus avant d'être jugés en défaut. La jurisprudence mentionnée par la demanderesse traite de l'obligation faite aux décideurs de fournir un avis et de recevoir des observations des parties touchées avant de rendre des décisions sur des sujets d'importance considérable. Ces affaires se distinguent de la situation en l'espèce: *Rodney c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration*, [1972] C.F. 663 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664 (C. div.).

[33] Enfin, il n'est pas évident que l'obligation de donner un avis serait de quelque utilité aux titulaires de brevets. Comme je l'ai mentionné, le rôle du commissaire dans ce contexte se limite à informer le titulaire du brevet qu'il a outrepassé le délai absolu fixé pour le paiement des taxes périodiques. Il serait impossible d'aviser les titulaires de brevets de la situation avant l'expiration du brevet du fait que la Loi prévoit l'expiration du brevet en cas de non-respect du délai. Il est certain que le commissaire n'a «pas le pouvoir de remédier aux conséquences d'un versement insuffisant de taxes périodiques» (*Dutch Industries Ltd.*,

holders a chance to comply. Again, what Hoffmann-La Roche is seeking is not a form of notice attaching to the Commissioner's actual function, but ongoing notice of the status of maintenance fee payments or, at least, notice that a patent is soon to lapse. I see no legal basis for imposing a duty on the Commissioner to provide that kind of notice.

(b) Legitimate Expectations

[34] The Patent Office has long provided notices to patent holders who miss the initial deadline for paying a maintenance fee. Indeed, Hoffmann-La Roche presented affidavit evidence indicating that the Patent Office specifically undertook to provide it with notices whenever those deadlines were missed. Hoffmann-La Roche argues that these circumstances give rise to a duty to provide notice according to the doctrine of legitimate expectations.

[35] Justice Sopinka outlined the basis of that doctrine in *Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg (City)*, [1990] 3 S.C.R. 1170. After citing various authorities, he said, at page 1204:

The principle developed in these cases is simply an extension of the rules of natural justice and procedural fairness. It affords a party affected by the decision of a public official an opportunity to make representations in circumstances in which there otherwise would be no such opportunity. The court supplies the omission where, based on the conduct of the public official, a party has been led to believe that his or her rights would not be affected without consultation.

[36] The doctrine of legitimate expectations requires decision makers to provide those whose interests are at stake an opportunity to make submissions. It arises when the decision maker's conduct clearly suggests that affected persons will be given a chance to make submissions before a decision will be made. For example, before making a fundamental change in policy, a public body must give notice and an opportunity to be heard to someone who, by express agreement, is relying

précité, au paragraphe 41). L'avis ne donnerait pas aux titulaires de brevets l'occasion de satisfaire aux dispositions visées. Je le répète, ce qu'Hoffmann-La Roche recherche n'est pas une forme d'avis relié à la fonction réelle du commissaire, mais un avis en continu sur la situation des paiements de taxes périodiques ou, à tout le moins, un avis portant qu'un brevet va arriver sous peu à expiration. Je ne vois aucun fondement juridique pour imposer au commissaire l'obligation de donner un avis de cette nature.

b) Les attentes légitimes

[34] Le Bureau des brevets donne depuis longtemps des avis aux titulaires de brevets qui n'acquittent pas le paiement des taxes périodiques à l'échéance initiale. En l'occurrence, Hoffmann-La Roche a présenté des éléments de preuve par affidavit indiquant que le Bureau des brevets avait spécifiquement cherché à lui donner des avis dans tous les cas de non-respect des délais. Hoffmann-La Roche fait valoir que ces circonstances créent l'obligation de donner un avis, selon la doctrine des attentes légitimes.

[35] Le juge Sopinka a exposé le fondement de cette doctrine dans l'arrêt *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170. Après avoir cité divers arrêts, il a dit, à la page 1204:

Le principe élaboré dans cette jurisprudence n'est que le prolongement des règles de justice naturelle et de l'équité procédurale. Il accorde à une personne touchée par la décision d'un fonctionnaire public la possibilité de présenter des observations dans des circonstances où, autrement, elle n'aurait pas cette possibilité. La cour supplée à l'omission dans un cas où, par sa conduite, un fonctionnaire public a fait croire à quelqu'un qu'on ne toucherait pas à ses droits sans le consulter.

[36] Selon la doctrine des attentes légitimes, les décideurs sont tenus de fournir aux personnes dont les intérêts sont visés la possibilité de présenter des observations. La doctrine s'applique dans le cas où le comportement du décideur suggère clairement que les personnes touchées auront la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision soit rendue. Par exemple, avant d'opérer un changement fondamental de politique, un organe public est tenu de donner un avis et

on its previous policy: *Canada (Attorney General) v. Canada (Human Rights Tribunal)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69 (F.C.T.D.).

[37] Hoffmann-La Roche argues that the Commissioner's conduct and express undertakings regarding maintenance fee notices have created legitimate expectations on the part of patent holders. In my view, however, one of necessary conditions for recognizing the doctrine of legitimate expectations is absent here: the Commissioner could not have conveyed the impression that a patent holder's interests would not be impinged without notice and an opportunity to make representations. As discussed above, the Commissioner's limited role in relation to maintenance fees simply does not admit of these elements of the duty of fairness. More importantly, though, subsection 46(2) of the *Patent Act* clearly states that a patent will lapse if the proper fees have not been paid. The Commissioner could not suggest that the strict terms of the Act would not apply where the patent holder had not been given advance warning of a patent's impending demise.

[38] Hoffmann-La Roche obviously, as a matter of fact, did place reliance on the Commissioner's general practice of delivering notices when an initial deadline was missed. That, however, is not enough to create a corresponding duty on the part of the Commissioner.

(c) Equity

[39] Hoffmann-La Roche argues that this Court has the authority to provide relief from the strict terms of subsection 46(1) on grounds of equity. Specifically, it says that the Court may extend the time limit within which maintenance fees may be paid in appropriate circumstances.

[40] It is clear that this Court can grant equitable relief to prevent the forfeiture of property under a private contract, such as a lease: *Comtab Ventures Ltd. v. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (F.C.T.D.); *Holachten Meadows Mobile Home Park Ltd. v. The*

la possibilité d'être entendue à la personne qui, par entente expresse, se fonde sur la politique antérieure: *Canada (Procureur général) c. Canada (Tribunal des droits de la personne)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69 (C.F. 1^{re} inst.).

[37] Hoffmann-La Roche soutient que le comportement du commissaire et ses engagements exprès au sujet des avis concernant les droits périodiques ont créé des attentes légitimes chez les titulaires de brevets. À mon avis, toutefois, l'une des conditions nécessaires pour reconnaître la doctrine des attentes légitimes manque en l'espèce: le commissaire n'a pu donner l'impression que les intérêts d'un titulaire de brevet ne seraient pas lésés si on lui donnait un avis et l'occasion de présenter des observations. Comme j'en ai traité précédemment, le rôle restreint du commissaire à l'égard des taxes périodiques exclut simplement ces éléments de l'obligation d'équité. Point encore plus important, toutefois, le paragraphe 46(2) de la *Loi sur les brevets* dispose nettement que le brevet est périmé en cas de non-paiement des taxes réglementaires. Le commissaire ne pourrait laisser entendre que les dispositions rigoureuses de la Loi ne s'appliqueraient pas si le titulaire du brevet n'avait pas reçu un préavis de l'annulation imminente.

[38] En fait, Hoffmann-La Roche s'est manifestement fiée à la pratique générale du commissaire d'envoyer un avis dans le cas de non-respect d'une échéance initiale. Ce fait n'est toutefois pas suffisant pour créer l'obligation correspondante chez le commissaire.

c) L'equity

[39] Hoffmann-La Roche fait valoir que la Cour a le pouvoir, en *equity*, de soustraire une personne aux dispositions rigoureuses du paragraphe 46(1). Spécifiquement, elle dit que la Cour peut prolonger le délai réglementaire des taxes périodiques dans des circonstances appropriées.

[40] Il est clair que la Cour peut accorder une réparation en *equity* pour empêcher la confiscation de biens en vertu d'un contrat privé, comme un bail: *Comtab Ventures Ltd. c. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (C.F. 1^{re} inst.); *Holachten Meadows Mobile*

Queen, [1986] 1 F.C. 238 (T.D.).

[41] However, the situation is entirely different when the forfeiture results from a statutory rule. Judges must give effect to the statute: *Canadian Northern Ry Co. v. The King* (1922), 64 S.C.R. 264; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515 (B.C.C.A.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204 (C.A.).

[42] Hoffmann-La Roche concedes the authority of these cases but suggests that the situation should be different when a person loses a property right, in part, because of a government agency's error. This would be true, perhaps, if there were room for discretion or compromise in the language of the governing statute. However, I cannot see any room for relief in the case before me. The statute is clear. If I were to extend the time for paying the maintenance fee in this case, I would be substituting my own deadline for that enacted by Parliament. As Lord Parmoor stated in the *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 3 D.L.R. 719 (P.C.), at page 725, "if the power given to the Court to relieve against penalties applied to statutory penalties, this would, in effect be giving an authority to enable the Court to repeal statutes". I decline to recognize such a power.

(d) Estoppel

[43] Hoffmann-La Roche argues that the Commissioner is prevented from declaring that its patent had lapsed because he accepted a lesser amount than that which was owed. The Commissioner only sends out notices when deadlines are missed, not when payments have been paid on time. The Commissioner's silence, argues the applicant, is the only assurance given to patent holders that they have fully complied with the Act. Here, the Commissioner was silent in 1999 when Hoffmann-La Roche owed \$150, but paid nothing. He was silent again in 2000 when Hoffmann-La Roche paid \$100, but actually owed \$350. Such silence, argues the applicant, means that the Commissioner had already given it an assurance of compliance on which it relied, and from

Home Park Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C.F. 238 (1^{re} inst.).

[41] Mais la situation est entièrement différente dans le cas où la confiscation résulte d'une règle légale. Les juges sont tenus de donner effet aux lois: *Canadian Northern Ry. Co. v. The King* (1922), 64 R.C.S. 264; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515 (C.A.C.-B.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204 (C.A.).

[42] Hoffmann-La Roche concède que ces décisions font autorité mais suggère que la situation devrait être différente dans le cas d'une personne qui perd un droit de propriété, en partie par l'effet d'une erreur d'un organe public. Ce serait probablement vrai si la formulation de la loi applicable laissait place à un pouvoir discrétionnaire ou à un compromis. Toutefois, je ne peux voir aucune place à réparation dans l'affaire qui m'est soumise. La loi est claire. Si je devais prolonger le délai de paiement des taxes réglementaires en l'espèce, je substituerai ma propre échéance à celle qui a été édictée par le législateur. Comme lord Parmoor l'a déclaré dans l'arrêt *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 3 D.L.R. 719 (P.C.), à la page 725, précité, [TRADUCTION] «si le pouvoir conféré aux tribunaux de soustraire une personne aux sanctions s'appliquait aux sanctions législatives, cela reviendrait à donner aux tribunaux le pouvoir d'abroger les lois». Je refuse de reconnaître ce pouvoir.

d) La fin de non-recevoir

[43] Hoffmann-La Roche soutient que le commissaire n'a pas le droit de déclarer que son brevet est périmé du fait qu'il a accepté une somme inférieure à celle qui était payable. Le commissaire n'envoie d'avis qu'en cas de non-paiement des taxes à l'échéance, et non dans les cas où les paiements sont faits à temps. Le silence du commissaire, fait valoir la demanderesse, est la seule assurance donnée aux titulaires de brevets qu'ils ont pleinement satisfait aux dispositions de la Loi. En l'espèce, le commissaire ne s'est pas manifesté en 1999 quand Hoffmann-La Roche devait 150 \$ mais n'a rien payé. Il ne s'est pas manifesté non plus en 2000 quand Hoffmann-La Roche a payé 100 \$, alors qu'elle en devait 350 \$. Pareil silence, prétend la demanderesse, signifie

which he could not later resile.

[44] As with the issue of equitable relief, discussed above, the arguments raised by Hoffmann-La Roche are answered by the clear terms of *Patent Act*. A court cannot grant a remedy that contradicts the plain terms of a statute. Lord Maugham recognized this in *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609 (P.C.). He said that “the obligation to obey a positive law is more compelling than a duty not to cause injury to another by inadvertence” (at page 614). He went on to observe that “there is not a single case in which an estoppel has been allowed in such a case to defeat a statutory obligation of an unconditional character” (at page 614).

[45] Where the governing statute is less strict, courts may recognize an estoppel: *Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 S.C.R. 80. Similarly, if the public official has a discretion, he or she may be bound by estoppel: *Aurchem Exploration Ltd. v. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710 (F.C.T.D.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (Q.B.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544 (Sask. C.A.).

[46] However, I see no basis in this case on which to recognize an estoppel against the Commissioner. There is no leeway in the *Patent Act*. Nor does the Commissioner have any discretion.

III. Conclusion

[47] As Hoffmann-La Roche urged, I have reviewed the overall context in which section 46 appears, including the scheme of the *Patent Act*, the purpose of the provision, and the common law doctrines of fairness, legitimate expectations, equity and estoppel. Still, I have found no legal basis on which to grant any relief to

que le commissaire lui avait déjà donné l’assurance qu’elle respectait la Loi, assurance sur laquelle elle s’est appuyée et sur laquelle il ne pouvait revenir par la suite.

[44] S’agissant de la réparation en *equity*, examinée ci-dessus, la *Loi sur les brevets* répond clairement aux arguments que soulève Hoffmann-La Roche. Un tribunal ne peut accorder une réparation qui est contraire aux dispositions expresses d’une loi. Lord Maugham l’a reconnu dans l’arrêt *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609 (C.P.), où il a dit que [TRADUCTION] «l’obligation de se conformer au droit positif l’emporte sur le devoir de ne pas causer de préjudice à une autre personne par inadvertance» (à la page 614). Il a ensuite fait observer qu’[TRADUCTION] «il n’y a pas une seule décision dans laquelle la fin de non-recevoir a été accueillie à l’encontre d’une obligation légale de nature inconditionnelle» (à la page 614).

[45] Dans les cas où la loi applicable est moins rigoureuse, les tribunaux peuvent admettre la fin de non-recevoir: *Commission hydro-électrique de Kenora (ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 R.C.S. 80. De la même manière, si le fonctionnaire a un pouvoir discrétionnaire, il peut être tenu par la fin de non-recevoir: *Aurchem Exploration Ltd. c. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710 (C.F. 1^{re} inst.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (B.R.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544 (C.A. Sask.).

[46] Toutefois, je ne vois en l’espèce aucun fondement qui justifie de reconnaître une fin de non-recevoir à l’encontre du commissaire. La *Loi sur les brevets* n’accorde aucune latitude. Le commissaire n’a non plus aucun pouvoir discrétionnaire.

III. Conclusion

[47] Comme Hoffmann-La Roche m’a pressé de le faire, j’ai examiné l’ensemble du contexte dans lequel s’inscrit l’article 46, notamment le régime de la *Loi sur les brevets*, l’objet de la disposition visée ainsi que les doctrines de l’équité, des attentes légitimes, de l’*equity* et de la fin de non-recevoir en common law. Au terme de

Hoffmann-La Roche. Accordingly, I must dismiss this application for judicial review.

l'examen, je ne vois toujours pas de fondement juridique qui me permette d'accorder une réparation à Hoffmann-La Roche. Par conséquent, je dois rejeter sa demande de contrôle judiciaire.

JUDGMENT

THE COURT'S JUDGMENT IS that:

1. The application for judicial review is dismissed, with costs to the respondent.

Annex

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4

43. (1) Subject to section 46, every patent granted under this Act shall be issued under the seal of the Patent Office, and shall bear on its face the filing date of the application for the patent, the date on which the application became open to public inspection under section 10, the date on which the patent is granted and issued and any prescribed information.

(2) After the patent is issued, it shall, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the patentee and the legal representatives of the patentee for the term mentioned in section 44 or 45, whichever is applicable.

44. Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act on or after October 1, 1989, the term limited for the duration of the patent is twenty years from the filing date.

45. (1) Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act before October 1, 1989, the term limited for the duration of the patent is seventeen years from the date on which the patent is issued.

(2) Where the term limited for the duration of a patent referred to in subsection (1) had not expired before the day on which this section came into force, the term is seventeen years from the date on which the patent is issued or twenty years from the filing date, whichever term expires later.

46. (1) A patentee of a patent issued by the Patent Office under this Act after the coming into force of this section shall, to maintain the rights accorded by the patent, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed.

(2) Where the fees payable under subsection (1) are not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE:

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, les dépens étant attribués au défendeur.

Annexe

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4

43. (1) Sous réserve de l'article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

44. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

45. (1) Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré au titre d'une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n'est pas périmé à la date de l'entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d'expiration la plus tardive prévalant.

46. (1) Le titulaire d'un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l'entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

Patent Rules, SOR/96-423

182. (1) For the purposes of sections 45 and 46 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent issued on or after October 1, 1989, set out in item 32 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times provided in that item.

(2) In subsection (1), “patent” does not include a reissued patent.

(3) Subject to subsection (4), for the purposes of section 45 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a reissued patent, set out in item 32 of Schedule II, shall be paid in respect of the same periods and before the expiry of the same times, including periods of grace, as for the original patent.

...

MAINTENANCE FEES

32. For maintaining the rights accorded by a patent issued on or after October 1, 1989 on the basis of an application filed before that date, under subsections 182(1) and (3) of these Rules:

(a) in respect of the one-year period ending on the third anniversary of the date on which the patent was issued:

(i) fee, if payment on or before the second anniversary:

(A) where the patentee is a small entity
50.00

(B) where the patentee is a large entity
100.00

(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the second anniversary:

(A) where the patentee is a small entity
250.00

(B) where the patentee is a large entity
300.00

(b) in respect of the one-year period ending on the fourth anniversary of the date on which the patent was issued:

(i) fee, if payment on or before the third anniversary:

(A) where the patentee is a small entity
50.00

Règles sur les brevets, DORS/96-423

182. (1) Pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 32 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite est payée à l'égard des périodes indiquées à cet article, avant l'expiration des délais qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), «brevet» ne vise pas le brevet redéveloppé.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l'application de l'article 45 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 32 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet redéveloppé est payée à l'égard des mêmes périodes et avant l'expiration des mêmes délais, y compris les délais de grâce, que pour le brevet original.

[. . .]

TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

32. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite au titre d'une demande déposée avant cette date, selon les paragraphes 182(1) et (3) des présentes règles:

a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3^e anniversaire de la délivrance du brevet:

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2^e anniversaire:

(A) lorsque le breveté est une petite entité
50,00

(B) lorsque le breveté est une grande entité
100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2^e anniversaire:

(A) lorsque le breveté est une petite entité
250,00

(B) lorsque le breveté est une grande entité
300,00

b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4^e anniversaire de la délivrance du brevet:

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3^e anniversaire:

(A) lorsque le breveté est une petite entité
50,00

(B) where the patentee is a large entity 100.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 100,00
(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the third anniversary:	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 250.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 250,00
(B) where the patentee is a large entity 300.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 300,00
(c) in respect of the one-year period ending on the fifth anniversary of the date on which the patent was issued:	c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5 ^e anniversaire de la délivrance du brevet:
(i) fee, if payment on or before the fourth anniversary:	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 50.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 50,00
(B) where the patentee is a large entity 100.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 100,00
(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the fourth anniversary:	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 250.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 250,00
(B) where the patentee is a large entity 300.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 300,00
(d) in respect of the one-year period ending on the sixth anniversary of the date on which the patent was issued:	d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6 ^e anniversaire de la délivrance du brevet:
(i) fee, if payment on or before the fifth anniversary:	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 75.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 75,00
(B) where the patentee is a large entity 150.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 150,00
(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the fifth anniversary:	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 275.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 275,00
(B) where the patentee is a large entity 350.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 350,00

*Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7***18.1 . . .**

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

*Loi sur les cours fédérales, L.R. C. (1985), ch. F-7***18.1 [. . .]**

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut:

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

IMM-5125-02
2003 FC 1429

IMM-5125-02
2003 CF 1429

Bachan Singh Sogi (*Applicant*)

Bachan Singh Sogi (*demandeur*)

v.

c.

The Minister of Citizenship and Immigration
(*Respondent*)

Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration
(*défendeur*)

INDEXED AS: SOGI v. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (F.C.)

RÉPERTORIÉ: SOGI c. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (C.F.)

Federal Court, MacKay J.—Toronto, May 8; Ottawa, December 8, 2003.

Cour fédérale, juge MacKay—Toronto, 8 mai; Ottawa, 8 décembre 2003.

Citizenship and Immigration — Exclusion and Removal — Inadmissible Persons — Judicial review of IRB decision applicant inadmissible on security grounds — Detained as suspected member of terrorist organization Babbar Khalsa International (BKI) — At in camera hearing, non-disclosure to applicant of certain information ordered as injurious to national security — Applicant admitted to use of several different names whilst travelling in various countries — Denied refugee status in England — Deportation from Canada ordered — Identity was basic issue at admissibility hearing — Whether applicant person referred to in Times of India newspaper article as BKI member on way from Britain to India to kill political leaders — Applicant arguing unfairness of process as unable to respond to protected information — At judicial review, Court not receiving secret information other than that before Board member — Protected information found relevant, disclosure injurious to national security — Application denied — Appropriate review standards discussed — Applicant arguing Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) requiring giving of reasons for hearing officer's decision — Baker distinguished — No error by officer who acted in accordance with IRPA, s. 78 — Only Minister can determine whether information he relies on shall be released — Disclosure part of fair process but Parliament having opted to limit it for sake of national security — Whether adequate reasons given why conflicting evidence preferred to that adduced by applicant — Factual finding applicant having terrorist connections not patently unreasonable — Explanation of why relief not available under Charter, s. 7.

Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Personnes non admissibles — Contrôle judiciaire de la décision de la CISR selon laquelle le demandeur était interdit de territoire pour des raisons de sécurité — Il est détenu parce que soupçonné d'être un membre d'une organisation terroriste, le Babbar Khalsa International (le BKI) — Lors de l'audience à huis clos, on a ordonné l'interdiction de la divulgation au demandeur de certains renseignements parce que cela porterait atteinte à la sécurité nationale — Le demandeur a admis avoir utilisé plusieurs noms différents lors de ses voyages dans divers pays — Asile refusé en Angleterre — Expulsion du Canada ordonnée — L'identité constituait la question fondamentale lors de l'enquête — Le demandeur est-il la personne mentionnée dans l'article publié dans le journal Times of India en tant que membre du BKI qui se rendait en Inde en provenance de la Grande-Bretagne pour assassiner des chefs politiques? — Le demandeur a fait valoir l'injustice du processus puisqu'il n'était pas en mesure de répondre aux renseignements protégés — Lors du contrôle judiciaire, la Cour n'a pas reçu d'autres renseignements secrets que ceux dont disposait le membre de la Commission — On a conclu que les renseignements protégés étaient pertinents et que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale — Demande rejetée — Analyse des normes de contrôle appropriées — Le demandeur a fait valoir que l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) exigeait que les motifs de la décision de l'agent d'audience soient donnés — Distinction faite d'avec l'arrêt Baker — L'agent, qui a agi conformément à l'art. 78 de la LIPR, n'a commis aucune erreur — Seul le ministre peut décider si les renseignements qu'il invoque seront communiqués — La divulgation fait partie d'un processus équitable mais le législateur a choisi de la limiter au nom de la sécurité nationale — Des motifs suffisants pour lesquels la preuve contradictoire a été préférée à celle produite par le demandeur ont-ils été donnés? — La conclusion factuelle selon laquelle le demandeur avait des liens avec des organisations terroristes n'est pas manifestement

Constitutional Law — Charter of Rights — Life, Liberty and Security — Judicial review of decision applicant inadmissible to Canada on security grounds — Minister's argument: no imminent risk of removal to country where torture employed as no removal pending pre-removal risk assessment, further ministerial decision, both subject to judicial review — But, continued detention, loss of psychological integrity due to branding as terrorist sufficient to engage Charter, s. 7 unless these deprivations consistent with fundamental justice principles — Similar process held in Ahani v. Canada not to contravene Charter — Differences in processes considered — Differences not such as to dictate result different from that in Ahani case — Question to be certified as to application of s. 7 to circumstances herein.

This was an application for the judicial review of an Immigration and Refugee Board decision that applicant was inadmissible on security grounds.

Following a report to the Minister that applicant, a foreign national in Canada, was inadmissible, the case was referred to the Immigration Division for an admissibility hearing. Applicant was arrested and his continued detention was ordered at a review. Classified security information was provided at an *in camera, ex parte* hearing and it was ordered that some of this information would not be disclosed to applicant as to do so would be injurious to national security. At the continuation of the hearing, it was admitted that the Babbar Khalsa International (BKI) is an organization that has or will engage in terrorist acts but denied that applicant was a BKI member. He also admitted to having used several different names whilst travelling in various countries. He had been denied refugee status in England. Apparently, he had been excluded from the United Kingdom on the ground of involvement in international terrorist activities. The hearing officer's conclusion, on a balance of probabilities, was that applicant is a BKI member and thus a person described in IRPA, paragraph 34(1)(f) as inadmissible on security grounds. Applicant's deportation was ordered.

The basic issue at the admissibility hearing had been identity. Was this "Bachan Singh Sogi" the person known as "Gurnam Singh, alias Piare" referred to in a June 9, 2001 *Times of India* article as a BKI member on his way from Britain to India for the purpose of assassinating prominent

déraisonnable — Explication des raisons pour lesquelles une réparation ne peut être accordée en vertu de l'art. 7 de la Charte.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et sécurité — Contrôle judiciaire d'une décision selon laquelle le demandeur était interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité — Argument du ministre: aucun risque imminent de renvoi dans un pays où on emploie la torture puisqu'il n'y a aucun renvoi en attendant l'examen des risques avant renvoi et une autre décision ministérielle, les deux pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire — Cependant, le maintien en détention et la perte d'intégrité psychologique due au fait d'être qualifié de terroriste sont suffisants pour faire entrer en jeu l'art. 7 de la Charte à moins que ces privations soient conformes aux principes de justice fondamentale — Dans Ahani v. Canada, on a déclaré qu'un processus semblable ne contrevenait pas à la Charte — Examen des différences dans les processus — Les différences ne sont pas de nature à dicter un résultat différent de celui de l'affaire Ahani — Question à être certifiée quant à l'application de l'art. 7 aux circonstances en l'espèce.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur était interdit de territoire pour des raisons de sécurité.

À la suite d'un rapport fait au ministre selon lequel le demandeur, un étranger au Canada, était interdit de territoire, le cas a été déféré à la section de l'immigration pour enquête. Le demandeur a été arrêté et on a ordonné le maintien de sa détention lors d'un contrôle. Des renseignements de sécurité classifiés ont été présentés lors d'une audience à huis clos et *ex parte* et il a été ordonné que certains de ces renseignements ne soient pas divulgués au demandeur parce que cela porterait atteinte à la sécurité nationale. À la reprise de l'audience, il a été admis que le Babbar Khalsa International (BKI) était une organisation qui a été ou sera l'auteur d'un acte de terrorisme mais on a nié que le demandeur était un membre du BKI. Il a également admis avoir utilisé plusieurs noms différents lors de ses voyages dans divers pays. On lui avait refusé l'asile en Angleterre. Apparemment, il avait été exclu du Royaume-Uni parce qu'il avait participé à des activités terroristes internationales. La conclusion de l'agent d'audience, selon la prépondérance des probabilités, était que le demandeur est membre du BKI et donc une personne visée par l'alinéa 34(1)f) de la LIPR parce qu'il était interdit de territoire pour des raisons de sécurité. On a ordonné l'expulsion du demandeur.

La question fondamentale lors de l'audience avait été l'identité. Ce «Bachan Singh Sogi» était-il la personne connue en tant que «Gurnam Singh, alias Piare» et mentionnée dans un article du 9 juin 2001 du *Times of India* comme un membre du BKI qui se rendait en Inde en provenance de la

political leaders?

At this Federal Court hearing, a preliminary issue was raised by the Minister's IRPA, section 87 application for the non-disclosure of the protected information. Applicant stressed the basic unfairness of a process whereby information was relied upon which, since it was not disclosed to him, he could not respond to. His position was that, if the Court found the information not relevant, it should say so. That would leave it up to the Minister to decide whether the information would be disclosed or withdrawn. It was further urged that no additional information could be furnished *in camera* since, upon judicial review, the Court is to consider only the evidence that had been before the original decision-maker.

The Court then sat *in camera*, at which time the non-disclosed information relied upon at the admissibility hearing was considered. No other information was introduced. Public hearings resumed and the order sought by the Minister was granted. Yet another *in camera, ex parte* hearing was held, this one for the purpose of explaining the sources and significance of the information that had not been disclosed. No additional information was provided. The protected information, found to be relevant, was added to the Court file, but separately sealed, to be opened only by the judge designated under the IRPA. It was confirmed that the protected information was relevant and that its disclosure would be injurious to national security so that, under subsection 87(2) and IRPA paragraphs 78(e), (h) and (j), while it would be taken into account by the Court, it would be revealed neither to applicant nor to his lawyer.

The grounds for judicial review argued were that the tribunal erred by: (1) not giving adequate reasons for concluding that the secret evidence was admissible and relevant and failing to give adequate disclosure; (2) ignoring relevant documentary evidence; (3) making a patently unreasonable finding as to credibility and (4) violating fundamental justice as guaranteed by Charter, section 7.

Held, the application should be dismissed.

The ultimate issue was one of mixed fact and law and so the relevant standard of review was reasonableness *simpliciter*. But the decision on the identity issue was a matter of fact, to be reviewed according to the patent unreasonableness standard. That these were the appropriate review standards herein resulted from the Court's application of the usual pragmatic,

Grande-Bretagne dans le but d'assassiner des chefs politiques importants?

Lors de la présente audience devant la Cour fédérale, une question préliminaire a été soulevée par la demande du ministre, en vertu de l'article 87 de la LIPR, pour interdire la divulgation des renseignements protégés. Le demandeur a insisté sur l'injustice fondamentale d'un processus par lequel les renseignements étaient invoqués et auxquels, puisqu'ils ne lui étaient pas divulgués, il ne pouvait pas répondre. Sa position était que, si la Cour considérait les renseignements non pertinents, il lui incomberait de le dire. Cela laisserait au ministre le soin de décider si les renseignements seraient divulgués ou retirés. On a aussi fait valoir qu'aucun renseignement additionnel ne pourrait être présenté à huis clos puisque, à l'occasion d'un contrôle judiciaire, la Cour ne doit tenir compte que de la preuve dont disposait le premier décideur.

La Cour a alors siégé à huis clos et a, à ce moment-là, examiné les renseignements non divulgués invoqués lors de l'enquête. Aucun autre renseignement n'a été produit. L'audience publique a repris et l'ordonnance sollicitée par le ministre a été accordée. Une audience à huis clos et *ex parte* a encore une fois eu lieu, cette fois aux fins d'expliquer les sources et l'importance des renseignements qui n'avaient pas été divulgués. Aucun renseignement additionnel n'a été fourni. Les renseignements protégés, déclarés pertinents, ont été ajoutés au dossier de la Cour, mais mis sous enveloppe scellée séparément, laquelle ne pouvait être ouverte que par un juge délégué en vertu de la LIPR. Il a été confirmé que les renseignements protégés étaient pertinents et que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale de sorte que, conformément au paragraphe 87(2) et aux alinéas 78e), h) et j) de la LIPR, bien que la Cour en tienne compte, ils ne devraient pas être divulgués au demandeur ou à son avocat.

Les motifs invoqués justifiant le contrôle judiciaire étaient que le tribunal a commis une erreur: 1) en ne motivant pas suffisamment la conclusion selon laquelle la preuve secrète était admissible et pertinente et en ne donnant pas une divulgation suffisante; 2) en ne tenant pas compte de la preuve documentaire pertinente; 3) en tirant une conclusion quant à la crédibilité qui était manifestement déraisonnable et 4) en violant les principes de justice fondamentale, garantis par l'article 7 de la Charte.

Jugement: la demande est rejetée.

La question finale en était une mixte de fait et de droit et, de ce fait, la norme de contrôle appropriée était celle de la décision raisonnable *simpliciter*. Mais la décision sur la question de l'identité en était une de fait, qui doit être contrôlée selon la norme du caractère manifestement déraisonnable. Il s'agissait des normes de contrôle appropriées

functional assessment of the relevant statutory provisions. When it comes to decisions on issues regarding the assessment of security intelligence, the comparative expertise of a designated judge warrants a review standard of correctness.

Applicant cited the Supreme Court of Canada decision in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* in arguing that it was mandatory that the hearing officer have given reasons for his decision that the secret information was relevant to the identity issue. But the Court distinguished the situation here from that in *Baker* which related to a final decision on a humanitarian and compassionate application. The decision impugned herein was an interlocutory procedural one on the relevance of evidence. Were the Court to conclude that the information was irrelevant or that it was patently unreasonable to conclude that disclosure would be harmful to national security, the Court's statutory duty would be to return it to the Minister and to not take it into account: Act, paragraph 78(f). But it could not be concluded that the hearing officer had erred either in his relevance assessment or in his non-disclosure decision. He had acted in accordance with IRPA, section 78. Only the Minister can determine that the information relied upon by him shall be released. While disclosure is an element of fair process, Parliament chose to limit disclosure by imposing a requirement that the confidentiality of information be ensured where disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person.

Sogi complained that, while his documentary evidence was referred to, it was rejected without explanation contrary to the Trial Division's holding in *Cepeda-Gutierrez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*. There was no question that the hearing officer's decision would have been clearer had it explicitly stated that Sogi's documentary evidence was rejected and indicated why the conflicting evidence was preferred. But it did refer to Sogi's admitted use of aliases as well as letters from the British Home Office as grounds for the conclusion that Sogi was not to be believed in denying his use of the names Gurnam or Piare Singh. The decision went on to mention the CSIS report and concluded that applicant was indeed the person referred to in the Home Office letters. The finding of fact, that applicant was identified as having terrorist connections, was not patently unreasonable.

en l'espèce qui découlait de l'application par la Cour de l'appréciation pragmatique et fonctionnelle habituelle des dispositions législatives pertinentes. Lorsqu'il s'agit de décisions sur des questions relatives à l'appréciation de renseignements de sécurité, l'expertise relative d'un juge délégué justifie un contrôle selon la norme de la décision correcte.

Le demandeur a cité l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* en faisant valoir que l'agent d'audience avait l'obligation de donner les motifs de sa décision selon laquelle les renseignements secrets étaient pertinents à la question de l'identité. Mais la Cour a fait une distinction de la situation en l'espèce d'avec celle dans l'affaire *Baker*, laquelle se rapportait à une décision finale concernant une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. La décision contestée en l'espèce était de nature procédurale interlocutoire concernant la pertinence de la preuve. Si la Cour devait conclure que les renseignements n'étaient pas pertinents ou qu'il était manifestement déraisonnable de considérer que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale, l'obligation que la loi impose à la Cour serait de remettre ces renseignements au ministre et de ne pas les prendre en compte: alinéa 78f) de la Loi. Mais on ne pourrait conclure que l'agent d'enquête avait commis une erreur soit dans son appréciation de la pertinence ou soit dans sa décision relative à l'interdiction de divulgation. Il a agi en conformité avec l'article 78 de la LIPR. Seul le ministre peut décider que les renseignements qu'il invoque seront communiqués. Bien que la divulgation fasse partie d'un processus équitable, le législateur a choisi de limiter la divulgation en imposant une exigence que la confidentialité des renseignements soit garantie lorsque la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

M. Sogi s'est plaint que, bien qu'on ait fait référence à sa preuve documentaire, celle-ci a été rejetée sans explication, contrairement à la décision de la Première instance dans l'affaire *Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*. Il ne faisait aucun doute que la décision de l'agent d'enquête aurait été plus claire si elle avait explicitement mentionné que la preuve documentaire de M. Sogi était rejetée et si elle avait indiqué pourquoi la preuve contradictoire était privilégiée. Mais elle a fait mention de l'utilisation, admise par M. Sogi, de pseudonymes, de même que des lettres du Home Office britannique comme motifs justifiant la conclusion selon laquelle il n'y avait pas lieu de croire M. Sogi lorsqu'il nie avoir utilisé les noms de Gurnam ou de Piare Singh. La décision a ensuite mentionné le rapport du SCRS et a conclu que le demandeur était vraiment la personne dont il est question dans les lettres du Home Office. La conclusion de fait, selon laquelle le demandeur était

Turning to the Charter, section 7, the Minister submitted that in so far as applicant's claim rested upon an imminent risk of removal to a country where he might be subject to torture, it was premature in that the impugned decision did not create an imminent risk of removal. Removal has to await a further ministerial decision following a pre-removal risk assessment, both of which decisions could be subject to judicial review. Actually, applicant's claim was based not on the imminent risk of torture but on the deprivation of liberty by the continuation of his detention. That, together with being branded as one involved with terrorism would result in a loss of psychological integrity. That was sufficient to engage Charter, section 7. On the other hand, loss of the opportunity to have his refugee claim entertained and the fact that a removal order has been issued do not bring section 7 into play. But the continuing detention—even though mitigated by periodic reviews under section 57—along with the psychological distress of being labelled a terrorist, would deprive applicant of the Charter guaranteed right to security of the person unless these deprivations are consistent with fundamental justice principles.

It has been held that the somewhat similar process under sections 77 and 78, comparable to section 40.1 of the former *Immigration Act*, does not contravene the Charter. That process is, however, said to differ from that here at issue in two respects: manner of initiation and persons by whom the security information is reviewed. The major differences are: initial consideration of information by two ministers rather than one and review by a Federal Court judge as opposed to by an Immigration Division member who, prior to June 2002, would not have had experience in considering information said to constitute security intelligence and in balancing the interests of the state against those of the individual. One further difference is that, under the section 77 process, the decision of the designated judge as to reasonableness of the Ministers' certificate is final while, under the process at issue herein, the hearing officer's decision is subject to judicial review. The differences introduced by the process under subsection 44(2) and sections 86 and 87 do not contravene the principles of fundamental justice.

Counsel were given a brief time within which to formulate a question for certification regarding the application of Charter, section 7 to the circumstances of this case.

identifié comme ayant des liens avec des organisations terroristes, n'était pas manifestement déraisonnable.

En ce qui concerne l'article 7 de la Charte, le ministre a fait valoir que, dans la mesure où la demande du demandeur reposait sur un risque imminent de renvoi vers un pays où il pourrait faire l'objet de torture, elle était prématurée en ce que la décision contestée ne créait pas un risque imminent de renvoi. Le renvoi dépend d'une autre décision ministérielle, après une décision relative à l'examen des risques avant renvoi, les deux décisions pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire. En fait, la demande du demandeur n'était pas basée sur le risque imminent de torture, mais plutôt sur la privation de liberté du fait de son maintien en détention. Cela, ainsi que le fait d'être étiqueté comme une personne liée au terrorisme résulterait en une perte d'intégrité psychologique. Cela était suffisant pour faire entrer en jeu l'article 7 de la Charte. D'un autre côté, la perte de possibilité que sa demande d'asile soit accueillie et le fait qu'une mesure de renvoi ait été prise contre lui ne font pas entrer en jeu l'article 7. Mais la prolongation de la détention—même si cela est atténué par les contrôles périodiques en vertu de l'article 57—ainsi que la détresse psychologique d'être qualifié de terroriste, porteraient atteinte au droit du demandeur à la sécurité de sa personne garanti par la Charte, à moins que ces atteintes soient compatibles avec les principes de justice fondamentale.

Il a été décidé que le processus quelque peu semblable prévu aux articles 77 et 78, lequel est comparable à celui de l'article 40.1 de l'ancienne *Loi sur l'immigration*, ne contrevient pas à la Charte. Toutefois ce processus différerait de celui en cause en l'espèce à deux égards: la façon de commencer et les personnes qui examinent les renseignements de sécurité. Les principales différences sont: l'examen initial des renseignements par deux ministres plutôt qu'un, ainsi que le contrôle par un juge de la Cour fédérale par comparaison avec un membre de la section de l'Immigration qui, avant juin 2002, n'aurait pas eu d'expérience dans l'examen de renseignements qui constitueraient des renseignements de sécurité et dans la recherche de l'équilibre entre les intérêts de l'état par rapport à ceux du particulier. Une autre différence, c'est que, dans le cadre du processus de l'article 77, la décision du juge délégué quant au caractère raisonnable du certificat des ministres est définitive alors que, dans le cadre du processus en cause en l'espèce, la décision de l'agent d'enquête peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Les différences présentées par le processus du paragraphe 44(2) et des articles 86 et 87 ne contreviennent pas aux principes de justice fondamentale.

Les avocats se sont vus accorder un bref délai pour formuler une question pour la certification concernant l'application de l'article 7 de la Charte aux circonstances de la présente affaire.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Anti-terrorism Act, S.C. 2001, c. 41, s. 4.
Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 7.
Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46.
Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7 ss.1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).
Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 40.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 29, s. 4; S.C. 1992, c. 49, s. 31).
Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 34(1)(c),(f), 44, 55, 57, 67, 74(d), 77 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 194), 78, 80(3), 86, 87.
Privacy Act, R.S.C., 1985, c. P-21.
Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities, SOR/2003-235.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Ozdemir v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (2001), 282 N.R. 394 (F.C.A.); *R. v. Beare*; *R. v. Higgins*, [1988] 2 S.C.R. 387; (1988), 55 D.L.R. (4th) 481; [1989] 1 W.W.R. 97; 71 Sask. R. 1; 45 C.C.C. (3d) 57; 66 C.R. (3d) 97; 36 C.R.R. 90; 88 N.R. 205; *Ahani v. Canada*, [1995] 3 F.C. 669; (1995), 32 C.P.R. (2d) 95; 100 F.T.R. 261 (T.D.); affd (2000), 24 Admin. L.R. (3d) 171; 77 C.R.R. (2d) 144; 7 Imm. L.R. (3d) 1; 262 N.R. 40 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused [1997] 2 S.C.R. v.

DISTINGUISHED:

Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1999] 2 S.C.R. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22.

REFERRED TO:

Cepeda-Gutierrez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (F.C.T.D.); *Singh et al. v. Minister of Employment and Immigration*, [1985] 1 S.C.R. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1; *Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission)*, [2000] 2 S.C.R. 307; (2000), 190 D.L.R. (4th) 513; [2000] 10 W.W.R.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41, art. 4.
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 34(1)c), f), 44, 55, 57, 67, 74d), 77 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 194), 78, 80(3), 86, 87.
Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d'entités, DORS/2003-235.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 282 N.R. 394 (C.A.F.); *R. c. Beare*; *R. c. Higgins*, [1988] 2 R.C.S. 387; (1988), 55 D.L.R. (4th) 481; [1989] 1 W.W.R. 97; 71 Sask. R. 1; 45 C.C.C. (3d) 57; 66 C.R. (3d) 97; 36 C.R.R. 90; 88 N.R. 205; *Ahani c. Canada*, [1995] 3 C.F. 669; (1995), 32 C.P.R. (2d) 95; 100 F.T.R. 261 (1^{re} inst.); conf. par (2000), 24 Admin. L.R. (3d) 171; 77 C.R.R. (2d) 144; 7 Imm. L.R. (3d) 1; 262 N.R. 40 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1997] 2 R.C.S. v.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22.

DÉCISIONS CITÉES:

Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1^{re} inst.); *Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration*, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1; *Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)*, [2000] 2 R.C.S. 307; (2000), 190 D.L.R.

567; 81 B.C.L.R. (3d) 1; 3 C.C.E.L. (3d) 165; 77 C.R.R. (2d) 189; *Ruby v. Canada (Solicitor General)*, [2002] 4 S.C.R. 3; (2002), 219 D.L.R. (4th) 385; 49 Admin. L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (4th) 289; 7 C.R. (6th) 88; 99 C.R.R. (2d) 324; 295 N.R. 353.

APPLICATION for judicial review of a determination by a member of the Immigration Division of the Immigration and Refugee Board that applicant is inadmissible to Canada on security grounds. Application dismissed.

APPEARANCES:

Lorne Waldman for applicant.
Ian Hicks and *Robert F. Batt* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Waldman & Associates, Toronto, for applicant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] MACKAY J.: This is an application for judicial review of a decision dated October 8, 2002, by a member of the Immigration Division of the Immigration and Refugee Board who determined that the applicant is inadmissible to Canada on security grounds. After full deliberation that application will be dismissed by order after an opportunity for submissions of counsel concerning any question to be certified for consideration by the Court of Appeal.

[2] The decision in question is referred to in the original application for leave and for judicial review as a determination that the applicant is not a Convention refugee, but it is the decision that he is inadmissible on security grounds that is here in issue. The grounds found are those described in paragraph 34(1)(f) of the *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27 (IRPA), as amended, for “being a member of an organization”, in this case Babbar Khalsa International (BKI), a Sikh extremist organization based in Lahore,

(4th) 513; [2000] 10 W.W.R. 567; 81 B.C.L.R. (3d) 1; 3 C.C.E.L. (3d) 165; 77 C.R.R. (2d) 189; *Ruby c. Canada (Solliciteur général)*, [2002] 4 R.C.S. 3; (2002), 219 D.L.R. (4th) 385; 49 Admin. L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (4th) 289; 7 C.R. (6th) 88; 99 C.R.R. (2d) 324; 295 N.R. 353.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision d'un membre de la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur était interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité. Demande rejetée.

ONT COMPARU:

Lorne Waldman pour le demandeur.
Ian Hicks et *Robert F. Batt* pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Waldman & Associates, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

[1] LE JUGE MACKAY: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un membre de la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 8 octobre 2002, qui a décidé que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité. Après délibération complète, la présente demande sera rejetée au moyen d'une ordonnance qui sera rendue après que les avocats auront eu l'occasion de présenter leurs observations concernant toute question à certifier pour examen par la Cour d'appel.

[2] La décision en question est mentionnée dans la première demande d'autorisation et de contrôle judiciaire comme une décision selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, mais c'est la décision selon laquelle il était interdit de territoire pour des raisons de sécurité qui est en cause en l'espèce. Le motif invoqué est celui qui est décrit à l'alinéa 34(1)f) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et modifications, soit d'«être membre d'une organisation», en l'espèce le

Pakistan, “that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph” 34(1)(c) of IRPA, namely terrorism.

[3] In his decision, the hearing officer concluded “on a balance of probabilities that the ‘Gurnam Singh’, alias ‘Piare’, referred to in the Home Office letters, the ‘Gurnam Singh’ referred to in the article from the *Time* [sic] of India, and the ‘Bachan Singh Sogi’ who arrived in Toronto on May 8, 2001, and who is the subject of this hearing, are one and the same person”. Those letters were written to one found to be excluded from the United Kingdom, and the article from the *Times of India* referred to a person, believed to create a danger, on grounds the person concerned was a terrorist.

[4] Further, he concluded that “Gurnam Singh and aliases (including Gurbashan Singh Sogi), is a member of the BKI, which . . . is uncontestedly an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts of terrorism”. Thus he is a person described in paragraph 34(1)(f) of IRPA, in that “there is reasonable ground to believe that he is a foreign national who is inadmissible on security grounds for being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph 34(1)(c), namely engaging in terrorism”.

[5] Upon so finding, the hearing officer ordered that Mr. Sogi be deported from Canada.

The Background

[6] On August 7, 2002, a delegate of the respondent Minister reported his opinion to the Minister that the applicant, a foreign national in Canada, is inadmissible to this country. In turn, the Minister signed a referral, pursuant to subsection 44(2) of IRPA, referring the case of the applicant, a refugee claimant, to the Immigration Division for an admissibility hearing. In this case, the referral is said to be to determine if Mr. Sogi is a person described in paragraph 34(1)(f) of the Act. As a result, on August 8, 2002, Mr. Bachan Singh Sogi was arrested and on August 12, 2002, a detention review was held

Babbar Khalsa International (le BKI), une organisation extrémiste sikhe basée à Lahore, au Pakistan, «dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé [à] l’alinéa» 34(1)c) de la LIPR, à savoir le terrorisme.

[3] Dans sa décision, l’agent d’audience a conclu «selon la prépondérance des probabilités, que ce “Gurnam Singh”, alias “Piare”, mentionné dans les lettres du Home Office, ce “Gurnam Singh” mentionné dans l’article du *Times of India* et ce “Bachan Singh Sogi” arrivé à Toronto le 8 mai 2001, soit la personne faisant l’objet de la présente audience, est la seule et même personne». Ces lettres ont été écrites à celui qui a été déclaré exclu du Royaume-Uni et l’article du *Times of India* mentionnait une personne, soupçonnée de constituer un danger, au motif que l’intéressé était un terroriste.

[4] De plus, il a conclu que «Gurnam Singh, ainsi que ses pseudonymes (notamment Gurbashan Singh Sogi), est membre du BKI, laquelle [. . .] est incontestablement une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme». Il est donc une personne visée par l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, en ce sens «qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est un étranger interdit de territoire pour raison de sécurité parce qu’il est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur des actes visés à l’alinéa 34(1)c), notamment des actes de terrorisme».

[5] Ayant tiré cette conclusion, l’agent d’audience a ordonné que M. Sogi soit expulsé du Canada.

Le contexte

[6] Le 7 août 2002, un représentant du ministre défendeur a fait part de son opinion au ministre selon laquelle le demandeur, un étranger au Canada, était interdit de territoire au pays. À son tour, le ministre a signé un déferé, en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR, déférant le cas du demandeur, un demandeur d’asile, à la section de l’immigration pour enquête. En l’espèce, la demande a été censément déferée dans le but de déterminer si M. Sogi est une personne visée par l’alinéa 34(1)f) de la Loi. En conséquence, le 8 août 2002, M. Bachan Singh Sogi a été arrêté et le 12 août

when it was determined he should be kept in detention pending his admissibility hearing. The determination from that hearing, on October 8, 2002, as earlier noted, was that Mr. Sogi is inadmissible to Canada. Since August 2002 he has remained in detention.

[7] On August 15, 2002, the member presiding for the admissibility hearing heard an application, *in camera* and *ex parte*, in the absence of Mr. Sogi and his counsel, when, on behalf of the Minister, classified security information was presented with an application that it not be disclosed, pursuant to subsection 86(1) of IRPA. In accord with subsection 86(2) and paragraphs 78(e) and (g), the hearing officer determined that information was relevant and would be considered, but its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person. As a result, in accord with section 78, while some information from public sources was provided to the applicant, not all of the information relied upon by the Minister was disclosed to him or his counsel. A summary of information approved by the hearing officer and provided to the applicant pursuant to paragraph 78(h) of IRPA, was intended to enable him to be reasonably informed of the circumstances on which the Minister relied.

[8] The hearing continued on August 21, 2002, when counsel for the applicant admitted that Mr. Sogi is a foreign national who is neither a Canadian citizen nor a permanent resident. Further, the fact that BKI is an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage, in acts of terrorism referred to in paragraph 34(1)(c) of the Act was admitted at the outset of the hearing. It was denied, however, that the applicant, who submitted several identity documents bearing the name of Gurbachan Singh Sogi, was a member of BKI. The applicant testified that his nickname is Bachan, that he identified himself by that name when he arrived in Canada and that he is here known under that name, as Bachan Singh Sogi. He testified that Sogi is the name of his caste and that in his home village, people generally called him by his nickname, Bachan.

2002, un contrôle de la détention s'est tenu au cours duquel il a été décidé que le demandeur devrait demeurer en détention pendant son enquête. Comme cela a déjà été mentionné, la décision découlant de cette enquête, et datée du 8 octobre 2002, a été que M. Sogi était interdit de territoire au Canada. Il est détenu depuis août 2002.

[7] Le 15 août 2002, le membre présidant l'enquête a entendu une demande, à huis clos et *ex parte*, en l'absence de M. Sogi et de son avocat, lors de laquelle, au nom du ministre, des renseignements de sécurité classifiés ont été présentés en même temps qu'une demande pour qu'ils ne soient pas divulgués, conformément au paragraphe 86(1) de la LIPR. Conformément au paragraphe 86(2) et aux alinéas 78e) et g), l'agent d'audience a décidé que les renseignements étaient pertinents et qu'il en tiendrait compte, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui. En conséquence, conformément à l'article 78, bien que certains renseignements provenant de sources publiques aient été fournis au demandeur, ce ne sont pas tous les renseignements invoqués par le ministre qui ont été divulgués, à lui ou à son avocat. Dans le but de lui permettre d'être raisonnablement informé des circonstances invoquées par le ministre, un résumé des renseignements approuvés par l'agent d'audience a été fourni au demandeur en vertu de l'alinéa 78h) de la LIPR.

[8] Il y a eu reprise de l'audience le 21 août 2002, au cours de laquelle l'avocat du demandeur a reconnu que M. Sogi était un étranger qui n'était ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada. De plus, il a été admis au début de l'audience que le BKI était une organisation dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte de terrorisme visé à l'alinéa 34(1)c) de la Loi. Toutefois, on a nié que le demandeur, qui a présenté plusieurs documents d'identification portant le nom de Gurbachan Singh Sogi, était un membre du BKI. Le demandeur a témoigné que son sobriquet était Bachan, qu'il s'est ainsi présenté à son arrivée au Canada et qu'on le connaît ici sous ce nom, soit Bachan Singh Sogi. Il a témoigné que Sogi est le nom de sa caste et que dans son village d'origine, les gens le désignaient en général par son sobriquet, Bachan.

[9] His real identity, he claimed, is Gurbachan Singh Sogi, though he admitted to having used several different names while travelling to different countries. In England, he had earlier used the name Gurbachan Singh, and he had there made application for refugee status, which was denied. Thereafter, he travelled back to India in February 1997 using the name Jaswinder Singh, the same name he had used in travelling to England. Earlier he had used the name Darim Singh when travelling, and when he came to Canada in May 2001 he used the name Harmanjit Singh until his arrival when he reported his name as Bachan Singh Sogi, and in that name he claimed to be a refugee. His explanation for using different names was that he could not obtain a passport in his own name from Indian authorities.

[10] He denied using certain other names, denied that he was known as “Piare” and he denied any membership in BKI. He acknowledged that he lived at a specified address in Montréal and that letters had there been received, from the Home Office in England. One letter was addressed to a Gurnam Singh and another was addressed to Gurbashan Singh and aliases, one of which was Gurnam Singh. These letters clearly set out that the person addressed in the letters was excluded from the United Kingdom for reasons of national security on grounds of his involvement in international terrorist activities. He was alerted by the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) that those letters would be received. There was a further letter from the Home Office, in reply to an inquiry from Mr. Sogi’s counsel in Canada, which verified that Gurbashan Singh Sogi and aliases was in fact the subject of the two previous letters.

[11] While it has no significance for this case, since the terrorist characterization of the BKI was not in issue at the hearing, I note that by SOR/2003-235, dated June 18, 2003, *Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities* (under the *Criminal Code* [R.S.C., 1985, c. C-46] as amended by the *Anti-terrorism Act*, S.C. 2001, c. 41, s. 4) both Babbar Khalsa (BK) and Babbar Khalsa International (BKI) were named as entities that are believed by the Governor in Council to be, or to have, engaged in or to have assisted others in

[9] Selon lui, son véritable nom est Gurbachan Singh Sogi, bien qu’il ait admis avoir utilisé plusieurs noms différents lors de ses voyages dans différents pays. En Angleterre, il avait auparavant utilisé le nom de Gurbachan Singh et y avait demandé l’asile, ce qui lui avait été refusé. Par la suite, en février 1997, il est retourné en Inde en utilisant le nom de Jaswinder Singh, le même que celui qu’il avait utilisé lors de son voyage en Angleterre. Il avait précédemment utilisé le nom de Darim Singh en voyageant et, lorsqu’il est venu au Canada en mai 2001, il a utilisé le nom de Harmanjit Singh jusqu’à son arrivée au moment où il a donné comme nom Bachan Singh Sogi et demandé l’asile sous ce nom. Il a justifié l’utilisation de différents noms par le fait qu’il ne pouvait obtenir des autorités indiennes un passeport sous son propre nom.

[10] Il a nié avoir utilisé certains autres noms, a nié qu’il était connu en tant que «Piare» et il a nié avoir été membre du BKI. Il a reconnu qu’il vivait à une adresse donnée à Montréal et que des lettres y avaient été reçues, provenant du Home Office en Angleterre. Une lettre était adressée à un certain Gurnam Singh et une autre était adressée à Gurbashan Singh ainsi qu’à ses pseudonymes, dont l’un était Gurnam Singh. Ces lettres établissent clairement que la personne à qui elles s’adressent a été exclue du Royaume-Uni pour raison de sécurité nationale parce qu’elle a participé à des activités terroristes internationales. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) l’avait informé du fait qu’il recevrait ces lettres. Il y a eu une autre lettre du Home Office, en réponse à une demande de renseignements de la part de l’avocat de M. Sogi au Canada, qui vérifiait le fait que Gurbashan Singh Sogi ainsi que ses pseudonymes faisaient bien l’objet des deux lettres précédentes.

[11] Bien que cela n’ait aucune importance en l’espèce, puisque la caractérisation du BKI comme terroriste n’a pas été soulevée à l’audience, je souligne que dans le *Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités* (en application du *Code criminel* [L.R.C. (1985), ch. C-46] modifié par la *Loi antiterroriste*, L.C. 2001, ch. 41, art. 4), DORS/2003-235, daté du 18 juin 2003, le Babbar Khalsa (BK) et le Babbar Khalsa International (BKI) ont tous les deux été nommés en tant qu’entités que le

terrorist activities.

The Issues

[12] Ultimately, the basic issue before the admissibility hearing was whether or not the applicant was one and the same person as the addressee of the letters from the Home Office and the same person as one Gurnam Singh referred to in an article that appeared in a newspaper, the *Times of India* on June 9, 2001. That article indicated that one Gurnam Singh, alias Piare, some 40 years old, was a member of BKI and was on his way from Britain to India to assassinate prominent political leaders and public officials.

[13] When this application came on for hearing a preliminary issue was raised by the respondent Minister's application pursuant to section 87 of IRPA, for the non-disclosure of the information that had been protected, and not disclosed to the applicant or his counsel, by the admissibility hearing officer. That issue I deal with first.

[14] I then turn to the issues raised as grounds for judicial review, after considering the appropriate standard of review. The grounds considered are the applicant's allegations that the tribunal erred:

(a) by failing to provide adequate reasons for the conclusion that secret evidence was admissible and relevant, and failing to adequately disclose the evidence;

(b) by ignoring cogent and relevant documentary evidence;

(c) by making a credibility finding that was patently unreasonable in the absence of any reasonable explicit assessment of the totality of the evidence, including that adduced by the applicant;

(d) by following a process that, it is urged, violates the principles of fundamental justice, guaranteed pursuant to section 7 of the Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act*,

gouverneur général en conseil croit se livrer à des activités terroristes ou aider d'autres personnes à le faire.

Les questions en litige

[12] En fin de compte, la question fondamentale soulevée lors de l'enquête était de savoir si le demandeur était ou non la seule et même personne que celle à qui les lettres du Home Office étaient adressées ainsi que la même personne que le Gurnam Singh mentionné dans un article qui a été publié le 9 juin 2001 dans un journal, le *Times of India*. Cet article mentionnait qu'un certain Gurnam Singh, alias Piare, âgé d'environ 40 ans, était membre du BKI et qu'il se rendait en Inde en provenance de la Grande-Bretagne pour assassiner des chefs politiques importants et des fonctionnaires.

[13] À l'audition de la présente demande, une question préliminaire a été soulevée par la demande du ministre défendeur, en vertu de l'article 87 de la LIPR, pour interdire la divulgation des renseignements qui avaient été protégés, et non divulgués au demandeur ou à son avocat, par l'agent d'enquête. C'est la question dont je traiterai en premier.

[14] Ensuite, après avoir examiné la norme de contrôle appropriée, j'aborderai les questions soulevées comme motifs justifiant le contrôle judiciaire. Les motifs examinés sont les allégations du demandeur selon lesquelles le tribunal a commis une erreur:

a) en ne motivant pas suffisamment la conclusion selon laquelle la preuve secrète était admissible et pertinente et en ne divulguant pas suffisamment la preuve;

b) en ne tenant pas compte de la preuve documentaire convaincante et pertinente;

c) en tirant une conclusion quant à la crédibilité qui était manifestement déraisonnable en l'absence d'une appréciation explicite raisonnable de la totalité de la preuve, y compris celle produite par le demandeur;

d) en suivant un processus qui, fait-on valoir, viole les principes de justice fondamentale, garantis par l'article 7 de la Charte [*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*,

1982, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]].

I. The Application for Non-Disclosure, section 87 IRPA

[15] The Minister's application to the Court for non-disclosure was brought pursuant to section 87 of IRPA, which provides:

87. (1) The Minister may, in the course of a judicial review, make an application to the judge for the non-disclosure of any information with respect to information protected under subsection 86(1) or information considered under section 11, 112 or 115.

(2) Section 78, except for the provisions relating to the obligation to provide a summary and the time limit referred to in paragraph 78(d), applies to the determination of the application, with any modifications that the circumstances require.

[16] The information of concern in this preliminary submission was the same as that earlier found not to be subject to disclosure by the admissibility hearing officer. As we have noted, he concluded, rendering his decision at the conclusion of the *in camera*, *ex parte* hearing concerning non-disclosure, thus:

After considering the information provided "ex parte" I determined that the information is relevant and that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person, as per section 78(g) of the Act. Therefore the application under 86 is granted. I will take in consideration the information provided *ex parte*.

In accordance with s. 78h) attached is a summary of the information that enables Mr. Sogi and his counsel to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the application.

[17] The summary released by the hearing officer to Mr. Sogi, following the *ex parte in camera* hearing, consisted of three paragraphs, apart from annexes, and the first two paragraphs state:

The Canadian Security Intelligence Service ("CSIS") believes there are reasonable grounds to believe that Mr. Bachan Singh SOGI, born April 4, 1961, is identical to Gurnam SINGH, alias Piare SINGH, and is a member of the Babbar Khalsa

annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]].

I. La demande pour interdire la divulgation (article 87 de la LIPR)

[15] La demande que le ministre a faite à la Cour pour interdire la divulgation a été présentée en vertu de l'article 87 de la LIPR, laquelle prévoit:

87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, demander au juge d'interdire la divulgation de tout renseignement protégé au titre du paragraphe 86(1) ou pris en compte dans le cadre des articles 11, 112 ou 115.

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de fournir un résumé et au délai.

[16] Les renseignements qui nous intéressent dans le cadre de ce moyen préliminaire étaient les mêmes que ceux que l'agent d'enquête a précédemment déclarés non assujettis à la divulgation. Comme nous l'avons déjà souligné, rendant sa décision à la fin de l'audience à huis clos et *ex parte* concernant l'interdiction de divulgation, il a tiré les conclusions suivantes:

[TRADUCTION] Après avoir examiné les renseignements présentés *ex parte*, j'ai décidé que les renseignements sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui, suivant l'alinéa 78g) de la Loi. Par conséquent, la demande déposée en vertu de l'article 86 est accueillie. Je vais tenir compte des renseignements présentés *ex parte*.

Conformément à l'alinéa 78h) un résumé des renseignements est joint, lequel permet à M. Sogi et à son avocat d'être suffisamment informés des circonstances ayant donné lieu à la demande.

[17] Le résumé communiqué à M. Sogi par l'agent d'audience, après l'audience à huis clos et *ex parte*, comprenait trois paragraphes, outre les annexes, et les deux premiers paragraphes énoncent:

[TRADUCTION] Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) est d'avis qu'il y a des motifs raisonnables de croire que M. Bachan Singh SOGI, né le 4 avril 1961, est Gurnam SINGH, alias Piare SINGH, et qu'il est membre du

International (“BKI”) also known as Babbar Khalsa (“BK”), a Sikh extremist organization based in Lahore, Pakistan, that engages, has engaged, or will engage in acts of terrorism. CSIS believes that Mr. Gurnam SINGH arrived in Toronto on May 8, 2001, claimed refugee status under the name Bachan Singh SOGI, and relocated to Montreal. Mr. Gurnam SINGH currently resides at 8500 Jean Billon, Apartment 107, Ville Lasalle, Quebec.

The *Times of India* of June 9, 2001 reports that a BKI terrorist, Gurnam SINGH, also known as Piare, intended to target Punjab Chief Minister Prakash Singh Badal, his son Sukhbir Singh Badal, and former Punjab Chief of Police, KPS Gill. The article also stated that Gurnam SINGH was believed to be highly trained in the use of sophisticated weapons and explosive devices. CSIS investigation has corroborated this information with reliable sources and believes this article refers to the Gurnam SINGH who arrived in Canada on May 8, 2001, under the name of Bachan Singh SOGI.

The summary includes no other reference to the applicant. The third paragraph refers to two organizations, Babbar Khalsa International (BKI) and Babbar Khalsa (BK), described as terrorist groups, and the summary attached a 7-page “Chronology of Terrorist Incidents and Key Events Related to the BK and the BKI”, extending from 1985 to June 2002. Also attached was an annex listing 147 references from published unclassified sources which refer to terrorist organizations, including BKI and BK, and their activities, particularly those reported as related to nationalist concerns in India, and to the Air India bombing in 1985, and other terrorist activities.

[18] The Minister’s application for non-disclosure in this case was dealt with by the Court in the following manner. After leave was granted for judicial review of the decision made by the admissibility hearing officer, the respondent Minister gave notice that, at the commencement of the hearing then scheduled, the respondent would make application pursuant to subsection 87(1) for an order for non-disclosure of the information that had already been protected against disclosure by the hearing officer at the admissibility hearing.

Babbar Khalsa International (le BKI), aussi appelé le Babbar Khalsa (le BK), une organisation extrémiste sikhe basée à Lahore, au Pakistan, qui est, a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme. Selon le SCRS, M. Gurnam SINGH est arrivé à Toronto le 8 mai 2001, a demandé l’asile sous le nom de Bachan Singh SOGI, puis s’est installé à Montréal. M. Gurnam SINGH habite actuellement au 8500, rue Jean-Billon, app. 107, à Ville LaSalle, au Québec.

D’après le *Times of India* du 9 juin 2001, un terroriste du BKI, Gurnam SINGH, aussi connu en tant que Piare, entendait prendre pour cible le ministre en chef du Panjab, Prakash Singh Badal, son fils, Sukhbir Singh Badal, et l’ancien chef de police du Panjab, KPS Gill. L’article déclarait également que l’on soupçonnait Gurnam SINGH d’être hautement qualifié dans l’utilisation d’armes perfectionnées et d’engins explosifs. Par son enquête, le SCRS a corroboré ces renseignements au moyen de sources fiables et il croit que cet article fait allusion au Gurnam SINGH qui est arrivé au Canada le 8 mai 2001 sous le nom de Bachan Singh SOGI.

Il n’y a aucune autre mention du demandeur dans le résumé. Dans le troisième paragraphe, il est question de deux organisations, Babbar Khalsa International (le BKI) et Babbar Khalsa (le BK), décrites comme des groupes terroristes et au résumé était jointe une «Chronology of Terrorist Incidents and Key Events Related to the BK and the BKI» de 7 pages, sur une période allant de 1985 à juin 2002. Y était également jointe une annexe énumérant 147 mentions provenant de sources non classifiées publiées où il est question d’organisations terroristes, dont notamment le BKI et le BK, ainsi que de leurs activités, en particulier celles présentées comme liées aux préoccupations en matière de nationalisme en Inde, à l’attentat à la bombe contre Air India en 1985 et aux autres activités terroristes.

[18] La demande du ministre pour interdire la divulgation en l’espèce a été traitée de la manière suivante par la Cour. Après que l’autorisation a été accordée pour le contrôle judiciaire de la décision prise par l’agent d’enquête, le ministre défendeur a donné avis que, au début de l’audience dont la date était alors fixée, le défendeur présenterait une demande en vertu du paragraphe 87(1) visant à obtenir une ordonnance pour interdire la divulgation des renseignements que l’agent d’audience avait déjà protégés de la divulgation lors de l’enquête.

[19] That application was made at the commencement of the hearing, which commenced in the normal open, public way. The Court then invited submissions in public concerning the respondent's motion. The respondent relied upon subsection 87(1) as the basis for the order requested. For the applicant, the basic unfairness of the process was stressed, in that in this case information relied upon by the hearing officer, or by this Court if it followed the decision of the hearing officer, was not disclosed to the applicant. He thus had no opportunity to respond to it. It was urged for the applicant that this Court, in reviewing the record from the admissibility hearing, while it could only consider that record, had the obligation to consider whether the information not disclosed at the hearing was relevant, and since it was taken into account, whether that was properly done by the decision-maker. Moreover, it was suggested that the relevance of any of the information not disclosed could best be considered in the course of the judicial review.

[20] If the Court did not agree that the information was relevant and that it could be considered, it had the responsibility to so say. In my view, that would leave it to the Minister to decide whether or not, in the course of the judicial review hearing, information the Court indicated is relevant and should be disclosed, would be disclosed or withdrawn. The Court also had the obligation, it was urged, to preclude the admission of any new information to be considered *ex parte* and *in camera* at this step in the proceedings, as in judicial review proceedings generally when only the evidence in the record before the decision-maker in question is before the Court.

[21] With these submissions on behalf of the applicant, counsel for the Minister was in general agreement. Without determining at that stage what might happen if this Court were to find the information in question not to be relevant, or not to be considered, the Court proceeded on the basis of these general submissions.

[22] The public proceedings then recessed. The Court commenced proceedings *in camera*, and in the absence

[19] Cette demande a été présentée au début de l'audience, laquelle a débuté de façon normale et publique. La Cour a ensuite invité les parties à lui soumettre leurs observations en public concernant la requête du défendeur. Le défendeur a invoqué le paragraphe 87(1) comme fondement à l'ordonnance demandée. Le demandeur a insisté sur l'injustice fondamentale du processus en ce que, en l'espèce, les renseignements invoqués par l'agent d'audience, ou par la Cour si elle suivait la décision de l'agent d'audience, ne lui étaient pas divulgués. Il n'avait donc pas la possibilité d'y répondre. On a fait valoir pour le compte du demandeur que la Cour, en examinant le dossier de l'enquête, bien qu'elle puisse ne tenir compte que de ce dossier, avait l'obligation de tenir compte de la question de savoir si les renseignements qui n'avaient pas été divulgués lors de l'audience étaient pertinents et, puisqu'ils ont été pris en compte, de la question de savoir si cela avait été fait correctement par le décideur. De plus, on a laissé entendre que la meilleure façon d'examiner la pertinence des renseignements non divulgués était de le faire au cours du contrôle judiciaire.

[20] Si la Cour ne souscrivait pas au fait que les renseignements étaient pertinents et qu'il pouvait en être tenu compte, il lui incomberait de le dire. À mon avis, cela laisserait au ministre le soin de décider si, au cours de l'audition de la demande de contrôle judiciaire, les renseignements que la Cour a estimé être pertinents et assujettis à la divulgation seraient divulgués ou retirés. On a fait valoir que la Cour était également tenue d'empêcher l'admission de nouveaux renseignements à examiner *ex parte* et à huis clos à cette étape de l'instance, comme dans une instance en contrôle judiciaire en général lorsque la Cour ne dispose que des éléments de preuve au dossier dont disposait le décideur en cause.

[21] Les avocats du ministre ont souscrit généralement à ces observations formulées pour le compte du demandeur. Sans préjuger à cette étape de ce qui pourrait arriver si la Cour devait conclure que les renseignements en question n'étaient pas pertinents ou qu'il ne fallait pas en tenir compte, la Cour s'est inspirée de ces observations générales.

[22] L'audience publique a alors été suspendue. La Cour a commencé l'audience à huis clos et en l'absence

of the applicant and his counsel. Present at the *in camera* hearing was counsel, and the affiant of an affidavit filed on behalf of the Minister, and the Court registrar with the Judge. With the assistance of counsel for the Minister, the Court then examined and gave preliminary consideration to the information that had not been disclosed to the applicant in the course of his admissibility hearing. I confirm that only the information that was before the admissibility hearing officer was introduced at the commencement of this judicial review, in both the public proceedings and in those then conducted *in camera* in the absence of the applicant and his counsel. Further, no other information was introduced at any later time.

[23] The Court then recessed from the *in camera* proceedings and resumed public hearings in the normal course for hearing the judicial review. At the commencement of the resumed public hearing, I granted orally the order sought by the respondent Minister, and that is to be confirmed in the written order disposing of this matter. When that hearing terminated, the Court reserved decision on the other issues that had been raised.

[24] Subsequently, a further *in camera, ex parte* hearing was initiated by the Court in Ottawa, with counsel for the Minister present, for the sole purpose of assisting the Court in reviewing the information not disclosed, its sources and significance. Also then present was the affiant whose affidavit introducing the information not to be disclosed had been presented to the Court at the earlier hearing, *in camera* and in the absence of the applicant and his counsel. From the Court's perspective this stage was simply a resumption of the *in camera* process for considering the information which the Minister had requested not to be disclosed. I confirm that no additional information was sought or offered in this resumed *in camera* hearing. The information not disclosed when the judicial review hearing commenced in Toronto, which by oral ruling I had found to be relevant and might be considered by the Court, had not been filed in the Court file and was not readily available for examination after the hearing in Toronto. At the resumed *in camera* hearing in Ottawa, those documents were added to the Court file, but separately sealed, to be opened only by a judge designated by the Chief Justice

du demandeur et de son avocat. Lors de l'audience à huis clos, étaient présents les avocats, la personne qui a souscrit un affidavit déposé pour le compte du ministre, le greffier de la Cour ainsi que le juge. Avec l'aide des avocats du ministre, la Cour a alors fait un examen préliminaire des renseignements qui n'avaient pas été divulgués au demandeur au cours de son enquête. Je confirme que seuls ont été présentés au début de ce contrôle judiciaire les renseignements dont disposait l'agent d'enquête, et cela tant durant l'audience publique que lors de celle tenue ensuite à huis clos en l'absence du demandeur et de son avocat. De plus, aucun renseignement additionnel n'a été présenté à quelque moment que ce soit par la suite.

[23] La Cour a ensuite suspendu l'audience à huis clos et a repris l'audience publique de façon normale pour entendre la demande de contrôle judiciaire. Au début de la reprise de l'audience publique, j'ai accordé oralement l'ordonnance sollicitée par le ministre défendeur, laquelle doit être confirmée dans l'ordonnance écrite statuant sur la présente affaire. Lorsque cette audience s'est terminée, la Cour a pris les autres questions soulevées en délibéré.

[24] Par la suite, la Cour a tenu une autre audience à huis clos et *ex parte* à Ottawa, en la présence des avocats du ministre, aux seules fins d'aider la Cour lors de l'examen des renseignements non divulgués, de leurs sources et de leur importance. Était aussi présente la personne qui a souscrit l'affidavit présentant les renseignements à ne pas divulguer, lequel a été soumis à la Cour lors de l'audience antérieure, tenue à huis clos et en l'absence du demandeur et de son avocat. Du point de vue de la Cour, cette étape constituait simplement une reprise du processus à huis clos pour examiner les renseignements dont le ministre avait demandé l'interdiction de divulgation. Je confirme qu'aucun renseignement additionnel n'a été sollicité ou offert lors de cette reprise de l'audience à huis clos. Les renseignements non divulgués au moment où l'audition de la demande de contrôle judiciaire a débuté à Toronto, renseignements que j'ai déclarés, par une décision rendue oralement, être pertinents et dont la Cour pourrait tenir compte, n'avaient pas été déposés dans le dossier de la Cour et n'étaient pas facilement disponibles pour examen après l'audience à Toronto. Lors de la reprise de

in accord with IRPA.

[25] I confirm, after review of the information not disclosed to the applicant by the admissibility hearing officer, and by preliminary decision of this Court, in my opinion, that information is relevant to the applicant's situation, and its disclosure would be injurious to national security or to the safety of a person. Thus, in accord with subsection 87(2) and paragraphs 78(e), (h) and (j) of IRPA, it was ordered and is now confirmed that the information not be disclosed to the applicant or his counsel, but it may be considered by the Court. It shall be maintained in the Court file on a confidential security basis, sealed in an envelope, to be opened only by a designated judge of the Court, and it shall not form part of the Court record available to the applicant or the public.

II. The Grounds Raised for Judicial Review

(a) The Standard of Review

[26] The ultimate issue before the Court concerns the decision of the admissibility hearing officer that Mr. Sogi is inadmissible to Canada on grounds of his perceived involvement in an organization known for its terrorist activities. Assessing that decision, resulting from an application of provisions of IRPA to the facts of the case, an issue of mixed fact and law, is appropriately done on the standard of reasonableness *simpliciter*.

[27] That ultimate decision is based on the determination of Mr. Sogi's identity as that of the person believed to be known as Gurnam Singh, or by other aliases, a person involved with BKI in terrorist activities. That determination is one of fact and the appropriate standard for the Court in its assessment of that finding is patent unreasonableness, or in the words of paragraph 18.1(4)(d) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. 7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], as amended, that is, it is:

l'audience à huis clos à Ottawa, ces documents ont été ajoutés au dossier de la Cour, mais mis sous enveloppe scellée séparément, laquelle ne pouvait être ouverte que par un juge délégué par le juge en chef conformément à la LIPR.

[25] Je confirme, après examen des renseignements qui n'ont pas été divulgués au demandeur par l'agent d'enquête, et par la décision préliminaire de la Cour, qu'à mon avis, les renseignements sont pertinents quant à la situation du demandeur et que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui. Donc, conformément au paragraphe 87(2) et aux alinéas 78e), h) et j) de la LIPR, il a été ordonné et il est maintenant confirmé que les renseignements ne doivent pas être divulgués au demandeur ou à son avocat mais que la Cour peut en tenir compte. Ils seront conservés dans le dossier de la Cour de manière confidentielle, dans une enveloppe scellée, laquelle ne pourra être ouverte que par un juge délégué de la Cour, et ne feront pas partie du dossier de la Cour auquel ont accès le demandeur ou le public.

II. Les motifs soulevés pour le contrôle judiciaire

a) La norme de contrôle

[26] La question finale que la Cour doit trancher concerne la décision de l'agent d'enquête selon laquelle M. Sogi était interdit de territoire au Canada au motif qu'il était perçu comme étant impliqué dans une organisation connue pour ses activités terroristes. La façon appropriée d'apprécier cette décision, résultant de l'application des dispositions de la LIPR aux faits de l'espèce, une question mixte de fait et de droit, c'est par l'utilisation de la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

[27] Cette décision finale est fondée sur la détermination que l'identité de M. Sogi est celle de la personne soupçonnée d'être connue sous le nom de Gurnam Singh, ou sous d'autres pseudonymes, une personne impliquée avec le BKI dans des activités terroristes. Cette détermination en est une de fait et la norme appropriée que la Cour doit utiliser pour l'apprécier est celle du caractère manifestement déraisonnable ou, suivant le libellé de l'alinéa 18.1(4)d) [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la *Loi sur les*

18. (4) . . .

d) based on an erroneous finding of fact . . . made in a perverse or capricious manner or without regard to the material before [the decision-maker].

That same standard is applicable in review of any credibility finding.

[28] These standards result from my pragmatic and functional assessment of the statutory provisions in this case. The statute contains no privative clause relating to the decision of the hearing officer, and that decision is subject to judicial review pursuant to the *Federal Courts Act*, *supra*, section 18.1 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5]; the issues are not polycentric but they concern application of IRPA to Mr. Sogi's circumstances. However, there is no evidence that the admissibility hearing officer has special expertise in determining the issues before him, particularly the issues concerning security intelligence, although on other issues as a member of the Immigration Division he may well have served as an adjudicator under the *Immigration Act* [R.S.C., 1985, c. I-2], which prevailed prior to IRPA coming into force. For decisions on issues relating to assessment of security intelligence the comparative expertise of a designated judge of this Court warrants a review standard of correctness.

[29] In general, these factors warrant a measure of deference to the decisions of the hearing officer, except in review of his decision concerning relevance, and the potential danger to national security by disclosure of the security intelligence information the Minister seeks to have considered but not disclosed.

(b) Adequacy of Reasons for Accepting Classified Evidence and Adequacy of Disclosure

[30] For the applicant it is urged that the hearing officer failed to set out reasons for his preliminary

Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], dans sa version modifiée, c'est-à-dire si elle est:

18. (4) [. . .]

d) [. . .] fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le décideur] dispose.

Cette même norme est applicable pour le contrôle de toute conclusion relative à la crédibilité.

[28] Ces normes découlent de mon appréciation pragmatique et fonctionnelle des dispositions législatives applicables en l'espèce. La loi ne contient aucune clause privative relative à la décision de l'agent d'audience et cette décision est assujettie au contrôle judiciaire conformément à l'article 18.1 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la *Loi sur les Cours fédérales*, précitée; les questions en litige ne sont pas polycentriques mais elles concernent l'application de la LIPR à la situation de M. Sogi. Toutefois, il n'y a aucune preuve qui établit que l'agent d'enquête possède une expertise particulière pour trancher les questions dont il était saisi, en particulier celles concernant le renseignement de sécurité, bien que, sur d'autres questions, en tant que membre de la section de l'immigration, il puisse avoir bien servi comme arbitre dans le cadre de la *Loi sur l'immigration* [L.R.C. (1985), ch. I-2] qui existait avant que la LIPR entre en vigueur. Pour les décisions sur des questions relatives à l'appréciation de renseignements de sécurité, l'expertise relative d'un juge délégué de la Cour justifie un contrôle selon la norme de la décision correcte.

[29] En général, ces facteurs justifient une retenue envers les décisions de l'agent d'audience, sauf pour le contrôle de sa décision concernant la pertinence et le danger potentiel pour la sécurité nationale du fait de la divulgation de renseignements de sécurité que le ministre vise à faire examiner mais sans les divulguer.

(b) Caractère suffisant des motifs pour accepter les éléments de preuve classifiés et caractère suffisant de la divulgation

[30] On fait valoir au nom du demandeur que l'agent d'audience n'a pas énoncé les motifs de sa décision

decision that information subject to the Minister's motion for non-disclosure was relevant to the issue of identifying the applicant. Because of the significance of the decision for Mr. Sogi, it is urged, in reliance upon *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817, at paragraph 43, that reasons for the decision are not merely desirable but are required. Here, it is said, the "reasons" are simple conclusions that reflect the words of the statute (paragraphs 78(f) and (g) of IRPA) that the information examined is "relevant but that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person".

[31] The summary of information provided to the applicant is said by his counsel to be simply a statement that "CSIS believes that you are a member of the Babbar Khalsa", an organization engaged in terrorist activities as discussed in numerous public sources which were then listed as an annex to the summary. It is argued that the reasons for the belief of CSIS, and for the hearing officer's conclusion for the non-disclosure of information are not spelled out. Yet I note that at the hearing when the preliminary decision was tabled and the summary published to the applicant, the hearing officer is reported to have advised orally that he had "examined, *in camera*, in the absence of the applicant and his counsel, information indicating that Mr. Sogi was identified as Gurnam Singh and Piare Singh that there was information referred to as reliable from national and foreign agencies". Thus, somewhat more explanation was given orally.

[32] For the applicant it is urged that if the hearing officer merely rubber-stamped the request on behalf of the Minister for non-disclosure, that also would be reviewable error. There is no evidence of this, indeed there is the hearing officer's brief description of his review of the information provided *in camera* showing that he did examine the evidence. The fact that his conclusion was to grant the Minister's request does not, in itself, support a conclusion that his decision was

préliminaire selon laquelle les renseignements visés par la requête du ministre pour interdire la divulgation étaient pertinents quant à la question relative à l'identification du demandeur. En raison de l'importance que revêt la décision pour M. Sogi, on fait valoir, en invoquant l'arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 43, que les motifs de la décision sont non seulement souhaitables mais aussi requis. En l'espèce, on affirme que les «motifs» constituent de simples conclusions qui reflètent le libellé de la loi (alinéas 78f) et g) de la LIPR) selon lequel les renseignements examinés sont «pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui».

[31] Le résumé des renseignements fourni au demandeur ne constitue, selon son avocat, qu'une simple déclaration selon laquelle [TRADUCTION] «le SCRS croit que vous êtes membre du Babbar Khalsa», une organisation qui se livre à des activités terroristes comme le mentionnent de nombreuses sources publiques qui ont ensuite été énumérées en annexe au résumé. On fait valoir que les motifs de la croyance du SCRS et de la conclusion de l'agent d'audience pour interdire la divulgation des renseignements ne sont pas expliqués bien clairement. Je souligne pourtant qu'à l'audience, lorsque la décision préliminaire a été déposée et que le résumé a été divulgué au demandeur, l'agent d'audience aurait précisé oralement qu'il avait [TRADUCTION] «examiné, à huis clos, en l'absence du demandeur et de son avocat, des renseignements mentionnant que M. Sogi était identifié sous les noms de Gurnam Singh et de Piare Singh et qu'il y avait des renseignements qualifiés de fiables qui provenaient d'organismes nationaux et étrangers». Ainsi, il a donné un peu plus d'explications oralement.

[32] On fait valoir au nom du demandeur que, si l'agent d'audience avait simplement approuvé d'emblée la demande présentée au nom du ministre pour interdire la divulgation, cela constituerait également une erreur susceptible de révision. Il n'y a aucune preuve en ce sens et même il y a une brève description faite par l'agent d'audience de l'examen qu'il a effectué des renseignements fournis à huis clos, laquelle démontre qu'il a examiné les éléments de preuve. Le fait qu'il ait

reached merely because it had been requested by the respondent or had been reached earlier by CSIS or an immigration officer in a report under subsection 44(1) of IRPA.

[33] While there was not an explanation in detail by the hearing officer for his conclusion there was relevant evidence that should not be disclosed, I am not persuaded that the circumstances here, concerning an interlocutory procedural decision, are similar, as the applicant urges, to those underlying the decision of the Supreme Court of Canada in *Baker, supra*, where the importance of reasons was stressed. There the absence of reasons concerned a substantive decision disposing of a humanitarian and compassionate application, a final decision. In this case, the decision of the hearing officer is a preliminary procedural one, about the relevance of evidence and the determination it not be disclosed on security grounds. It is implicitly subject to review, as is the evidence not disclosed, on judicial review of the hearing officer's decision.

[34] If the Court were persuaded that the hearing officer decided within the authority delegated by statute, the fact that reasons were not spelled out for the decision, that information was relevant but should not be disclosed is not, in my opinion, in itself, a basis for judicial intervention. If the Court were to conclude otherwise, that the information in question was not relevant, or if relevant that it is patently unreasonable to consider that its disclosure would be injurious to national security, the Court's responsibility under the Act is to return that information to the Minister and not to take it into consideration (paragraph 78(f)). In that assessment, the Court, with experience in assessing relevance and in seeking to balance the interests of the state and those of the individual must conclude that the hearing officer's decision is essentially correct in relation to these preliminary procedural issues. If not, the Court should order the matter be returned for reconsideration. I am not persuaded that the hearing officer was incorrect in his

décidé d'accueillir la demande du ministre ne justifie pas en soi une conclusion selon laquelle il en était venu à cette décision simplement parce que le défendeur le lui avait demandé ou parce que le SCRS, ou un agent d'immigration dans un rapport produit en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, en était venu à la même conclusion auparavant.

[33] Bien que l'agent d'audience n'ait pas expliqué en détail sa conclusion selon laquelle il y avait des éléments de preuve pertinents qui ne devaient pas être divulgués, je ne suis pas convaincu que les circonstances de l'espèce, concernant une décision procédurale interlocutoire, ressemblent, comme le prétend le demandeur, à celles sous-tendant la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Baker*, précité, où on a insisté sur l'importance des motifs. Dans ce cas-là, l'absence de motifs concernait une décision de fond statuant sur une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, une décision finale. En l'espèce, la décision de l'agent d'audience en est une de nature procédurale préliminaire, au sujet de la pertinence de la preuve et de la détermination qu'elle ne devait pas être divulguée pour des raisons de sécurité. Cette décision est implicitement assujettie au contrôle, de même que la preuve non divulguée, dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'audience.

[34] Si la Cour était convaincue que l'agent d'audience avait rendu sa décision dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par la loi, le fait que les motifs de la décision n'aient pas été expliqués bien clairement, comme quoi les renseignements étaient pertinents mais ne devaient pas être divulgués, ne justifie pas en soi, à mon avis, une intervention judiciaire. Si la Cour devait tirer une conclusion contraire, à savoir que les renseignements en question n'étaient pas pertinents ou, s'ils l'étaient, qu'il était manifestement déraisonnable de considérer que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale, la Cour est tenue en vertu de la Loi de remettre ces renseignements au ministre et de ne pas les prendre en compte (alinéa 78f)). Lors de cette appréciation, la Cour, avec son expérience pour apprécier la pertinence et pour chercher à établir un équilibre entre les intérêts de l'état et ceux du particulier, doit conclure que la décision de l'agent d'audience est essentiellement correcte relativement à ces questions

assessment of relevance and for non-disclosure in this case.

[35] Leaving aside Charter implications for the moment, there is little doubt that the hearing officer in this case acted within the letter of section 78 of IRPA. It provides, in relation to proceedings under subsection 86(2), that the hearing officer shall ensure confidentiality of the information, withholding it even from the person concerned or his or her counsel, if the hearing officer is of the opinion its disclosure would be injurious to national security or the safety of any person. If that is the case, the hearing officer provides the person concerned with a summary of the information or evidence to enable him or her to be reasonably informed of circumstances giving rise to the Minister's action. Thereafter, the person concerned has opportunity to be heard, and the hearing officer may take into consideration anything relevant, whether it be admissible or not in a court of law (see section 78 generally).

[36] As I read paragraph 78(g), the scope of action for the hearing officer considering an application for non-disclosure under subsection 86(1), or for this Court on a similar application under subsection 87(1), is restricted to determining whether the information in question is relevant and whether it should be referred to in the summary to be released. If it is not relevant it is returned to the Minister and not further considered, as is the case if the information is withdrawn by the Minister or if it is determined that the information is relevant and should be part of the summary (paragraph 78(f)). In sum, only the Minister can determine that information he relies upon shall be released.

[37] In this case concerning Mr. Sogi, the Court determines that the information not disclosed is relevant to the issues before the Court, concerning the identity and the activities and associations of the applicant. Moreover, the Court finds its disclosure would be injurious to national security. The hearing officer did not

procédurales préliminaires. Sinon, la Cour devrait ordonner que l'affaire soit renvoyée pour nouvel examen. En l'espèce, je ne suis pas convaincu que l'agent d'enquête a été incorrect dans son appréciation de la pertinence et concernant l'interdiction de divulgation.

[35] Si on laisse de côté pour l'instant les implications relatives à la Charte, l'agent d'audience a, selon toute probabilité, agi en l'espèce en respectant la lettre de l'article 78 de la LIPR. Il prévoit, relativement à la procédure prévue au paragraphe 86(2), que l'agent d'audience doit garantir la confidentialité des renseignements, en ne les divulguant même pas à l'intéressé ni à son avocat, si l'agent d'audience est d'avis que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui. Si tel est le cas, l'agent d'audience fournit à l'intéressé, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'action du ministre, un résumé de la preuve. Par la suite, l'intéressé a la possibilité d'être entendu et l'agent d'audience peut prendre en compte tout ce qui est pertinent, que cela soit admissible ou non en justice (voir l'article 78 en général).

[36] Selon l'interprétation que je fais de l'alinéa 78g), le champ d'action de l'agent d'audience lorsqu'il examine une demande pour interdire la divulgation en application du paragraphe 86(1), ou de la Cour concernant une demande semblable en application du paragraphe 87(1), est limité à trancher la question de savoir si les renseignements en cause sont pertinents et s'ils devaient être mentionnés dans le résumé qui sera communiqué. S'ils ne sont pas pertinents, ils sont remis au ministre sans être examinés plus à fond, comme c'est le cas si le ministre retire les renseignements ou s'il est décidé que les renseignements sont pertinents et qu'ils devraient faire partie du résumé (alinéa 78f)). Somme toute, seul le ministre peut décider que les renseignements qu'il invoque seront communiqués.

[37] En l'espèce, au sujet de M. Sogi, la Cour décide que les renseignements non divulgués sont pertinents en regard des questions qu'elle doit trancher, concernant l'identité ainsi que les activités et associations du demandeur. De plus, la Cour conclut que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale. L'agent

err in so concluding, nor is there error in his failing to set out detailed reasons for those conclusions, particularly in light of his responsibility to ensure that the information in question is maintained in confidence and not disclosed (paragraph 78(b), IRPA).

[38] Having so decided, the hearing officer cannot be faulted for providing inadequate disclosure. Disclosure is, of course, an element of fair process. Yet here Parliament has limited disclosure by imposing the duty to “ensure the confidentiality of the information . . . and . . . other evidence that may be provided to the judge if, in the opinion of the judge [or the hearing officer], its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person” (paragraph 78(b) of IRPA). The hearing officer and this Court are merely discharging their obligations set out by the statute, unless the process established by the Act is found unconstitutional.

(c) Alleged Ignoring of Relevant Documentary Evidence

[39] The applicant’s submission that evidence was ignored relates to numerous items of evidence introduced on behalf of Mr. Sogi at the admissibility hearing which are said to clearly contradict the findings of the hearing officer. The argument is that although reference was made in his decision to this evidence, it was not assessed or weighed in any way, though it directly concerned the key issue before the hearing officer, Mr. Sogi’s identity. His information was referred to but rejected without explanation. An explanation for its rejection is required, so it is said, on authority of the decision in *Cepeda-Gutierrez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 157 F.T.R. 35 (F.C.T.D.).

[40] In *Ozdemir v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2001), 282 N.R. 394 (F.C.A.), Mr. Justice Evans commented at paragraph 9:

Decision-makers are not bound to explain why they did not accept every item of evidence before them. Much depends on the significance of that evidence when it is considered in light of the other material on which the decision was based: . . .

d’audience n’a pas commis d’erreur en concluant dans le même sens, ni en omettant de motiver en détail ces conclusions, en particulier à la lumière de la responsabilité qui lui incombe de garantir que les renseignements en question sont gardés confidentiels et qu’ils ne sont pas divulgués (alinéa 78b) de la LIPR).

[38] Cela étant, on ne saurait reprocher à l’agent d’audience d’avoir donné une divulgation insuffisante. La divulgation fait assurément partie d’un processus équitable. Or ici, le législateur a limité la divulgation en imposant le devoir de «garantir la confidentialité des renseignements [. . .] et des autres éléments de preuve qui pourraient [. . .] être communiqués [au juge ou à l’agent d’audience] et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui» (alinéa 78b) de la LIPR). L’agent d’audience et la Cour se sont simplement acquittés de leurs obligations énoncées dans la loi, à moins que le processus établi par la Loi ne soit déclaré inconstitutionnel.

(c) Allégation de ne pas avoir tenu compte de la preuve documentaire pertinente

[39] L’observation du demandeur selon laquelle on n’a pas tenu compte de la preuve concerne de nombreux éléments de preuve présentés pour le compte de M. Sogi lors de l’enquête, lesquels contrediraient clairement les conclusions de l’agent d’audience. L’argument est que, bien qu’il ait fait référence à ces éléments de preuve dans sa décision, il ne les a aucunement appréciés, même si ces éléments avaient directement rapport avec la question clé dont était saisi l’agent d’audience, à savoir l’identité de M. Sogi. Ses renseignements ont été mentionnés mais rejetés sans explication. On a ainsi affirmé qu’il était nécessaire d’expliquer leur rejet en se fondant sur la décision *Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1^{re} inst.).

[40] Dans l’arrêt *Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (2001), 282 N.R. 394 (C.A.F.), le juge Evans a commenté au paragraphe 9:

Un décideur n’est pas tenu d’expliquer, pour chaque preuve produite, les raisons pour lesquelles il n’a pas accepté telle ou telle d’entre elles. Il faut considérer l’importance relative de cette preuve par rapport aux autres éléments sur lesquels est fondée la décision [. . .]

[41] Yet there are a number of decisions where this Court has allowed judicial review when findings of fact by a decision-maker are contradicted by evidence before her or him and no reference to that evidence is made in the decision. That is not the situation in this case. Here, numerous items of evidence referred to as identity documents, were presented by the applicant. These documents were referred to in the decision of the hearing officer as follows:

Mr. Bertrand [counsel then for Mr. Sogi] filed a series of 25 documents among them a birth certificate, a marriage certificate, driver's license, letters from different persons and the personal information form provided to the Refugee Protection Division concerning his refugee claim which was supposed to be heard but for which the hearing was suspended pending the admissibility hearing

[42] Thus, the evidence introduced by the applicant, documents which related to Gurbachan (or Bachan) Singh Sogi was referred to, albeit somewhat summarily, in the decision here questioned. The respondent submits the evidence is not directly relevant to the issue of concern, the identity of the applicant, but in my view, it is at least as relevant as the public documentary information, specifically relied upon by the hearing officer. These were the letters from the Home Office in London, addressed to one Gurnam Singh or another addressed to Gurbachan Singh and aliases, at the applicant's address, and a third letter from that office, to counsel for Mr. Sogi, confirming that his client, Gurbachan Sogi, was the subject of their two previous letters advising that the addressees were precluded from entering the U.K. for reasons of national security and involvement in international terrorist activities.

[43] Finally, the article in the *Times of India* of June 9, 2001, referring to one Gurnam Singh, alias Piare, a member of BK, was also relied upon by the hearing officer. The applicant submits that reliance upon that article as referring to the applicant ignores evidence that is not really in question, that is, the applicant arrived in Canada in early May 2001 and was here awaiting processing of his refugee claim at the date of the newspaper article. I note the article in question does not

[41] Il y a pourtant un certain nombre de décisions dans lesquelles la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire lorsque les conclusions de fait d'un décideur sont contredites par des éléments de preuve dont il dispose et qu'aucune mention n'en est faite dans la décision. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce cas-ci, de nombreux éléments de preuve, décrits comme des documents d'identité, ont été présentés par le demandeur. La décision de l'agent d'audience fait mention de ces documents de la façon suivante:

M^e Bertrand a déposé vingt-cinq documents. Parmi eux, mentionnons un certificat de naissance, un certificat de mariage, un permis de conduire, des lettres de différentes personnes et le Formulaire sur les renseignements personnels fournis à la Section de la protection des réfugiés aux fins de sa demande d'asile qui devait être entendue mais dont l'audience a été suspendue en attendant l'issue de l'enquête [. . .]

[42] Ainsi, les éléments de preuve produits par le demandeur, des documents concernant Gurbachan (ou Bachan) Singh Sogi, ont été mentionnés, quoique quelque peu sommairement, dans la décision contestée en l'espèce. Le défendeur soutient que les éléments de preuve ne sont pas directement pertinents à l'égard de la question qui nous préoccupe, l'identité du demandeur, mais à mon avis, ils sont au moins aussi pertinents que les renseignements documentaires publics, précisément invoqués par l'agent d'audience. Il s'agissait des lettres du Home Office à Londres, une adressée à un certain Gurnam Singh, une autre adressée à Gurbachan Singh ainsi qu'à ses pseudonymes, à l'adresse du demandeur, et une troisième de ce bureau, adressée à l'avocat de M. Sogi, confirmant que son client, Gurbachan Sogi, faisait l'objet des deux lettres précédentes donnant avis que les destinataires étaient exclus du R.-U. pour raison de sécurité nationale et de participation à des activités terroristes internationales.

[43] En fin de compte, l'agent d'audience a également invoqué l'article paru dans le *Times of India* du 9 juin 2001, mentionnant un certain Gurnam Singh, alias Piare, un membre du BK. Le demandeur soutient que le fait d'invoquer cet article comme se rapportant à lui ne tient pas compte d'éléments de preuve qui ne sont pas vraiment contestés, c'est-à-dire que le demandeur est arrivé au Canada au début de mai 2001 et que, à la date de la parution de l'article du journal, il était ici, attendant

state when the subject terrorist upon whom it reports was expected to travel to India, but it does state that travel was said to be expected to be from the United Kingdom. I agree that the newspaper article is of little or no weight in determining the identity of Mr. Sogi. But even if that article is ignored, there is other evidence to support the conclusion of the hearing officer.

[44] Certainly, the decision here in question would have been clearer had it explicitly stated that the documentary evidence introduced by Mr. Sogi was not accepted, even though that was implicitly clear, and if the preference for conflicting evidence, and reasons for that preference, had been expressed. Nevertheless, the hearing officer's decision does refer to the evidence introduced by Mr. Sogi, albeit briefly, then refers to Mr. Sogi's admitted use of aliases in the past, the letters sent to his address, and the subsequent letter to the applicant's counsel, all from the Home Office. Those letters, from official authorities in Britain, and the applicant's admission he had used aliases in the past, are the bases in the public record for the hearing officer's conclusion that Mr. Sogi was not credible in denying he had used the names Gurnam or Piare Singh.

[45] The decision then refers to the CSIS report, i.e., the information not disclosed and, satisfied about reliability of that information, concludes, on a balance of probabilities, that the applicant, who arrived in Toronto on May 8, 2001, is the person referred to in the letters from the Home Office.

[46] Thus there was evidence, not disclosed to the applicant, which the hearing officer found supported his conclusion. That conclusion is based on evidence which by implication was clearly preferred by the hearing officer to the evidence presented by Mr. Sogi. The latter documents, so far as they support the claim that Gurbachan Singh Sogi, the applicant, is not the

que sa demande d'asile soit traitée. Je souligne que l'article en question n'indique pas à quel moment le terroriste dont il est question était censé se rendre en Inde, mais il précise que le voyage devait se faire à partir du Royaume-Uni. Je conviens que l'article du journal a peu ou pas de valeur probante concernant la détermination de l'identité de M. Sogi. Mais même si on ne tient pas compte de cet article, il y a d'autres éléments de preuve qui appuient la conclusion de l'agent d'audience.

[44] Certes, la décision en cause en l'espèce aurait été plus claire si elle avait explicitement mentionné que la preuve documentaire présentée par M. Sogi n'était pas acceptée, encore que cela était implicitement clair, et si elle avait exprimé ce qui était privilégié dans la preuve contradictoire et les motifs de cette préférence. Néanmoins, la décision de l'agent d'audience fait mention des éléments de preuve présentés par M. Sogi, quoique brièvement, et fait ensuite mention de l'utilisation par M. Sogi, qui a été admise, de pseudonymes dans le passé, des lettres envoyées à son adresse et de la lettre subséquente à l'avocat du demandeur, les lettres provenant toutes du Home Office. Ces lettres, provenant des autorités officielles de la Grande-Bretagne, et l'admission de la part du demandeur qu'il avait utilisé des pseudonymes dans le passé, constituent le fondement dans le dossier public de la conclusion de l'agent d'audience selon laquelle M. Sogi n'était pas crédible lorsqu'il nie avoir utilisé les noms de Gurnam ou de Piare Singh.

[45] La décision mentionne ensuite le rapport du SCRS, à savoir les renseignements non divulgués et, convaincu de la fiabilité de ces renseignements, l'agent conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur, qui est arrivé à Toronto le 8 mai 2001, est la personne dont il est question dans les lettres du Home Office.

[46] Par conséquent, il y avait des éléments de preuve, non divulgués au demandeur, qui, selon l'agent d'audience, appuyaient sa conclusion. Cette conclusion est fondée sur les éléments de preuve que l'agent d'audience a, implicitement, clairement privilégiés par rapport à ceux présentés par M. Sogi. L'agent d'audience n'a pas expressément contredit ces derniers documents,

addressee of letters from the Home Office or a person considered to be involved with terrorist activities, is not expressly contradicted by the hearing officer but he did accept, in the face of contradictory evidence available to him, some of it not disclosed, that the applicant is indeed the person identified as having terrorist connections. That finding of fact is not patently unreasonable on the evidence before the hearing officer and there is no basis for the Court to intervene.

(d) The Credibility of the Applicant

[47] The conclusion that the applicant is the person said to be involved in terrorist activities was made in part in light of a finding of a lack of credibility of Mr. Sogi. While much of the applicant's evidence was accepted, the hearing officer found the applicant's denial of his use of the names Gurnam or Piare not to be credible in light of the applicant's own admission that he had used a number of aliases in the past. That conclusion is said to have been reached without weighing or assessing the totality of evidence including extensive testimony of the applicant. The officer made no comment on that testimony apart from the admission that aliases had been used, and no consideration was given to the explanation by Mr. Sogi that other names than his own had been used to flee persecution. It is urged no reasonable basis is disclosed for concluding the applicant was not credible.

[48] Yet his use of a number of aliases was admitted by the applicant. In view of this, it was within the determination of the hearing officer to conclude as he did, that denial of use of certain aliases, Gurnam or Piare, was not credible. The hearing officer heard the applicant's testimony including his denial. The inference drawn, that the denial was not credible, was a matter for determination by the hearing officer. Having accepted that letters from the Home Office were authentic and were directed to the applicant, their addresses to some of the aliases believed to have been used by Mr. Sogi was inferred, in preference to the applicant's denial of the use

dans la mesure où ils appuient la prétention selon laquelle Gurbachan Singh Sogi, le demandeur, n'est pas le destinataire des lettres du Home Office ou une personne considérée comme ayant participé à des activités terroristes, mais il a accepté le fait que, eu égard à la preuve contradictoire dont il disposait, et dont une partie n'était pas divulguée, le demandeur était vraiment la personne identifiée comme ayant des liens avec des organisations terroristes. Cette conclusion de fait n'est pas manifestement déraisonnable compte tenu de la preuve dont disposait l'agent d'audience et rien ne justifie l'intervention de la Cour.

d) La crédibilité du demandeur

[47] La conclusion que le demandeur est la personne qui serait impliquée dans des activités terroristes a été en partie tirée à la lumière d'une conclusion selon laquelle M. Sogi manquait de crédibilité. Bien qu'une grande partie des éléments de preuve du demandeur ait été acceptée, l'agent d'audience a conclu que la dénégation de la part du demandeur de son utilisation des noms Gurnam ou Piare n'était pas crédible à la lumière de sa propre admission selon laquelle il avait utilisé de nombreux pseudonymes dans le passé. Cette conclusion aurait été tirée sans apprécier la totalité de la preuve, dont le long témoignage du demandeur. L'agent n'a fait aucun commentaire concernant ce témoignage, sauf pour ce qui est de l'admission que des pseudonymes avaient été utilisés, et il n'a pas tenu compte de l'explication donnée par M. Sogi selon laquelle les autres noms que le sien avaient été utilisés pour échapper à la persécution. Le demandeur fait valoir qu'aucun motif raisonnable n'a été donné pour conclure qu'il n'était pas crédible.

[48] Pourtant, le demandeur a admis avoir utilisé un certain nombre de pseudonymes. Compte tenu de ce qui précède, l'agent d'audience pouvait conclure comme il l'a fait, selon quoi la dénégation de l'utilisation de certains pseudonymes, Gurnam ou Piare, n'était pas crédible. L'agent d'audience a entendu le témoignage du demandeur, y compris sa dénégation. L'inférence tirée, que la dénégation n'était pas crédible, constituait une question qui relevait de l'agent d'audience. Ayant accepté que les lettres du Home Office étaient authentiques et qu'elles s'adressaient au demandeur, il a été inféré qu'elles s'adressaient à quelques-uns des

of certain aliases.

[49] In my view, that determination is not patently unreasonable. In other words, it is not a finding of fact that is capricious or made without reference to the evidence. Even if this Court might have assessed the evidence differently, there is no basis to intervene in light of the appropriate measure of deference owed to the hearing officer as the finder of fact.

(e) The Process Followed and section 7 of the Charter

[50] For the applicant it is urged that section 86 provides a process that engages section 7 of the Charter, and that process is said to be contrary to the principles of fundamental justice.

[51] The respondent Minister argues that in so far as this claim rests on a perceived imminent risk of removal to a country where the applicant claims he will face a risk of torture, the claim is premature. The hearing officer's decision does not create an imminent risk of removal. Whether removal will occur awaits a further decision on behalf of the Minister, after a pre-removal risk assessment (PRRA) decision, both of which decisions may be subject to judicial review.

[52] I am not persuaded that Mr. Sogi's claim is based upon concern of imminent risk of torture. Rather it is based on his continuing loss of liberty resulting from the decision, the effect of which is his continuing detention. While that continues and he is known to be designated as one associated in terrorist activities there is, in my view, a direct loss of psychological integrity. In that sense his liberty and security interests are adversely affected by state action pursuant to section 86. That engages section 7 of the Charter which assures to everyone:

7. . . . the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

pseudonymes que l'on croyait avoir été utilisés par M. Sogi, de préférence à la dénégation faite par le demandeur relativement à l'utilisation de certains pseudonymes.

[49] À mon avis, cette décision n'est pas manifestement déraisonnable. En d'autres mots, il ne s'agit pas d'une conclusion de fait arbitraire ou tirée sans tenir compte de la preuve. Même si la Cour avait pu apprécier la preuve différemment, rien ne justifie son intervention au regard de la retenue appropriée dont il faut faire preuve à l'égard de l'agent d'audience en tant que juge des faits.

e) Le processus suivi et l'article 7 de la Charte

[50] On fait valoir au nom du demandeur que l'article 86 prévoit un processus qui fait entrer en jeu l'article 7 de la Charte et que ce processus serait contraire aux principes de justice fondamentale.

[51] Le ministre défendeur soutient que, dans la mesure où la présente demande repose sur la perception d'un risque imminent de renvoi vers un pays où le demandeur prétend qu'il risque la torture, la demande est prématurée. La décision de l'agent d'audience ne crée pas un risque imminent de renvoi. La question de savoir s'il sera renvoyé dépend d'une autre décision qui sera prise au nom du ministre, après une décision relative à l'examen des risques avant renvoi (ERAR), les deux décisions pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

[52] Je ne suis pas convaincu que la demande de M. Sogi est fondée sur une inquiétude face à un risque imminent de torture. Elle est plutôt fondée sur sa privation continue de liberté découlant de la décision, ce qui a pour effet de le maintenir en détention. Bien que cela continue et qu'il soit connu comme une personne associée aux activités terroristes, il existe, à mon avis, une perte directe d'intégrité psychologique, en ce sens que la mesure étatique prise en vertu de l'article 86 porte atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité. Cela fait entrer en jeu l'article 7 de la Charte lequel garantit que:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

That right is assured to everyone, including a foreign national in Canada (*Singh et al. v. Minister of Employment and Immigration*, [1985] 1 S.C.R. 177, at page 202).

[53] In *R. v. Beare; R. v. Higgins*, [1988] 2 S.C.R. 387, at page 401, Mr. Justice La Forest set out requirements for the application of section 7 of the Charter in the following terms:

To trigger its operation there must first be a finding that there has been a deprivation of the right “to life, liberty and security of the person” and, secondly that the deprivation is contrary to the principles of fundamental justice.

[54] I am not persuaded that loss of opportunity to have his refugee claim considered and that a removal order has been issued against him are bases for finding section 7 of the Charter is engaged (see Madam Justice McGillis in *Ahani v. Canada*, [1995] 3 F.C. 669 (T.D.); upheld by (2000), 24 Admin. L.R. (3d) 171 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. dismissed at [1997] 2 S.C.R. v). Yet, in my opinion, continuing detention of Mr. Sogi, presumably initiated by an immigration officer under section 55 of the Act, even though that detention is the subject of periodic reviews under section 57, deprives the applicant of his right to physical liberty. Moreover, psychological distress caused to him by the state’s action of detaining him and labelling him a terrorist deprives him of the right to security of the person protected by section 7 unless those deprivations are consistent with principles of fundamental justice (see *Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission)*, [2000] 2 S.C.R. 307). Since, in my view, section 7 of the Charter is engaged by the process under sections 44, 55 and 67 here followed, I turn to the issue of whether that process is consistent with principles of fundamental justice.

[55] It is accepted that the somewhat similar process pursuant to sections 77 [as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 194] and 78, comparable to section 40.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 29, s. 4; S.C. 1992, c. 49, s. 31] of the former *Immigration Act*, would not violate section 7 and other provisions of the Charter (see *Ahani*,

Ce droit est garanti à chacun, notamment à un étranger au Canada (*Singh et autres c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration*, [1985] 1 R.C.S. 177, à la page 202).

[53] Dans l’arrêt *R. c. Beare; R. c. Higgins*, [1988] 2 R.C.S. 387, à la page 401, le juge La Forest a énoncé ainsi les exigences entourant l’application de l’article 7 de la Charte:

Pour que l’article puisse entrer en jeu, il faut constater d’abord qu’il a été porté atteinte au droit «à la vie, à la liberté et à la sécurité [d’une] personne» et, en second lieu, que cette atteinte est contraire aux principes de justice fondamentale.

[54] Je ne suis pas convaincu que la perte de possibilité que sa demande d’asile soit examinée et le fait qu’une mesure de renvoi ait été prise contre lui justifient une conclusion selon laquelle l’article 7 de la Charte entre en jeu (voir les propos de la juge McGillis dans la décision *Ahani c. Canada*, [1995] 3 C.F. 669 (1^{re} inst.); confirmée par (2000), 24 Admin. L.R. (3d) 171 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1997] 2 R.C.S. v). Pourtant, à mon avis, la prolongation de la détention de M. Sogi, instaurée vraisemblablement par un agent d’immigration en vertu de l’article 55 de la Loi, même si cette détention fait l’objet de contrôles périodiques en vertu de l’article 57, porte atteinte au droit du demandeur à la liberté physique. De plus, la détresse psychologique que lui a causée la mesure étatique de le détenir et de le qualifier de terroriste porte atteinte à son droit à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7, à moins que ces atteintes soient compatibles avec les principes de justice fondamentale (voir *Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)*, [2000] 2 R.C.S. 307). Puisque, à mon avis, l’article 7 de la Charte entre en jeu compte tenu du processus suivi en l’espèce en application des articles 44, 55 et 67, je vais examiner la question de savoir si ce processus est compatible avec les principes de justice fondamentale.

[55] Il est reconnu que le processus quelque peu semblable prévu aux articles 77 [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 194] et 78, lequel est comparable à celui de l’article 40.1 [édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31] de l’ancienne *Loi sur l’immigration*, ne violerait pas l’article 7 ni les autres

supra). There the Minister of Citizenship and Immigration and the Solicitor General together issue a certificate of their opinion that a permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of security and the certificate is referred to the Federal Court for assessment of its reasonableness. That process is said to be different from the one followed in this case in two significant respects. Those are in the manner by which they are initiated and in the persons who are reviewers of the security information.

[56] Under section 77 the process begins by two ministers considering the information and agreeing to issue a certificate which is then referred directly to this Court for consideration of a designated judge whether the certificate is reasonable or not. This Court is charged under several Acts of Parliament with reviewing information relied upon in relation to security matters in a variety of contexts and it is anticipated that a designated judge of the Court will have developed expertise in dealing with such matters.

[57] It is urged in this case the process does not require an initial review by two ministers, rather the information in question is laid directly before a member of the Immigration Division by officials of CSIS. I do not fully accept that description for this process commences under subsection 44(2) of IRPA by the Minister of Citizenship and Immigration, if he or she is of opinion that a report of an immigration officer is well-founded that a permanent resident or a foreign national is inadmissible. The Minister may refer the report of that opinion to the Immigration Division for an admissibility hearing. That was done in this case and at that hearing, pursuant to section 86, the Minister sought an order for non-disclosure. The application was considered by the member of the Immigration Division hearing the matter who, applying section 78, then ordered non-disclosure of some information considered by the Minister, and in turn by the hearing officer, in reaching his conclusion that Mr. Sogi is inadmissible.

dispositions de la Charte (voir *Ahani*, précitée). Dans cette affaire, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général délivrent ensemble un certificat attestant que, selon eux, un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour des raisons de sécurité et le certificat est renvoyé à la Cour fédérale afin d'en apprécier son caractère raisonnable. Ce processus différerait de celui suivi en l'espèce à deux égards importants. Ce sont la façon dont ils commencent et les personnes qui examinent les renseignements de sécurité.

[56] Le processus de l'article 77 commence par l'examen des renseignements fait par deux ministres qui conviennent de délivrer un certificat qui est ensuite déféré directement à la Cour pour qu'un juge délégué détermine s'il est raisonnable ou non. Le législateur, dans plusieurs de ses lois, a confié à la Cour le mandat d'examiner des renseignements invoqués dans le cadre d'affaires relatives à la sécurité dans des contextes variés et on s'attend qu'un juge délégué de la Cour aura développé une expertise dans le traitement de telles questions.

[57] On fait valoir qu'en l'espèce, le processus n'exige pas d'examen initial de la part de deux ministres et que les renseignements en question sont plutôt présentés directement à un membre de la section de l'immigration par des représentants du SCRS. Je ne retiens pas entièrement cette description pour ce processus qui commence, dans le cadre du paragraphe 44(2) de la LIPR, par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, s'il estime bien fondé un rapport d'un agent d'immigration selon lequel un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire. Le ministre peut déférer le rapport en question à la section de l'immigration pour enquête. Cela a été fait en l'espèce et lors de l'audience, le ministre a demandé, conformément à l'article 86, une ordonnance pour interdire la divulgation. La demande a été examinée par le membre de la section de l'immigration qui entendait l'affaire, lequel, appliquant l'article 78, a ensuite ordonné l'interdiction de divulgation de certains renseignements examinés par le ministre, puis par l'agent d'audience, pour parvenir à sa conclusion que M. Sogi était interdit de territoire.

[58] Thus, the main differences between the process under section 77 and that followed in this case are two: initial consideration of information by two ministers rather than one, and review and assessment of information sought to be subject to an order for non-disclosure on motion of the ministers or Minister, by a judge of this Court under sections 77 and 78; or review by a member of the Immigration Division who, it is urged, has no experience at least prior to June 2002 in considering information said to be security intelligence, and in seeking to balance the state's interests with the interests of the individual concerned in the fullest possible disclosure of the case to be met.

[59] There is one other difference in the two processes. In that commenced under section 77 by the certificate of the two ministers, the decision of the designated judge concerning the reasonableness of the certificate is final and may not be appealed or judicially reviewed (subsection 80(3) of IRPA). In the process followed in this case, commenced under subsection 44(2) and then sections 86 and 87, the entire decision of the admissibility hearing officer is subject to judicial review by a designated judge of this Court, including review of the decision that information not be disclosed for reasons of national security. Thus a designated judge of this Court is involved in this process but at a stage removed from the somewhat similar role played under sections 77 and 78.

[60] In *Ahani* (T.D.), *supra*, at pages 681-683, Madam Justice McGillis, discussing the task of the designated judge in balancing the interests of the state and those of the individual concerned, wrote:

Since the Minister and the Solicitor General are required to make their decisions solely on the basis of the security or criminal intelligence reports, the designated judge knows exactly what information was considered by them prior to the issuance of the certificate. The security or criminal intelligence reports are the only evidence which the designated judge must hear *in camera*. In the event that "other evidence or information" is to be tendered, the Minister or Solicitor

[58] Ainsi, il y a deux principales différences entre le processus de l'article 77 et celui qui a été suivi en l'espèce: l'examen initial des renseignements par deux ministres plutôt qu'un, ainsi que le contrôle et l'appréciation, par un juge de la Cour en vertu des articles 77 et 78, des renseignements faisant l'objet d'une requête du ou des ministres pour qu'ils soient assujettis à une ordonnance pour interdire leur divulgation; ou l'examen par un membre de la section de l'immigration qui, fait-on valoir, n'a aucune expérience, du moins avant juin 2002, dans l'examen de renseignements qui seraient des renseignements de sécurité et dans la recherche de l'équilibre entre les intérêts de l'état et ceux du particulier concerné par la divulgation la plus complète possible de la preuve qui pèse contre lui.

[59] Il y a une autre différence entre les deux processus. Dans celui commencé dans le cadre de l'article 77 par un certificat des deux ministres, la décision du juge délégué concernant le caractère raisonnable du certificat est définitive et il n'y a aucun appel ni contrôle judiciaire possible (paragraphe 80(3) de la LIPR). Dans le processus suivi en l'espèce, commencé dans le cadre du paragraphe 44(2), puis des articles 86 et 87, la totalité de la décision de l'agent d'enquête peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire de la part d'un juge délégué de la Cour, dont notamment le contrôle de la décision selon laquelle des renseignements ne doivent pas être divulgués pour des raisons de sécurité nationale. Ainsi, un juge délégué de la Cour participe au présent processus mais, à une étape, on lui retire le rôle quelque peu semblable joué dans le cadre des articles 77 et 78.

[60] Dans la décision *Ahani* (1^{re} inst.), précitée, aux pages 681 à 683, la juge McGillis, analysant la tâche dévolue au juge délégué pour établir un équilibre entre les intérêts de l'état et ceux du particulier concerné, a écrit ce qui suit:

Comme le ministre et le solliciteur général sont tenus de prendre leur décision uniquement à la lumière des renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité, le juge délégué sait exactement quels renseignements ils ont examinés avant de délivrer l'attestation. Les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité sont les seuls éléments de preuve que le juge délégué doit examiner à huis clos. Si d'«autres éléments de preuve ou d'information»

General may request that “all or part of such evidence or information” be heard by the designated judge in the absence of the named person and his counsel. The designated judge may only accede to this ministerial request where he forms the opinion that the disclosure of the evidence or information “would be injurious to national security or to the safety of person.” The burden of establishing that the “other evidence or information” ought not to be disclosed for reasons of national security or safety rests squarely on the minister who seeks to have it tendered in the absence of the named person and his counsel. In short, the disclosure of this evidence or information to the named person may be withheld under the statutory scheme only following a ministerial request and an independent judicial determination that its release would be injurious to national security or to the safety of persons.

. . . the designated judge has a heavy burden to provide disclosure in order to permit the named person to challenge the reasonableness of the certificate issued by the Minister and the Solicitor General. In particular, the designated judge must provide the named person with a statement summarizing the information available “as will enable [him] to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the issue of the certificate.” In preparing the statement of information for the named person, the designated judge must assess the right of the named person to be “reasonably informed of the circumstances . . . having regard to whether, in [his] opinion . . . , the information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons.” The designated judge therefore has the discretion to refuse to disclose information to the named person only where he formulates the opinion that disclosure would be injurious to national security or to the safety of person. The disclosure powers accorded to the designated judge are broad and require the cautious exercise of judicial discretion to ensure that the competing interests are properly balanced. [Footnotes omitted.]

[61] That passage emphasizes the special responsibility of the designated judge considering a motion for non-disclosure under the sections 77 and 78 process. That same responsibility must be assumed by the member of the Immigration Division considering a motion for non-disclosure in an admissibility hearing pursuant to section 86 and again by the designated judge concerned with judicial review to whom a motion for non-disclosure is made under section 87. Neither of those decision-makers discharges the responsibility under the Act by approving, without question, a

doivent être présentés, le ministre ou le solliciteur général peut demander au juge délégué de «recueillir tout ou partie de ces éléments» en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant. Le juge délégué ne peut accéder à cette demande ministérielle que s'il est d'avis que la communication des éléments de preuve ou d'information en question «porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes». Le fardeau d'établir que les «autres éléments de preuve ou d'information» ne devraient pas être communiqués pour des raisons de sécurité incombe carrément au ministre qui cherche à les présenter en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant. En résumé, la communication de ces éléments de preuve ou d'information à l'intéressé ne peut être empêchée sous le régime de la loi qu'à la suite d'une demande ministérielle à cet effet et d'une décision d'un juge indépendant qui statue que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.

[. . .] le juge délégué a l'obligation stricte de communiquer les renseignements en question à l'intéressé pour lui permettre de contester le caractère raisonnable de l'attestation délivrée par le ministre et le solliciteur général. En particulier, le juge délégué doit fournir un résumé des informations dont il dispose à l'intéressé «afin de permettre à celui-ci d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation». Pour préparer le résumé des informations à l'intention de l'intéressé, le juge délégué doit évaluer le droit de l'intéressé d'«être suffisamment informé des circonstances» en se demandant si «[la] communication [de certains éléments de preuve ou d'information] pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes». Le juge délégué n'a donc le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer des renseignements à l'intéressé que s'il est d'avis que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes. Les pouvoirs de communication qui sont conférés au juge délégué sont larges et exigent qu'il exerce avec prudence son pouvoir discrétionnaire de manière à s'assurer qu'il concilie comme il se doit les intérêts divergents en présence. [Renvois omis.]

[61] Ce passage fait ressortir la responsabilité spéciale incombant au juge délégué saisi d'une requête pour interdire la divulgation dans le cadre du processus des articles 77 et 78. La même responsabilité est imposée au membre de la section de l'immigration qui, lors d'une enquête, est saisi d'une requête pour interdire la divulgation en vertu de l'article 86 et, encore une fois, au juge délégué saisi d'un contrôle judiciaire à qui on présente une requête pour interdire la divulgation en vertu de l'article 87. Aucun de ces décideurs ne s'acquitte de la responsabilité que lui impose la Loi en

recommended arrangement for non-disclosure and for approval of a prepared summary of the information intended to reasonably inform the person affected of the circumstances giving rise to the Minister's decision.

[62] It is urged for Mr. Sogi that there is no explanation offered why the process followed in this case, introduced when IRPA became effective in June 2002, is considered necessary when the pre-existing process under the former section 40.1 of the *Immigration Act* was continued with little change under sections 77 and 78. In my opinion the necessity for legislation enacted by Parliament is essentially an issue of policy and is not generally a matter of concern to a court assessing the constitutional validity of legislation. It is not of concern here as a matter of law.

[63] Do the differences in process following subsection 44(2) and sections 86 and 87 constitute a process so different from that under sections 77 and 78, essentially upheld in *Ahani, supra*, and so infringing upon the individual's interests that it can be considered to be contrary to the principles of fundamental justice, and thus in contravention of section 7 of the Charter? In my opinion the differences introduced by the process under subsection 44(2) and sections 86, 87 do not contravene the principles of fundamental justice, for the same reasons that Madam Justice McGillis in *Ahani, supra*, at pages 691-697, found the section 40.1 process under the former Act did not contravene principles of fundamental justice.

[64] While the circumstances are different, the same result was reached by the Supreme Court in upholding the application of provisions under the *Privacy Act* [R.S.C., 1985, c. P-21] for information that is not agreed to be disclosed to be provided *in camera* without the person concerned or his counsel present (see *Ruby v. Canada (Solicitor General)*, [2002] 4 S.C.R. 3).

approuvant, sans poser de questions, un arrangement recommandé pour l'interdiction de la divulgation et pour l'approbation d'un résumé des renseignements préparé dans le but d'informer suffisamment la personne touchée des circonstances ayant donné lieu à la décision du ministre.

[62] On fait valoir pour le compte de M. Sogi qu'aucune explication n'a été donnée quant aux raisons pour lesquelles le processus suivi en l'espèce, adopté au moment où la LIPR est entrée en vigueur en juin 2002, est jugé nécessaire alors que le processus antérieur de l'ancien article 40.1 de la *Loi sur l'immigration* restait pratiquement le même dans le cadre des articles 77 et 78. À mon avis, la nécessité pour le législateur d'édicter des mesures législatives est essentiellement une question de politique dont une cour qui évalue la constitutionnalité d'une loi ne se préoccupe pas en général. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une question de droit pertinente.

[63] Est-ce que le processus suivi au paragraphe 44(2) et aux articles 86 et 87 constitue un processus si différent de celui des articles 77 et 78, confirmé pour l'essentiel dans la décision *Ahani*, précitée, et porte tellement atteinte aux droits de la personne que cela puisse être considéré comme contraire aux principes de justice fondamentale et, de ce fait, en contravention de l'article 7 de la Charte? À mon avis, les différences présentées par le processus du paragraphe 44(2) et des articles 86 et 87 ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale et cela, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la juge McGillis dans la décision *Ahani*, précitée, aux pages 691 à 697, pour déclarer que le processus de l'article 40.1 de l'ancienne Loi ne contrevenait pas aux principes de justice fondamentale.

[64] Bien que les circonstances soient différentes, la Cour suprême en est venue au même résultat en confirmant l'application de dispositions de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* [L.R.C. (1985), ch. P-21] à des renseignements pour lesquels il n'y avait pas d'entente concernant leur divulgation et leur présentation à huis clos sans la présence de l'intéressé ou de son avocat (voir *Ruby c. Canada (Solliciteur général)*, [2002] 4 R.C.S. 3).

Conclusions

[65] I confirm that when this matter was heard, after review of the information not disclosed to the applicant by the admissibility hearing officer, I determined and orally ordered, that the information not disclosed is relevant to the decision of the Minister in relation to the applicant, and further that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of a person. I confirm that information is not to be disclosed, but that it may be considered by the Court. It shall be maintained with the Court file to be examined only by a designated judge under IRPA.

[66] I confirm my conclusions that the admissibility hearing officer did not err in assessing certain information as relevant and not to be disclosed for the protection of national security; he did not err in providing inadequate disclosure of information as alleged; he did not err in ignoring relevant evidence introduced by the applicant; and his finding that the applicant's denial of the use by him of certain aliases was not patently unreasonable in the circumstances. Thus no ground is established to warrant intervention on typical grounds raised in judicial review of an administrative decision.

[67] Finally, I am not persuaded that the process here followed, pursuant to subsection 44(2), sections 86 and 87, is contrary to the principles of fundamental justice, and though it adversely affects the physical liberty and the psychological security of the applicant, that process is excepted from infringing section 7 of the Charter.

A Certified Question

[68] Counsel for both parties agreed at the end of the hearing that this case appeared to raise a certifiable question under paragraph 74(d) of IRPA, for consideration of the Court of Appeal, concerning the application of section 7 of the Charter in the circumstances of this case. Subject to refining the

Conclusions

[65] Je confirme que lorsque la présente affaire a été entendue, après examen des renseignements non divulgués au demandeur par l'agent d'enquête, j'ai décidé, et ordonné oralement, que les renseignements non divulgués étaient pertinents à l'égard de la décision du ministre concernant le demandeur et que, de plus, leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui. Je confirme que les renseignements ne doivent pas être divulgués mais que la Cour peut en tenir compte. Ils seront conservés dans le dossier de la Cour et seul un juge délégué en vertu de la LIPR pourra les examiner.

[66] Je confirme mes conclusions selon lesquelles l'agent d'enquête n'a pas commis d'erreur en appréciant certains renseignements comme pertinents et ne devant pas être divulgués pour la protection de la sécurité nationale; contrairement à ce qui a été allégué, il n'a pas commis d'erreur en ne donnant pas une divulgation suffisante des renseignements; il n'a pas commis d'erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents présentés par le demandeur et sa conclusion au sujet de la dénégation de la part du demandeur relativement à son utilisation de certains pseudonymes n'était pas manifestement déraisonnable dans les circonstances. Ainsi, aucun motif, parmi ceux habituellement invoqués lors du contrôle judiciaire d'une décision administrative, n'a été établi pour justifier une intervention.

[67] En fin de compte, je ne suis pas convaincu que le processus suivi en l'espèce, conformément au paragraphe 44(2) et aux articles 86 et 87, est contraire aux principes de justice fondamentale et, quoiqu'il porte atteinte à la liberté physique et à la sécurité psychologique du demandeur, ce processus ne viole pas l'article 7 de la Charte.

Une question à certifier

[68] Les avocats des deux parties ont convenu à la fin de l'audience que cette affaire semblait soulever une question certifiable en vertu de l'alinéa 74d) de la LIPR, pour examen par la Cour d'appel, concernant l'application de l'article 7 de la Charte aux circonstances de la présente affaire. Sous réserve que la question soit

question satisfactorily, I agree that a question be certified.

[69] An order disposing of this application, in accord with these reasons will follow after a brief opportunity for submissions of counsel concerning the text of any question to be certified. Counsel are asked to consult and to advise the Court on or before December 18, 2003 of their respective proposals for any question for certification.

peaufinée de manière satisfaisante, je suis d'accord pour qu'une question soit certifiée.

[69] Une ordonnance statuant sur la présente demande, conformément aux présents motifs, sera rendue après que les avocats auront eu une brève occasion de présenter des observations concernant le texte d'une question à certifier. Les avocats sont invités à consulter la Cour et à l'aviser au plus tard le 18 décembre 2003 relativement à leurs propositions respectives concernant toute question aux fins de la certification.

DIGESTS

Federal Court of Appeal and Federal Court decisions digested are those which, while failing to meet the stringent standards of selection for full-text reporting, are considered of sufficient value to merit coverage in that abbreviated format.

A copy of the full text of any Federal Court of Appeal decision may be accessed at <http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca/index.html> and of any Federal Court decision may be accessed at <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/index.html>, or may be ordered from the central registry of the Federal Court of Appeal or Federal Court in Ottawa or from the local offices in Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver and Winnipeg.

ANIMALS

Judicial review of Review Tribunal's decision respondent met requirements of Health of Animals Act, s. 16(1)—Upon arrival at Vancouver International Airport on flight from Amsterdam, respondent declared not bringing into Canada any of series of designated products, one of which meat—Before bags reached X-ray machine, respondent declared to Canadian Food Inspection Agency official had salami in bags—Official served respondent with notice of violation with penalty, alleging imported into Canada animal by-product without complying with requirements of Health of Animals Regulations, s. 40—Minister confirmed violation—Respondent referred matter to Review Tribunal—Applicant arguing Review Tribunal mistaken in interpretation of legislation—Nature of question before Tribunal pure question of statutory interpretation not drawing upon particular expertise in agriculture, agri-food industry—Standard of review of Review Tribunal in relation to question raised by application that of correctness—According to Review Tribunal, once object presented for inspection, legislative purpose satisfied—Whether object qualifies for importation or not matter for applicant—Parliament used words "import", "importation" consistently throughout Act, Regulations—If object presented for inspection upon importation, Regulations make it offence to import object, reasonable inference that at time of being presented, had been imported, thus exposing importer to liability—Remedies available in case of goods ineligible to be imported into Canada, forfeiture (s.17), order for removal from Canada (s. 18), both depend upon finding thing imported into Canada—Word "import" not meaning something different when used in Regulations, s. 40 than in Act, s. 16—Decision of Tribunal quashed—Health of Animals Act, S.C. 1990, c. 21, ss. 16, 17, 18—Health of Animals Regulations, SOR/2000-187, s. 40.

CANADA (FOOD INSPECTION AGENCY) V. WESTPHAL-LARSEN (A-567-02, 2003 FCA 383, Pelletier J.A., judgment dated 20/10/03, 11 pp.)

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

EXCLUSION AND REMOVAL

Inadmissible Persons

Applicant seeking to quash Visa Officer's decision refusing wife Jeannette Haddad permanent resident visa for which submitted sponsored undertaking to Canadian Embassy in Tel Aviv as Visa Officer found reason to believe Ms. Haddad complicit in war crimes, genocide, crimes against humanity—Applicant not provided with certain parts of file as respondent of opinion contain confidential information, some of which illustrates Canadian Security Intelligence Service (CSIS) as well as Department of Citizenship and Immigration (CIC) investigative methodology, techniques—Information should not be disclosed because it would be injurious to national security, safety of persons—In application for permanent residence, Ms. Haddad indicated working for South Lebanese Army (SLA) as administrative clerk, employed as such since October 1992—Visa Officer, assisted by War Crimes Section, concluded Ms. Haddad inadmissible—When assessing questions of law, standard of review of Visa Officer's decision one of correctness—Where questions of mixed fact and law involving Visa Officer's expertise, standard of unreasonableness *simpliciter* shall apply—Applicant submitting evidence relied on by Visa Officer fell short of establishing "reasonable grounds" to believe she committed war crimes, crimes against humanity, genocide—Standard of proof required to establish "reasonable grounds" *bona fide* belief in serious possibility based on credible evidence—War Crime Unit could have provided Visa Officer with grounds on which to base decision such as documentary evidence on SLA, international law, conventions relating to War Crimes Act, ss. 4 to 7—Court finding disturbing that Visa Officer's working file silent on such essential element and, in absence of such critical evidence, failing to see how such decision could have reasonably been reached—Visa Officer failing to establish which specific provision of ss. 4 to 7 Ms. Haddad supposed to have breached—Lack of explanation legal error—Visa Officer not only can, but should consult other sources in order to ascertain whether applicant, in this case Ms. Haddad, has

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued

engaged in illegal activity—Visa Officer’s decision containing errors which justify Court’s intervention—Application granted—Question certified: where visa officer believes applicant may have committed offence referred to in Crimes Against Humanity Act, ss. 4 to 7 and therefore may be inadmissible to Canada, must visa officer specify offence has reasonable grounds to believe applicant committed?—Crimes Against Humanity and War Crimes Act, S.C. 2000, c. 24, ss. 4, 5, 6, 7.

ANDEEL V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-5236-02, 2003 FC 1085, Noël J., order dated 24/9/03, 12 pp.)

Removal of Permanent Residents

Judicial review of Minister’s delegate’s finding applicant representing danger to public in Canada, should be returned to Ethiopia—Applicant, permanent resident in Canada since 1993, found guilty of assault, sexual interference—Application allowed—Delegate’s opinion failed to set out some basis for believing applicant posing present or future risk to Canadians—Delegate relied completely on opinion of others (Ministerial Opinion Report, Request for Minister’s Opinion)—However, these documents containing no analysis of applicant’s present or future risk to Canadians—Not discussing either of psychological reports indicating applicant unlikely to re-offend—Minister’s delegate not citing any basis for concluding applicant representing danger to Canadian public—Reasons inadequate—*Singh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2003), 236 F.T.R. 117 (F.C.T.D.), where Court arrived at same conclusion regarding virtually identical danger opinion, applied.

ALI V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-4820-02, 2003 FC 1115, O’Reilly J., order dated 29/9/03, 6 pp.)

IMMIGRATION PRACTICE

Motion for stay of implementation of removal order issued against applicants—Applicants seeking review of direction to report for removal issued against them—Applicant Artavia Mendez Jorge Arturo having outstanding charge of assault in Criminal Courts of Ontario—Immigration and Refugee Protection Act, s. 50(a) equivalent to, but not identical to, Immigration Act, s. 50(1)(a)—Latter interpreted as precluding execution of removal order where subject of order faces outstanding criminal charge unless charge first stayed or withdrawn—Material before Court on motion including statutory declaration of “Expulsion Officer” in respondent’s Ministry—Removal from Canada of persons such as applicants, against their will, matter of great significance to such persons—Evidence of agreement between respondent and Attorney General of province criminal charges will be

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued

withdrawn, stayed on removal of applicants from Canada under Immigration and Refugee Protection Regulations, s. 234(a) insufficient—Agreement should be unconditional, evidenced in writing—Evidence should be properly before Court where respondent takes position Immigration and Refugee Protection Act, s. 50(a) does not operate to stay removal of person such as applicant, Artavia Mendez Jorge Arturo—Removal of applicants stayed until October 31, 2003—In all other respects, motion for stay of removal pending final determination of application for judicial review on which stay application based adjourned, *sine die*—Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, s. 50(a)—Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 50(1)—Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227, s. 234(a).

DELMILAGRO V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-7907-03, 2003 FC 1196, Gibson J., order dated 15/10/03, 4 pp.)

STATUS IN CANADA*Convention Refugees*

Judicial review of Refugee Protection Division of Immigration and Refugee Board (Board) applicant not Convention refugee nor person in need of protection—Applicant, citizen of Iran, alleging well-founded fear of persecution by reason of membership in particular social class (victim of spousal abuse), and on basis of religion as converted to Christianity while in Canada—Now risking severe punishment including death as apostate if returns to Iran—Had first claimed refugee status under false name—Board not satisfied sufficient or trust worthy evidence upon which to make positive determination—Application allowed—Board did not fail to evaluate spousal abuse claim—Board found applicant had failed to establish subjective fear within meaning of Immigration and Refugee Protection Act, s. 96—Board did not make reviewable error when found that, in particular circumstances of case including fact credibility had been greatly diminished by misrepresentation for first refugee claim and excessive delay in making her claim, applicant had not established subjective element of her claim as abused spouse—With respect to claim under Act, s. 97 as person in need of protection as result of conversion to Christianity, crime of apostate, case of *Shah v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2003 FC 1121; [2003] F.C.J. No. 1418 (F.C.) applied—Court therein held Act, s. 97 not requiring subjective fear of persecution but rather determination that removal would subject applicant to danger of torture, death or cruel or unusual treatment or punishment—Once established that crime of apostate severely punished in Iran, that applicant publicly baptised, Board had

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Concluded

to consider whether would be viewed as apostate by Iranian authorities and chances of her being punished as convert had to be assessed—In failing to consider this aspect of claim, Board made reviewable error—Board also erred when looked at her motive for conversion and applied wrong test by rejecting claim on basis not made in good faith (did not convert for purely religious motive)—Application of *Danian v. Secretary of State for the Home Department*, [1999] E.W.J. No. 5459 (QL) where Court found that even though claim based on outspoken political opinions, allegedly made for sole purpose of supporting claim, tribunal still had obligation to determine whether would face persecution if returned to country of origin—Opportunistic claimants still protected under Convention if they can establish genuine, well-founded fear of persecution for Convention ground—Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 96, 97.

GHASEMIAN V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-5462-02, 2003 FC 1266, Gauthier J., order dated 30/10/03, 12 pp.)

CUSTOMS AND EXCISE**EXCISE TAX ACT**

Appeal from T.C.C. decision [2002] T.C.J. No. 549 (QL) that interest of landlord who caused bailiff to seize, sell assets belonging to tenants pursuant to Rent Distress Act of British Columbia for arrears in rent not that of secured creditor under Excise Tax Act, s. 317(3) and that respondent, as bailiff, representative of landlord, not obligated to pay monies to appellant on account of tax debtor's liability under Act, namely that of tenant—Issue whether Tax Court Judge erred in concluding requirements of Act, s. 317(3) not met—Appeal dismissed—In so far as proceeds cover money due to landlord, landlord not particular person liable to make payment within meaning of s. 317(3)—Landlord creditor who engaged enforcement procedures to ensure payment of debt owed to him—Payment received by landlord not payment that, but for his security interest, would be payable to tax debtor—Excise Tax Act, R.S.C., 1985, c. E-15, s. 317(3) (as enacted by S.C. 1990, c. 45, s. 12; 2000, c. 30, s. 95)—Rent Distress Act, R.S.B.C. 1996, c. 403.

CANADA V. ABSOLUTE BAILIFFS INC. (A-643-02, 2003 FCA 397, Desjardins J.A., judgment dated 23/10/03, 6 pp.)

EMPLOYMENT INSURANCE

Judicial review of Umpire's decision (CUB 54187) allowing appeal from Board of Referees' decision upholding CEIC decision respondent did not qualify for employment insurance benefits in six months helped his wife run small café purchased by respondent—Under Employment Insurance

EMPLOYMENT INSURANCE—Concluded

Regulations, s. 30(1), person considered to have worked full working week, hence ineligible for employment insurance benefits during week in which self-employed in operation of business on claimant's own account or in partnership or co-adventure—However, Regulations, s. 30(2) providing for exception if claimant's self-employment in operation of business "to such a minor extent that a person would not normally rely on that employment or engagement as a principal means of livelihood"—Umpire concluded that Board had erred in applying wrong legal test for determining whether claimant disqualified under s. 30(1)—Application allowed—Umpire erred in law: claimant's intention to engage in full-time self employment not critical issue—Board correct to consider factors prescribed in s. 30; Umpire not at liberty to substitute some other test he may have thought would produce fairer result herein—Since Board applied right legal test, Umpire could only reverse Board's application of law to facts on ground of unreasonableness, in absence of some extricable principle of law: *Budhai v. Canada (Attorney General)*, [2003] 2 F.C. 57 (C.A.)—Employment Insurance Regulations, SOR/96-332, s. 30(1) (as am. by SOR/97-31, s. 15), (2).

CANADA (ATTORNEY GENERAL) V. ALAIE (A-682-02, 2003 FCA 416, Evans J.A., judgment dated 6/11/03, 4 pp.)

Respondent given unpaid leave of absence from work (requiring him to drive vehicle) after driver's licence suspended for three months—Application for employment insurance benefits denied on basis respondent voluntarily took unpaid leave without just cause—Board of Referees allowed appeal on basis respondent had asked for modified duties, without success—Board concluded, therefore, that respondent not disqualified for benefits under Employment Insurance Act, s. 32—Umpire dismissed appeal on basis Board's decision primarily based on findings of fact supportable on evidence—Appeal allowed—Cause of respondent's unpaid leave loss of driver's licence because of behaviour that could not possibly lead to conclusion, on any scenario, that he had just cause for taking unpaid leave—Without his licence, respondent could not perform normal duties—Fact he asked for modified duties and was refused irrelevant to his claim for employment insurance benefits—Employment Insurance Act, S.C. 1996, c. 23, s. 32.

CANADA (ATTORNEY GENERAL) V. COOPER (A-126-03, 2003 FCA 389, Sharlow J.A., judgment dated 21/10/03, 3 pp.)

INCOME TAX**EXEMPTIONS**

Appeal from Tax Court of Canada decision ((2002) D.T.C. 1856) dismissing appeal from assessment for 1997 taxation

INCOME TAX—Continued

year—Appellant employed as airline pilot with commercial air company based in Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR)—Issue whether Canada-China Tax Treaty applying to HKSAR—If Treaty applies to HKSAR, appellant's employment income would be exempt from taxation in Canada pursuant to Treaty, Art. 15(3) and appellant would be entitled to corresponding deduction under Income Tax Act, s. 110(1)(f)(i)—T.C.C. Judge found, although HKSAR formed inalienable part of People's Republic of China (PRC) since July 1, 1997, Treaty not intended by parties to apply to HKSAR—Appeal dismissed—Basic Law of HKSAR, in effect as of July 1, 1997, provided for continuation of laws previously in force in Hong Kong, and provided for preservation of its tax system as independent taxation system—HKSAR has not entered into any double taxation avoidance agreement since devolution, does not consider itself bound by any of international tax treaties to which PRC party (54 such treaties as of 1997)—In exchange of correspondence in March 2001, governments of Canada, PRC and HKSAR each took position Treaty not applicable to HKSAR—Looking at language of Treaty, does not appear Treaty intended to apply to Hong Kong or HKSAR—Also, commonly expressed intention of parties entitled to great weight and should not be ignored unless contrary intent can be shown in either words of Treaty or in some other expression by parties—No such contrary intent has been shown—Agreement between the Government of Canada and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, S.C. 1986, c. 48, Sch. V, Art. 15(3)—Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1, s. 110(1)(f)(i).

EDWARDS V. CANADA (A-534-02, 2003 FCA 378, Noël J.A., judgment dated 14/10/03, 19 pp.)

INCOME CALCULATION*Deductions*

Judicial review of judgment delivered by Tax Court of Canada ([2002] 3 C.T.C. 431), dismissing applicant's appeal against assessments issued for 1994, 1995, 1996 and 1997 taxation years—Issue deduction of rental losses incurred by applicant in regard to condominium situated in Florida—Issue whether Supreme Court decision in *Stewart v. Canada*, [2002] 2 S.C.R. 645, can be of any assistance to applicant—In *Stewart*, Supreme Court held that reasonable expectation of profit test in judging existence of source of income applies only in certain circumstances—Henceforth, Court may consider factors enumerated in *Moldovan v. The Queen*, [1978] 1 S.C.R. 480, only to extent activity bears some personal element—In case at bar, Tax Court Judge concluded that applicant first and foremost sought advantage of owning condominium in Florida for his personal purposes—Evidence

INCOME TAX—Continued

supported this conclusion—Trial Judge therefore had to apply tests set out in *Moldovan* judgment and consider whether applicant could be said to have reasonable expectation of profit—Negligible rental income, when considered in light of high cost of financing and absence of serious business plan, allowed Tax Court Judge to find applicant did not have reasonable expectation of profit—Tax Court Judge's analysis consistent with approach recommended in *Stewart*—Judicial review dismissed.

MASSÉ V. M.N.R. (A-649-00, 2003 FCA 351, Noël J.A., judgment dated 26/9/03, 7 pp.)

Appeals from T.C.C. decision ([2003] 1 C.T.C. 2045) denying appellants' appeals from notices of reassessment issued by MNR—Facts herein same as those in *OSFC Holdings Ltd. v. Canada*, [2002] 2 F.C. 288 (C.A.)—Standard Trust Company lent money on security of mortgages on real property, became insolvent—In order to maximize recovery from disposition of Standard's assets, liquidator caused series of transactions to take place which allowed appellants to use losses accrued on portfolio of Standard's mortgages—Appellants deducted shares of partnership loss in computing 1993, 1994 taxable incomes—Minister disallowed deduction of losses, relying on Income Tax Act, s. 245 (General Anti-avoidance Rule—GAAR)—T.C.C. holding transactions series of avoidance transactions conferring tax benefit on appellants—Appellants conceded transactions in question avoidance transactions, obtained tax benefit as result of them but attack *OSFC*, GAAR itself—Appellants arguing Court should overrule prior decision in *OSFC* in respect of abuse analysis under Income Tax Act, s. 245—No reason for Court to consider overruling prior decision—GAAR not unconstitutional having regard to Constitution Act, 1867, s. 53—GAAR not allowing Minister to set defining feature of income tax such as setting of tax base, rates as in *Ontario English Catholic Teachers' Assn. v. Ontario (Attorney General)*, [2001] 1 S.C.R. 470—Minister has not been delegated power to make policy, to impose new tax on own initiative—GAAR not unconstitutional having regard to Charter, s. 7—Reassessments of taxpayers not resulting in deprivation of liberty, security of person—S. 245(4) not unconstitutionally vague—Capable of supporting legal debate, coherent judicial interpretation—Appeals dismissed—Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1, s. 245—Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.)), Schedule to the Constitution Act, 1982, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], s. 53—Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 7.

KAULIUS V. CANADA (A-346-02, 2003 FCA 371, Rothstein J.A., judgment dated 7/10/03, 13 pp.)

INCOME TAX—Continued**REASSESSMENT**

Appeal from Tax Court of Canada judgment dismissing appellant's appeal from reassessments for 1987, 1988, 1989, 1990 and 1991 taxation years—Reassessments for years 1987 to 1990 included interest income from residential mortgages in appellant's income, and assessed interest and penalties for taxpayer's failure to report same—With respect to 1991 taxation years, reassessment includes only interest income from residential mortgages—Appellant submits T.C.J.'s reasons do not meet standard enunciated in *R. v. Sheppard*, [2002] 1 S.C.R. 869—Specifically, appellant argues reasons deficient because not sufficiently intelligible to permit appellate review of correctness of decision—No merit in appellant's submissions Tax Court Judge (T.C.J.) erred by failing to provide sufficient reasons for decision—T.C.J. reviewed evidence, made key findings of fact to support conclusions and set out legal test relevant to his analysis—Second, whether T.C.J. erred by failing to find issue of whether appellant had required mental state to justify imposition of penalties *res judicata* by reason of his criminal acquittal (accusation of tax fraud)—T.C.J. concluded issue of estoppel in civil proceeding does not flow from acquittal in criminal case—Issue of *mens rea* not *res judicata* between parties as burden of proof not same in both cases—Third, T.C.J. did not err for having failed to place burden of proving taxpayer's assessment on Minister of National Revenue—In case at bar, Minister adduced cogent evidence to support assessments, which appellant then had burden of rebutting—Appellant did not present any such rebuttal evidence—Consequently, no merit in appellant's contention and T.C.J. carefully examined evidence adduced and concluded Minister had, on balance of probabilities, met his burden—Fourth, T.C.J. did not err in failing to find conduct of investigation/audit constituted abuse of process—In *Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission)*, [2000] 2 S.C.R. 307, Supreme Court of Canada explained what proof necessary to justify conclusion of abuse of process—Appellant has not adduced sufficient evidence to meet threshold set by Supreme Court—Considering search team leader not in position to influence outcome of administrative proceedings, his inappropriate personal conduct not such as to justify conclusion of abuse of process—Although search team leader's conduct reprehensible, it did not result in any unfairness to appellant—Fifth, T.C.J. did not err in finding no breaches of Charter, ss. 7, 8 with respect to manner in which evidence in support of reassessment obtained, or alternatively, in finding evidence admissible under Charter, s. 24(2)—In *R. v. Jarvis*, [2003] 3 S.C.R. 757, Supreme Court held use of requirement provisions to secure information valid and any evidence obtained admissible in both civil and criminal enforcement proceedings, if predominant purpose of inquiry by Minister not determination

INCOME TAX—Concluded

of penal liability—Conduct of investigation herein consistent with audit, in that nature of evidence sought relevant to establishing whether or not there was unreported income and went more to appellant's tax liability in general than to specific *mens rea* of offence—No evidence which could have justified transfer of file to Special Investigation had it originated in Audit Branch of Revenue Canada—When requirement served upon financial institution "adversarial relationship" between state and individual had not been engaged, and predominant purpose of inquiry could not have been determination of penal liability—Thus, requirement served upon financial institution does not constitute unreasonable search and seizure and, therefore, appellant's rights under Charter, ss. 7, 8 not infringed—As to admissibility of evidence under Charter, s. 24(2), factors identified in *R. v. Stillman*, [1997] 1 S.C.R. 607, relevant to determination of whether evidence illegally obtained should be excluded pursuant thereto—T.C.J. made no error which would allow this Court to intervene—First, evidence at issue not conscriptive and thus, its admission does not render trial unfair—Secondly, Charter breach not serious because breach committed in good faith and was not deliberate or wilful—Thirdly, exclusion of evidence could deprive Minister of evidence necessary to enforce significant tax liability—Consequently, no basis for disturbing T.C.J.'s conclusion admission of evidence would not bring administration of justice into disrepute—Appeal dismissed—Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act, 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985 Appendix II, No. 44] ss. 7, 8, 24(2).

DWYER V. CANADA (A-424-01, 2003 FCA 322, Nadon J.A., judgment dated 26/8/03, 50 pp.)

PATENTS**INFRINGEMENT**

Applicants (GSK) seeking order under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(1) prohibiting Minister of Health from issuing notice of compliance (NOC) to Genpharm Inc. (respondent) until after expiry of Canadian letters patent 1287060 ('060 patent) relating to crystalline paroxetine hydrochloride hemihydrate, processes for preparation, use as therapeutic agent in pharmaceutically acceptable form—Applicants taking issue only with claim 10 of patent—Application seeking to prohibit issuance of NOC to respondent for product containing crystalline paroxetine hydrochloride anhydrate—NOC Regulations prohibiting Minister of Health from issuing NOC until all relevant product, use patents in earlier approved medicine have expired—Second person must either wait until patent expiry before receiving NOC or may submit notice of allegation (NOA) to Minister with new drug submission—Burden of

PATENTS—Continued

proving on balance of probabilities, Genpharm's allegations not justified, on GSK—Court must determine whether Genpharm's allegations of invalidity, non-infringement justified or not—NOA sufficiently setting out factual, legal basis for respondent's allegations—Detailed statement filed by respondent raising allegations of invalidity on grounds of anticipation, novelty, in relation to claim 10—Detailed statement also raising issue of non-infringement—NOA, including detailed statement, met test for sufficiency as described in relevant case law—Current case law requiring Court to take purposive approach, having regard to entirety of patent, including disclosure—Respondent arguing patent invalid on two grounds: obviousness, anticipation—Test for obviousness requiring capable but non-imaginative skilled person to look at common knowledge in art at date of invention and immediately, without inventive ingenuity, reach described invention—Cited art here not meeting test—Test for anticipation defined by Federal Court of Appeal in *Beloit Canada Ltd. et al. v. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289—Anticipation, or lack of novelty, asserts that invention made known to public prior to relevant time—Respondent's argument claim 10 anticipated because of Patent Act, s. 27(1)(a), that is invention "known or used" by another person before priority date, failing as such knowledge, use must have been "available to the public" under Act, s. 61(1)(a)—As to infringement, burden on applicants to show respondent's product infringing claim 10 of patent—Applicants relying on testing of bulk material, certain tablets—However, doubt has been cast on reliability of testing—Applicants failed to establish infringement by respondent—Application for order of prohibition relating to '060 patent dismissed—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 6(1)—Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 27 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 8; S.C. 1993, c. 15, s. 31; c. 44, s. 192), 61 (as repealed by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 23).

GLAXOSMITHKLINE INC. V. GENPHARM INC. (T-1755-01, 2003 FC 1248, Heneghan J., order dated 24/10/03, 56 pp.)

PRACTICE

Applicants seeking order prohibiting Minister of Health from issuing notices of compliance to respondent Apotex in connection with ciprofloxacin hydrochloride tablets until after expiration of Canadian Patent 1218067 ('067 patent) (drug itself, process to produce it)—Notice of allegation giving rise to proceeding alleging that certain claims of patent invalid on basis of obviousness; lack of inventiveness—Application allowed in part—While legal burden resting with Bayer, question is whether Apotex has proved, on balance of probabilities by evidence supporting its allegations in its notice of allegation, that '067 patent invalid by reason of

PATENTS—Continued

obviousness—Application of test for obviousness as summarized in *Pfizer Canada Inc. et al. v. Apotex Inc. et al.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 466 (F.C.T.D.)—In absence of evidence of invention date, relevant date for purposes of assessing obviousness of claims priority filing date identified in patent, here, October 29, 1981—For purposes of present matter, person of ordinary skill in art highly trained, experienced scientist—Ciprofloxacin, new substance, has, since its introduction in market, demonstrated unexpected usefulness—Ciprofloxacin has solved long-felt need, has been commercial success, commanding industry praise—*Hoechst v. Halocarbon (Ontario) Ltd. et al.*, [1979] 2 S.C.R. 929 applied as to obviousness—Much of expert testimony on behalf of Apotex on which Apotex' argument for invalidity of product-by-process claims of patent based amounting to hindsight analysis—On totality of evidence before Court, Bayer successfully refuted allegation claims of patent obvious on relevant date when viewed through eyes of person of ordinary skill in relevant art—Process claimed in other claims of patent valid as not obvious at relevant date in that, in context of patent, process produced new, useful substance, ciprofloxacin, which possessed utility that could not have been expected by person of ordinary skill in art at that date.

BAYER AG V. APOTEX INC. (T-2052-01, 2003 FC 1199, Gibson J., order dated 17/10/03, 50 pp.)

Application pursuant to Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(5) (Regulations) by which respondent Apotex Inc. (Apotex) seeking order dismissing application made under Regulations, s. 6(1) by GlaxoSmithKline Inc. and Smithkline Beecham P.L.C. (GSK)—GSK application under s. 6(1) for order prohibiting Minister of Health (Minister) from issuing Notice of Compliance (NOC) to Apotex for paroxetine hydrochloride anhydrate tablets with 10, 20 and 30 mg strengths—S. 6(1) application commenced by notice of allegation (NOA) dated June 6, 2002—Apotex taking position GSK's s. 6(1) application should be dismissed because Canadian Letters Patent Nos. 2168829 ('829 patent), 2210023 ('023 patent) and 2211522 ('522 patent) (collectively, "Patents") improperly listed on register maintained by Minister pursuant to Regulations (Register)—GSK marketing paroxetine hydrochloride anhydrate tablets with 10, 20 and 30 mg dosage strengths—GSK's original NOC for paroxetine hydrochloride anhydrate tablets issued on May 4, 1993, as result of abbreviated new drug submission (ANDS) submitted on June 11, 1990—Application for all three of patents filed on February 5, 1996, several years after GSK received original NOC for paroxetine hydrochloride anhydrate tablets—'829 Patent issued on December 16, 1997, '023 Patent issued on February 9, 1999 and '522 Patent issued on December 7,

PATENTS—Continued

1999—GSK submitted Patents for inclusion on Register in connection with number of supplementary New Drug Submissions (NDS)—'829 Patent and '023 Patent first added to Register on October 18, 1999—'522 Patent added to register on January 10, 2000—Of the several grounds advanced by Apotex to show Patents not properly listed on Register, most significant involving consideration of crucial timing issues—Timing issues bring into play whole scheme of Regulations and detailed consideration of provisions of ss. 4, 6—In accordance with scheme of Regulations, and in light of drastic consequences to second persons, important strict conditions outlined in s. 4 for addition of patents to Register be respected, and patents should not be added to Register outside these strict timelines—These stipulations designed to ensure generic manufacturers not impeded unfairly from accessing market—Since amendments to Regulations which introduced s. 4(6), timing requirements of Regulations to be strictly observed, and patentees may not subvert those timing requirements and add patents to existing list by filing subsequent NDS and including patent list with that submission—Rather, once patent list exists in respect of drug product, patents may only be added to list in respect of drug product if patent applied for before original NDS filed, and issued thereafter—Word “submissions” for purposes of ss. 4, 5 expressly including supplemental submission—In case at bar, expression “submissions for Notice of Compliance”, as used in ss. 4, 5 means new drug submission, abbreviated new drug submission and supplement to new drug submission or to abbreviated new drug submission as clearly established in *Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health)* (1999), 87 C.P.R. (3d) 271 (F.C.T.D.)—Timing issues raised by Apotex in present case squarely before McGillis J. in *Apotex Inc.*—Meticulous and extensive analysis of McGillis J. in *Apotex Inc.* applicable in case at bar—Word “submission” as appearing throughout ss. 4, 5 means “submission for Notice of Compliance” and includes “new drug submission, an abbreviated new drug submission and a supplement to a new drug submission or to an abbreviated new drug submission”—In case at bar, Court not convinced under any relevant standard supplemental submissions not properly on register, at least in so far as timing issues raised by Apotex concerned—Hence, dismissal order cannot be granted on this ground—Apotex arguing Patents not eligible for inclusion on Register because of their subject-matter—S. 4(2) providing that, in order to be eligible for inclusion on Register, patent must, among other things, contain claim for “the medicine itself” or use of medicine in respect of which it is listed—GSK’s NOC lists only “paroxetine hydrochloride” as medicine included in GSK’s tablets, although form of paroxetine hydrochloride sold by GSK is hemihydrate form—Clear from GSK’s product monograph for “Paxil” brand paroxetine hydrochloride tablets that both hemihydrate and anhydrate forms of paroxetine hydrochloride can be used

PATENTS—Continued

as medicine in tablets—Furthermore, GSK has received NOA from Apotex indicating Apotex has filed ANDS comparing its tablets of paroxetine hydrochloride to GSK’s tablets of paroxetine hydrochloride—Pursuant to Food and Drug Regulations, s. C.08.002.1, when generic drug manufacturer such as Apotex files ANDS it must compare drug product that it intends to market to already approved Canadian reference product—In case at bar, Apotex obviously chose GSK’s tablets of medicine paroxetine hydrochloride—In so doing, Apotex relying on Health Canada’s approval of GSK’s product for approval of its own product—Indeed, Apotex essentially must show only its tablet bioequivalent to GSK’s tablets—In addition, s. C.08.002.1 requires Apotex’s product be pharmaceutical equivalent of Canadian reference product—In s. C.08.001.1, “pharmaceutical equivalent” defined to mean new drug that, in comparison with another drug, contains identical amounts of identical medicinal ingredients, and comparable dosage forms, but does not necessarily contain same non-medicinal ingredients—Since non-medicinal ingredients need not be identical, generic free to seek approval of different tablet formulation containing different non-medicinal ingredients from Canadian reference product—GSK asks Court to conclude, on basis Apotex comparing anhydrate product to GSK’s product, Apotex not free to assert anhydrate forms of paroxetine hydrochloride and paroxetine hydrochloride hemihydrate different substances and therefore different medicines—On basis of GSK’s reasoning on this point, Court cannot conclude under any relevant standard Patents should be excluded from Register because of their subject-matter, and GSK s. 6(1) application dismissed under s. 6(5)—Apotex advances further argument Patents not relevant to medicine or submission in respect of which listed and so not eligible for inclusion on Register—Federal Court of Appeal recently affirmed patent that does not relate to commercial formulation of drug can be listed on Register with respect to that drug (*Eli Lilly Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, [2003] 3 F.C. 140 (C.A.))—Furthermore, Court of Appeal affirmed in *Eli Lilly* that any other interpretation would defeat objective of Regulations—In *Eli Lilly*, Court of Appeal held that “relevance” limited to requirement for certification of relevance as to dosage form, strength and route of administration—Patents in issue relevant to submission in respect of which Patent Lists relating to these Patents filed—Court not convinced by Apotex’s argument Patents not relevant to medicine or submission in respect of which they are listed to extent required under any relevant standard to warrant dismissal under Regulations, s. 6(5)—Apotex finally seeking to invoke Regulations, s. 6(5)(b) to dismiss GSK’s s. 6(1) application on grounds that it is frivolous, vexatious and abuse of process—Regulations, s. 5(1) providing generic manufacturer only required to serve NOA where it makes comparison to drug product marketed in Canada pursuant to NOC—Standard for dismissal under s. 6(5)(b) restrictive,

PATENTS—Concluded

“plain and obvious test” which Apotex failed to meet on this ground—Application dismissed—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 4 (as am. by SOR/98-166, s. 3), 5 (as am. *idem*, s. 4; 99-379, s. 2), 6 (as am. by SOR/98-166, s. 4; 99-379, s. 3)—Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870, s. C.08.001.1 (as enacted by SOR/95-441, s. 3), C.08.002.1 (as enacted *idem*, s. 5).

GLAXOSMITHKLINE INC. v. APOTEX INC. (T-876-02, 2003 FC 1055, Russell J., order dated 10/9/03, 39 pp.)

PRACTICE**COSTS**

In proceedings regarding costs, plaintiffs by counterclaim seek access to documentation underlying settlement of plaintiff’s action against one of defendants and of that defendant’s counterclaim against plaintiff—No basis, of policy nature or otherwise, justifying, on facts of matter herein, exception to general policy that parties should be protected from being embarrassed by attempts at concession or compromise or even by confessions of weakness—Motion for disclosure of documentation relating to settlement between plaintiff and one of defendants dismissed—With respect to motion for solicitor-and-client costs, on evidence, conduct of plaintiff in course of action cannot be characterized as scandalous or outrageous—Nor can plaintiff’s conduct be said to be in nature of misconduct deserving reproof or rebuke—No basis whatsoever to infer bad faith on part of plaintiff—Therefore, award of costs on solicitor-and-client basis not justified—As clear and unequivocal offer to settle had been made by plaintiffs by counterclaim, they are entitled to double costs from date of offer—Lump sum costs fixed at \$38,000 for fees, disbursements and taxes awarded to plaintiffs by counterclaim against plaintiff.

STRACHAN v. CONSTANT CRAVING (THE) (T-448-98, 2003 FC 1175, Gibson J., taxation dated 10/10/03, 20 pp.)

DISCOVERY*Production of Documents*

Appeal from Prothonotary’s order dismissing plaintiff’s motion for further and better affidavit of documents—Main proceeding concerning prohibition proceedings under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations in respect of drug acyclovir—Prothonotary dismissed motion on basis plaintiff had failed to establish through compelling evidence that relevant documents exist, but have not been listed by defendants in affidavit of documents—Issues: (1) standard of review; (2) whether Court can consider pleadings, affidavits used in parallel cases, notwithstanding that Prothonotary had only decision before him when considering

PRACTICE—Continued

motion currently under appeal; (3) should Prothonotary herein have followed decision in *Apotex Inc. v. Merck & Co. Inc.*, 2002 FCT 166; [2002] F.C.J. No. 236 (QL), given near identical nature of both cases, and principle of judicial comity?—Appeal allowed in part—(1) Prothonotary herein applied wrong principle when concluded plaintiff failed to provide compelling evidence relevant documents existed and had not been disclosed—Order for further production warranted where requesting party produces sufficient or persuasive evidence documents exist and should have been disclosed—(2) While reference made, before Prothonotary, to parallel case, neither notice of motion nor affidavit placed before Court during proceedings—Prothonotary made no reference to parallel decision in his order—While no new evidence should be admitted by Court when hearing appeal from Prothonotary, Court can take into consideration documents part of public record—Herein, pleadings, affidavit public documents, therefore can be taken into consideration—(3) In *Apotex Inc. v. Merck & Co. Inc.*, nearly identical in nature to present case, can be inferred that Prothonotary therein found applicants had made out sufficient case for further particulars; documents requested relevant to case in issue and should be produced; that request should be limited in time to period post- 1993 when Regulations first enacted—Prothonotary therein required defendants to disclose documents related to corporate relationship for years 1993-1998, any relevant communication between themselves and government officials regarding scope, applicability of Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 8—Common business practice suggesting defendants have failed to disclose existence of all documents regarding their relationship relevant to proceedings—For reasons of consistency, predictability and judicial comity, order issued by Prothonotary therein equally applicable herein as in *Apotex Inc. v. Merck & Co. Inc.* and should be followed—With respect to other types of documents, Court cannot order disclosure of documents based upon mere speculation that corporate relationship with third parties may exist or based upon unsubstantiated claim that documents in possession, custody or control of defendant—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 8.

APOTEX INC. v. WELLCOME FOUNDATION LTD. (T-1686-01, 2003 FC 1229, von Finckenstein J., order dated 21/10/03, 9 pp.)

JUDGMENTS AND ORDERS

Appeal from F.C.T.D. decision related to appeal in Court file A-244-03—In that appeal, Court reviewing T.D. order dated May 29, 2003 dealing with dispute as to which of two groups lawful councillors of Salt River Band—Appeal dismissed by Court—T.D. order dated May 29, 2003 final order—Following land claim settlement, more than \$60 million held for Band by Royal Trust Company in Winnipeg

PRACTICE—Continued

as trustee—On January 10, 2003, Motions Judge ordered funds held by Royal Trust Company as trustee for Band be frozen until further order of Court—On May 29, 2003, Motions Judge ordered January 10, 2003 order to remain in effect—On June 20, 2003, Motions Judge made order now under appeal—Whether Motions Judge had jurisdiction to make June 20, 2003 order specifying signing officers, requiring Chief be mandatory signing officer on all negotiable instruments—June 20, 2003 order made without jurisdiction—Under Federal Court Act, s. 18.2, once final order of Federal Court made, all prior interim orders cease to have effect—Once application finally disposed of nothing left pending—Any interim order that may have been made ceases to have continuing effect—January 10, 2003 order quite proper as interim order pending determination as to which of disputing groups lawful Chief, Councillors of Band—But once final order of May 29, 2003 determined that issue, January 10, 2003 order spent, could not be extended by paragraph 50 of Motions Judge's reasons—After final order made, no jurisdiction in Federal Court to make further interim orders—Therefore, June 20, 2003 order could not be considered interim order—Jurisdiction of Federal Court to make orders following final order limited—Court may only do so on motion to reconsider under r. 397(1); in order to correct clerical mistakes, errors, omissions under r. 397(2); or on motion to set aside, vary order by reason of matter that arose, was discovered subsequent to making of order or when order obtained by fraud under r. 399—None of provisions invoked by appellants herein before Motions Judge—Once Motions Judge finally determined who were rightful members of Band Council, had no jurisdiction to intervene in exercise of Council's powers, including power to appoint signing officers—Appeal allowed—Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.2 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 28)—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 397, 399.

SALT RIVER FIRST NATION 195 COUNCILLORS V. MARIE (A-286-03, 2003 FCA 384, Rothstein J.A., judgment dated 20/10/03, 7 pp.)

VARIATION OF TIME

Appeal by Crown from Federal Court order under Federal Court Act, s. 18.1(2) granting respondent's motion for extension of time for filing application for judicial review—Decision to extend time for commencing proceeding discretionary—Such decisions cannot be reversed on appeal except on basis of error of law—Remedy sought by respondent order quashing confirmation of assessments, requiring objection to be reconsidered—Respondent filed motion for extension of time giving rise to appeal—Motions Judge granting motion on basis of written submissions—Whether Federal Court has jurisdiction to quash decision to confirm notice of objection under Income Tax Act—Federal Court's judicial review jurisdiction defined by Federal Court

PRACTICE—Concluded

Act, s. 18(1), limited by Act, s. 18.1—Under s. 18.5(1), decision to confirm cannot be subject of application for judicial review in Federal Court—Motions Judge erred in law in granting respondent's motion for extension of time to commence application for judicial review—Appeal allowed—Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4; 2002, c. 8, s. 26), 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27), 18.5 (as enacted *idem*, s. 28)—Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1.

WEBSTER V. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (A-50-03, 2003 FCA 388, Sharlow J.A., judgment dated 21/10/03, 10 pp.)

TRADE-MARKS**EXPUNGEMENT**

Application pursuant to Trade-marks Act, s. 57(1), to expunge respondent's trade-mark Registration No. TMA 468,995 for "Slope Bin Container Distinguishing Guise Design" from Register of Trade-marks—Subject-matter of trade-mark shape of respondent's "Hid-a-Bag" refuse container, animal-proof garbage can for national parks and other areas with wildlife—Applicants (WCC) based expungement application on five grounds: (1) trade-mark invalid and void *ab initio* because application for trade-mark registration contained false statement; (2) trade-mark invalid because not distinctive when filed on June 12, 1995; or, not distinctive when proceedings commenced on June 26, 1997; (3) trade-mark not registrable as distinguishing guise because its features primarily functional; (4) trade-mark invalid because exclusive use by respondent of distinguishing guise likely to unreasonably limit development of art or industry for refuse containers; (5) respondent breached implied promise made under Industrial Design Act, to dedicate design to public when it obtained trade-mark after expiry of its Canadian Industrial Design registration—Dispute concerns shape of respondent's Hid-a-Bag refuse container—Container in question upwardly inclined rectangular shape, departing from vertical by approximately 30° to 35°, with vertically truncated back end and forwardly extending horizontal base—In expungement proceedings, onus upon party attacking registration to show registration should be expunged—Corresponding presumption mark in question valid, and if doubt exists then that doubt must be resolved in favour of validity of trade-mark—Firstly, as respondent's error innocent misstatement not fundamental to registration, not enough to render registration invalid or void *ab initio*—Secondly, regarding distinctiveness, ample evidence of use of trade-mark by respondent prior to June 12, 1995—Respondent also provided evidence shape of Hid-a-Bag container distinguishes it from wares of respondent's competitors—Addition of ornamental or functional features such as those identified by

TRADE-MARKS—Continued

WCC did not negate distinctiveness of mark as message given to public remained clear—Features of distinguishing guise highlighted in trade-mark registration at issue remained easily identifiable in respondent's Hid-a-Bag containers even with addition of other features—All of evidence outlined leads to conclusion Hid-a-Bag container has become "vital identifier of Haul-All company"—Accordingly, respondent's trade-mark cannot be expunged from Register due to lack of distinctiveness—Thirdly, concerning functionality of guise's features, while distinguishing guise may possess functional element or component, mark which goes beyond distinguishing wares of its owner to functional structure of wares transgresses legitimate boundaries of trade-mark—On evidence, WCC made out *prima facie* case that purpose of sloped design primarily functional so as to overcome presumption design mark valid—On balance of probabilities, Slope Bin Container Distinguishing Guise Design primarily functional—Accordingly, distinguishing guise trade-mark invalid as being primarily functional and subject to expungement on basis of functionality—Fourthly, regarding unreasonable limitation on development of art or industry, actual evidence on restraint on manufacturing and trade has been unequivocally presented to Court by applicants—Accordingly, trade-mark subject to expungement for unreasonably limiting development of art or industry—Regarding last ground alleging breach of implied promise made under Industrial Design Act, WCC's submission novel one seeking to bar parties from obtaining distinguishing guise trade-mark if same design has previously been subject of

TRADE-MARKS—Concluded

industrial design registration—WCC argued that implicit in grant of 10-year monopoly under Industrial Design Act is promise to dedicate design to public following expiry of design registration—Four reasons to not accede to WCC's argument—First, legislative responsibility rests with Parliament and it has not chosen to make industrial design protection and trade-mark protection mutually exclusive—In light of its decision to explicitly limit overlapping of industrial protection and copyright protection, it must be presumed Parliament did not feel it necessary to create similar barrier between Industrial Design Act and Trade-marks Act—Second, long-held position of courts not to prohibit registration of design as trade-mark even if it has already enjoyed protection of industrial design registration—Third, neither s. 13(1)(b) nor concept of distinctiveness create needed foundation for this restriction—Fourth, not within competency of this Court to read in restriction sought by applicants—Therefore, respondent's trade-mark cannot be expunged because of respondent's earlier industrial design registration—Application to expunge respondent's trade-mark from Register of Trade-marks allowed with costs to applicants * Ed. Note—This decision was reversed by F.C.A. without reasons on April 14, 2004, docket A-429-03—Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 13, 57(1)—Industrial Design Act, R.S.C., 1985, c. I-9.

WCC CONTAINERS SALES LTD. v. HAUL-ALLEQUIPMENT LTD. (T-1385-97, 2003 FC 962, Kelen J., order dated 26/8/03, 36 pp.)

FICHES ANALYTIQUES

Les fiches analytiques résument les décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale qui ne satisfont pas aux critères rigoureux de sélection pour la publication intégrale mais qui sont suffisamment intéressantes pour faire l'objet d'un résumé sous forme de fiche analytique. On peut consulter le texte complet des décisions à l'adresse <http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/index.shtml> pour la Cour d'appel fédérale et <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/index.shtml> pour la Cour fédérale ou le commander au bureau central du greffe de la Cour d'appel fédérale ou de la cour Fédérale à Ottawa ou aux bureaux locaux de Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Winnipeg

ANIMAUX

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission de révision selon laquelle le demandeur avait satisfait aux exigences de l'art. 16(1) de la Loi sur la santé des animaux— À son arrivé à l'Aéroport international de Vancouver sur un vol en provenance d'Amsterdam, le défendeur a déclaré qu'il n'apportait avec lui au Canada aucun des produits mentionnés dans une liste de produits désignés, notamment de la viande— Avant que ses bagages n'atteignent l'appareil à rayons x, le défendeur a déclaré à un représentant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qu'il y avait du salami dans ses bagages—Le représentant, prétendant que le défendeur avait importé au Canada un sous-produit animal sans respecter les exigences de l'art. 40 du Règlement sur la santé des animaux, lui a remis un procès-verbal comportant une amende—Le ministre a confirmé la violation—Le défendeur a renvoyé l'affaire pour examen à la Commission de révision—Le demandeur prétend que la Commission de révision a mal interprété les dispositions législatives—La nature de la question dont la Commission est saisie est une pure question d'interprétation de la loi qui ne fait pas appel à ses connaissances spécialisées dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire—La norme de contrôle de la Commission de révision quant à la question soulevée par la présente demande est celle de la décision correcte—Selon la Commission de révision, dès que la chose est présentée à l'inspection, l'objectif de la loi est atteint—La question de savoir si la chose est admissible à l'importation est une question qui ne concerne pas le demandeur—Le législateur a utilisé les mots «importer» et «importation» partout dans la Loi et dans le Règlement—Si la chose est présentée à l'inspection au moment de l'importation, et selon le Règlement le fait d'importer cette chose constitue une infraction, il est raisonnable de conclure qu'au moment où elle a été présentée, elle avait été importée, ce qui avait pour conséquence d'exposer l'importateur à une pénalité—Les recours possibles dans le cas de biens qui ne sont pas admissibles à l'importation au Canada, c'est-à-dire la confiscation (art. 17) ou un ordre de renvoi du Canada (art. 18) dépendent tous les deux de la conclusion que dans les faits la chose a été importée au Canada—Le mot «importer» n'a pas une signification différente lorsqu'il est utilisé dans l'art. 40

ANIMAUX—Fin

et lorsqu'il est utilisé dans l'art. 16 de la Loi—La décision rendue par la Commission de révision est annulée— Règlement sur la santé des animaux, DORS/2000-187, art. 40.

CANADA (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS) C. WESTPHAL-LARSEN (A-567-02, 2003 CAF 383, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 20-10-03, 11 p.)

ASSURANCE-EMPLOI

Contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre (CUB 54187) ayant fait droit à l'appel interjeté contre la décision d'un conseil arbitral ayant confirmé la décision de la CAEC suivant laquelle le défendeur n'était pas admissible à des prestations d'emploi pendant les six mois où il avait aidé son épouse à exploiter un petit café qu'il avait acheté—L'art. 30(1) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit qu'on considère que le prestataire a effectué une semaine entière de travail et est par conséquent non admissible à des prestations d'emploi pour toute semaine entière où il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé—L'art. 30(2) du Règlement prévoit toutefois une exception si le demandeur exerce un emploi autonome ou exploite une entreprise «dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne représenterait pas normalement son principal moyen de subsistance»—Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique pour déterminer si le prestataire était non admissible aux prestations en application de l'art. 30(1)— Demande accueillie—Le juge-arbitre a commis une erreur de droit: l'intention du prestataire d'exercer un emploi autonome à temps plein n'est pas la question critique—Le conseil a eu raison de tenir compte des facteurs énoncés à l'art. 30, et il n'était pas loisible au juge-arbitre d'appliquer un critère différent qui était, selon lui, susceptible de conduire à un résultat plus équitable en l'espèce—Vu que le conseil a appliqué le bon critère juridique et qu'aucun principe de droit ne peut être dégagé, le juge-arbitre ne pouvait annuler la décision du conseil que si celui-ci avait appliqué la loi aux faits de façon déraisonnable: *Budhai c. Canada (Procureur*

ASSURANCE-EMPLOI—Fin

général, [2003] 2 C.F. 57 (C.A.)—Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 30(1) (mod. par DORS/97-31, art. 15), (2).

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) C. ALAIE (A-682-02, 2003 CAF 416, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 6-11-03, 4 p.)

Le défendeur s'est vu accorder un congé non payé de son travail (dans le cadre duquel il était appelé à conduire un véhicule) après que son permis de conduire fut suspendu pendant trois mois—Demande de prestations d'assurance-emploi refusée au motif qu'il avait pris volontairement un congé non payé sans justification—L'appel du défendeur auprès du conseil arbitral a été accueilli au motif que le défendeur avait demandé que ses fonctions soient modifiées, sans succès—Le conseil a donc conclu qu'il n'était pas exclu du bénéfice des prestations en application de l'art. 32 de la Loi sur l'assurance-emploi—Le juge-arbitre a rejeté l'appel au motif que la décision du conseil était principalement fondée sur des conclusions de fait qui étaient justifiables au regard de la preuve—Appel accueilli—La justification du congé non payé du défendeur était la perte de son permis en raison de son comportement, ce qui ne pouvait d'aucune façon mener à la conclusion, dans n'importe quelle situation, qu'il était fondé de prendre un congé non payé—Sans son permis, le défendeur ne pouvait pas remplir ses fonctions normales—Le fait qu'il ait demandé que ses fonctions soient modifiées et que cela lui ait été refusé n'est pas pertinent au regard de sa demande de prestations d'assurance-emploi—Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 32.

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) C. COOPER (A-126-03, 2003 CAF 389, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 21-10-03, 3 p.)

BREVETS**CONTREFAÇON**

Les demanderesse (GSK) souhaitent obtenir une ordonnance, en application de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), interdisant au ministre de la Santé de délivrer des avis de conformité (AC) à Genpharm Inc. (défenderesse) avant l'expiration des lettres patentes canadiennes 1287060 (brevet '060)—Le brevet '060 vise le chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté et ses procédés d'obtention et d'utilisation comme agent thérapeutique sous une forme acceptable sur le plan pharmaceutique—Les demanderesse ne s'opposent qu'à la revendication 10 du brevet—La demande vise à empêcher la délivrance d'un AC à la défenderesse pour son produit contenant du chlorhydrate cristallin de paroxétine anhydre—Le Règlement sur les AC interdit au ministre de la Santé de

BREVETS—Suite

délivrer un AC avant l'expiration de tous les brevets pertinents de produit ou d'exploitation reliés à des médicaments antérieurement autorisés—La seconde personne doit soit attendre l'expiration du brevet avant la délivrance d'un AC, soit présenter un avis d'allégation (AA) au ministre avec la présentation de drogue nouvelle—La charge d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que les allégations de Genpharm ne sont pas fondées repose sur GSK—La Cour doit décider si les allégations d'invalidité et de non-contrefaçon de Genpharm sont justifiées ou non—L'AA expose de manière suffisante les faits et le droit sur lesquels se fondent les allégations de la défenderesse—L'énoncé détaillé déposé par la défenderesse soulève des allégations d'invalidité fondées sur l'antériorité et la nouveauté à l'égard de la revendication 10—L'énoncé détaillé soulève également la question de l'absence de contrefaçon—L'AA, y compris l'énoncé détaillé, satisfait au critère du caractère suffisant énoncé dans la jurisprudence pertinente—La jurisprudence actuelle exige une interprétation de la Cour fondée sur l'objet visé, tenant compte de l'ensemble du brevet, y compris la divulgation—La défenderesse soutient que le brevet est invalide pour deux motifs: évidence et antériorité—Le critère de l'évidence exige que la personne du métier mais sans imagination étudie les connaissances courantes dans le domaine à la date de l'invention et arrive immédiatement, sans génie inventif, à l'invention décrite—En l'espèce les antériorités citées ne satisfont pas à ce critère—Le critère de l'antériorité a été défini par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289—La personne alléguant l'antériorité, ou absence de nouveauté, prétend que l'invention était connue du public avant la date pertinente—L'argument de la défenderesse selon lequel la revendication 10 est antériorisée en vertu de l'art. 27(1)a) de la Loi, soit que l'invention «était déjà connue ou exploitée» par une autre personne avant la date de priorité, n'est pas fondé parce que cette connaissance ou exploitation aurait dû être «accessible au public», suivant l'art. 61(1)a) de la Loi—Quant à la contrefaçon, le fardeau incombe aux demanderesse d'établir que le produit de la défenderesse contrefait la revendication 10 du brevet—Les demanderesse s'appuient sur des analyses de la substance en vrac et de certains comprimés—Toutefois, la fiabilité de ces analyses est mise en doute—Les demanderesse n'ont pas établi la contrefaçon de la défenderesse—La demande d'ordonnance d'interdiction à l'égard du brevet '060 est rejetée—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1)—Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 8; L.C. 1993, ch. 15, art. 31; ch. 44, art. 192), 61 (abrogé par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 23).

GLAXOSMITHKLINE INC. C. GENPHARM INC. (T-1755-01, 2003 CF 1248, juge Heneghan, ordonnance en date du 24-10-03, 63 p.)

BREVETS—Suite**PRATIQUE**

Les demanderesse cherchent à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer des avis de conformité à la défenderesse Apotex à l'égard des comprimés de chlorhydrate de ciprofloxacine avant l'expiration du brevet canadien 1218067 (le brevet '067) (médicament en soi et procédé de production)—Dans l'avis d'allégation ayant donné naissance à l'instance, on allègue que certaines revendications du brevet sont invalides pour cause d'évidence et de manque d'inventivité—La demande est accueillie en partie—Le fardeau ultime repose sur Bayer, mais la question est de savoir si Apotex a démontré par la preuve à l'appui des allégations contenues dans son avis d'allégation, selon la prépondérance des probabilités, que le brevet '067 est invalide pour cause d'évidence—On doit appliquer le critère de l'évidence tel qu'il est résumé dans la décision *Pfizer Canada Inc. et al. c. Apotex Inc. et al.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 466 (C.F. 1^{re} inst.)—En l'absence de preuve concernant la date d'invention, la date pertinente aux fins de l'appréciation de l'évidence des revendications est la date du dépôt prioritaire mentionnée dans le brevet, soit le 29 octobre 1981—Dans la présente affaire, la personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine est un scientifique hautement qualifié et expérimenté—La ciprofloxacine, nouvelle substance, a depuis son arrivée sur le marché, présenté des utilités imprévues—Elle a répondu à un besoin de longue date, a eu un succès commercial et l'industrie a reconnu son importance—L'arrêt *Hoechst c. Halocarbon (Ontario) Ltd. et al.*, [1979] 2 R.C.S. 929 s'applique pour ce qui est de la question de l'évidence—On peut qualifier d'analyse rétrospective la plupart des témoignages d'experts présentés pour le compte d'Apotex sur lesquels celle-ci s'appuie pour invoquer l'invalidité des revendications relatives au produit découlant du procédé—Vu l'ensemble de la preuve devant la Cour, Bayer a réfuté avec succès l'allégation selon laquelle les revendications du brevet étaient évidentes à la date pertinente pour la personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine pertinent—Le procédé revendiqué dans les autres revendications du brevet est valide parce qu'il n'était pas évident à la date pertinente; en effet, au moment où le brevet a été délivré, le procédé permettait de produire une substance nouvelle et utile, la ciprofloxacine, qui présentait une utilité qu'une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine n'aurait pas pu prévoir à cette date.

BAYER AG C. APOTEX INC. (T-2052-01, 2003 CF 1199, juge Gibson, ordonnance en date du 17-10-03, 49 p.)

Demande fondée sur l'art. 6(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), (le Règlement), par laquelle la défenderesse Apotex Inc. (Apotex) sollicite une

BREVETS—Suite

ordonnance rejetant une demande que GlaxoSmithKline Inc. et Smithkline Beecham P.L.C. (GSK) ont présentée en vertu de l'art. 6(1) du même Règlement pour obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé (ministre) de délivrer un avis de conformité (AC) à Apotex à l'égard de ses comprimés de chlorhydrate de paroxétine anhydre de 10, 20 et 30 mg—La demande fondée sur l'art. 6(1) a été engagée au moyen d'un avis d'allégation (AA) daté du 6 juin 2002—Apotex soutient que la demande de GSK fondée sur l'art. 6(1) devrait être rejetée, parce que les brevets canadiens numéros 2168829 (brevet '829), 2210023 (brevet '023) et 2211522 (brevet '522) (collectivement, les brevets) sont inscrits à tort dans le registre que tient le ministre en application du Règlement (registre)—GSK commercialise des comprimés de chlorhydrate de paroxétine anhydre en dosage de 10, 20 et 30 mg et a soumis un premier AC à l'égard des comprimés de chlorhydrate de paroxétine anhydre le 4 mai 1993, par suite d'une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) déposée le 11 juin 1990—Les demandes relatives aux trois brevets ont été déposées le 5 février 1996, plusieurs années après que GSK a reçu le premier AC à l'égard des comprimés de chlorhydrate de paroxétine anhydre—Le brevet '829 a été délivré le 16 décembre 1997, le brevet '023, le 9 février 1999, et le brevet '522, le 7 décembre 1999—GSK a soumis les brevets en vue de leur ajout au registre en liaison avec un certain nombre de présentations de drogue nouvelle (PDN) supplémentaires—Les brevets '829 et '023 ont été ajoutés au registre le 18 octobre 1999 et le brevet '522, le 10 janvier 2000—Des différents motifs qu'Apotex invoque pour démontrer que les brevets ne sont pas valablement inscrits au registre, le plus important nécessite un examen de questions cruciales d'ordre chronologique, qui mettent en cause l'ensemble du régime du Règlement et nécessitent un examen détaillé des art. 4 et 6 dudit Règlement—Compte tenu de l'économie du Règlement et des conséquences radicales de son application pour la seconde personne, il est important que les conditions strictes énoncées à l'art. 4 quant à l'ajout de brevets au registre soient respectées et qu'aucun brevet ne soit ajouté en dehors de ces délais stricts—Ces exigences visaient à éviter de priver indûment les fabricants de produits génériques de l'accès au marché—Depuis les modifications apportées au Règlement par l'ajout de l'art. 4(6), les exigences énoncées dans celui-ci quant aux délais doivent être observées à la lettre et les titulaires de brevet ne peuvent contourner ces exigences et ajouter des brevets à une liste existante en déposant une PDN subséquente et en y joignant une liste de brevets—Lorsqu'une liste de brevets existe relativement à un produit pharmaceutique, un brevet ne peut être ajouté à la liste à l'égard de ce médicament que s'il a été demandé avant le dépôt de la PDN originale et est délivré subséquentement—Le mot «*submission*» (demande) aux fins des art. 4 et 5 du Règlement couvre expressément une demande supplémentaire

BREVETS—Suite

—Dans la présente affaire, l'expression «demande d'avis de conformité» utilisée aux art. 4 et 5 du Règlement désigne une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle et un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle, comme la Cour l'a établi clairement dans *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)* (1999), 87 C.P.R. (3d) 271 (C.F. 1^{re} inst.)—Les questions que soulève Apotex en l'espèce en ce qui a trait au délai étaient identiques à celles dont la juge McGillis était saisie dans *Apotex Inc.*—L'analyse méticuleuse et approfondie que la juge McGillis a faite dans la décision *Apotex Inc.* s'applique en l'espèce—Le mot «demande» qui figure aux art. 4 et 5 du Règlement s'entend d'une «demande d'avis de conformité», ce qui couvre une «présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle et un supplément à l'une ou l'autre de ces présentations»—Dans la présente affaire, la Cour n'est pas convaincue que les brevets n'ont pas été inscrits régulièrement au registre, quelle que soit la norme pertinente appliquée, du moins en ce qui a trait aux questions de délai qu'Apotex invoque—Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance portant rejet pour ce motif—Apotex soutient que les brevets ne sont pas admissibles à l'inscription au registre en raison de leur objet—L'art. 4(2) du Règlement énonce que, pour être admissible à l'inscription au registre, le brevet doit, notamment, comporter une revendication relative «au médicament lui-même» ou à l'utilisation du médicament pour lequel il est inscrit—L'AC de GSK fait état uniquement du chlorhydrate de paroxétine à titre de médicament faisant partie des comprimés de celle-ci, même si la forme de chlorhydrate de paroxétine qu'elle vend est la forme semi-hydratée—Il appert clairement de la monographie de produit de GSK à l'égard des comprimés de chlorhydrate de paroxétine de la marque «Paxil» que tant la forme semi-hydratée que la forme anhydre du chlorhydrate de paroxétine peuvent être utilisées à titre de médicament dans les comprimés—De plus, GSK a reçu d'Apotex un AA indiquant que celle-ci avait déposé une PADN visant à comparer ses comprimés de chlorhydrate de paroxétine à ceux de GSK—Conformément à l'art. C.08.002.1 du Règlement sur les aliments et drogues (Règlement AD), lorsqu'un fabricant de produits pharmaceutiques génériques comme Apotex dépose une PADN, il doit comparer le produit pharmaceutique qu'il a l'intention de commercialiser à un produit de référence canadien déjà approuvé—Dans la présente affaire, Apotex a manifestement choisi les comprimés de chlorhydrate de paroxétine de GSK et, ce faisant, elle se fonde sur l'approbation du produit de GSK par Santé Canada pour faire approuver son propre produit—Effectivement, Apotex doit essentiellement démontrer simplement que son comprimé et ceux de GSK sont des médicaments bioéquivalents—De plus, l'art. C.08.002.1 du Règlement AD exige que le produit d'Apotex soit l'équivalent pharmaceu-

BREVETS—Suite

tique d'un produit de référence canadien—À l'art. C.08.001.1 de ce même Règlement, l'expression «équivalent pharmaceutique» est définie comme une drogue nouvelle qui, par comparaison à une autre drogue, contient les mêmes quantités d'ingrédients médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables, mais pas nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux—Étant donné qu'il n'est pas nécessaire que les ingrédients non médicinaux soient identiques, le fabricant de produits génériques peut chercher à obtenir l'approbation d'une formulation de comprimé différente contenant des ingrédients non médicinaux différents de ceux du produit de référence canadien—GSK demande à la Cour de conclure que, étant donné qu'Apotex compare son produit anhydre à celui de GSK, elle ne peut faire valoir que le chlorhydrate de paroxétine sous forme anhydre et le chlorhydrate de paroxétine sous forme semi-hydratée sont des substances différentes et, de ce fait, des produits médicinaux différents—Compte tenu du raisonnement de GSK sur ce point, la Cour ne peut conclure, selon l'une ou l'autre des normes applicables, que les brevets devraient être radiés du registre en raison de leur objet et que la demande de GSK fondée sur l'art. 6(1) devrait être rejetée en vertu de l'art. 6(5)—Apotex allègue également que les brevets ne sont pas pertinents quant au médicament ou à la présentation à l'égard desquels ils sont inscrits et ne sont donc pas admissibles à l'inscription au registre—La Cour d'appel fédérale a récemment affirmé qu'un brevet qui ne concerne pas la formulation commerciale d'une drogue peut être inscrit au registre à l'égard de cette drogue (*Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2003] 3 C.F. 140 (C.A.)) et a ajouté que toute autre interprétation irait à l'encontre des objectifs du Règlement—Dans l'arrêt *Eli Lilly*, la Cour d'appel a statué que la «pertinence» se limite à l'exigence d'une attestation de la pertinence quant à la forme posologique, à la concentration et à la voie d'administration—Les brevets en litige sont pertinents quant aux présentations à l'égard desquelles les listes de brevets se rapportant aux brevets en question ont été déposées—La Cour n'est pas convaincue, contrairement à ce qu'Apotex soutient, que les brevets ne sont pas pertinents quant au produit médicinal ou à la demande à l'égard desquels ils sont inscrits selon la mesure exigée aux termes d'une norme applicable pour justifier le rejet en vertu de l'art. 6(5) du Règlement—En dernier lieu, Apotex invoque l'art. 6(5)b) du Règlement pour demander le rejet de la demande de GSK fondée sur l'art. 6(1) au motif que celle-ci est frivole et vexatoire et constitue un abus de procédure—L'art. 5(1) du Règlement énonce que le fabricant de produits génériques n'est tenu de signifier un AA que lorsqu'il fait une comparaison avec un produit pharmaceutique qui est commercialisé au Canada conformément à un AC—La norme de rejet à appliquer en vertu de l'art. 6(5)b) du Règlement est le critère restreint

BREVETS—Fin

«évident et manifeste» qu'Apotex n'a pas établi en l'espèce—Demande rejetée—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4 (mod. par DORS/98-166, art. 3), 5 (mod., *idem*, art. 4; 99-379, art. 2), 6 (mod. par DORS/98-166, art. 4; 99-379, art. 3)—Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. C.08.001.1 (édicte par DORS/95-441, art. 3), C.08.002.1 (édicte, *idem*, art. 5).

GLAXOSMITHKLINE INC. C. APOTEX INC. (T-876-02, 2003 CF 1055, juge Russell, ordonnance en date du 10-9-03, 41 p.)

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION**EXCLUSION ET RENVOI***Personnes non admissibles*

Le demandeur voulait faire casser la décision d'un agent des visas de refuser à son épouse Jeanette Haddad un visa de résidente permanente pour lequel il avait produit à l'ambassade du Canada à Tel Aviv un engagement de parrainage parce que, selon l'agent des visas, il y avait des raisons de croire que M^{me} Haddad était complice de crimes de guerre, d'actes de génocide ou de crimes contre l'humanité—Certaines parties du dossier n'ont pas été communiquées au demandeur parce que le défendeur est d'avis qu'elles renferment des renseignements confidentiels, dont certains décrivent les méthodes et techniques d'enquête du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ainsi que du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC)—Les renseignements ne devraient pas être communiqués parce que leur communication serait préjudiciable à la sécurité nationale et à la sécurité de personnes—Dans sa demande de résidence permanente, M^{me} Haddad indiquait qu'elle travaillait pour l'Armée du Sud-Liban (ASL) comme préposée à l'administration depuis octobre 1992—L'agent des visas, aidé de la Section des crimes de guerre, a conclu que M^{me} Haddad n'était pas admissible—Lorsqu'il s'agit d'évaluer des points de droit, la norme de contrôle de la décision d'un agent des visas est celle de la décision correcte—Lorsque des questions mixtes de droit et de fait intéressent la spécialisation de l'agent des visas, une retenue s'impose, et la norme de la décision raisonnable *simpliciter* est applicable—Selon le demandeur, les éléments de preuve sur lesquels s'est fondé l'agent des visas n'établissaient nullement qu'il y avait des «motifs raisonnables» de croire que M^{me} Haddad avait commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des actes de génocide—La norme de preuve qu'il faut observer pour établir des «motifs raisonnables» est la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi—Il aurait été utile que la Section des crimes de guerre communique à l'agent des visas des motifs sur lesquels fonder sa décision, par exemple une preuve documentaire sur l'ASL,

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

et les règles du droit international conventionnel ou coutumier intéressant les art. 4 à 7 de la Loi sur les crimes de guerre—La Cour a jugé troublant que le dossier de l'agent des visas ne dise rien sur un élément aussi essentiel et, en l'absence d'une preuve aussi cruciale, elle n'a pu voir comment l'on aurait pu raisonnablement arriver à une telle conclusion—L'agent des visas n'a pas précisé quelle disposition particulière des art. 4 à 7 M^{me} Haddad était censée avoir transgressée—Cette absence d'explication constitue une erreur de droit—Un agent des visas non seulement peut, mais doit, consulter d'autres sources pour savoir si un requérant s'est ou non livré à des activités illégales—La décision de l'agent des visas renferme des erreurs qui justifient l'intervention de la Cour—Demande accueillie—Question certifiée: lorsqu'un agent des visas croit qu'un demandeur pourrait avoir commis un crime prévu aux art. 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et donc serait non admissible au Canada, l'agent des visas doit-il préciser quelle disposition particulière, il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur aurait transgressée?—Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, art. 4, 5, 6, 7.

ANDEEL C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-5236-02, 2003 CF 1085, juge Noël, ordonnance en date du 24-9-03, 12 p.)

Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire de l'avis de la représentante du ministre selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public au Canada et doit être renvoyé en Éthiopie—Le demandeur, un résident permanent du Canada depuis 1993, a été reconnu coupable d'agression et de contacts sexuels—Demande accueillie—La représentante a omis d'exposer dans son avis les raisons qui l'ont amenée à conclure que le demandeur présentait une menace imminente ou future pour les Canadiens—La représentante s'est fiée entièrement aux opinions des autres (Rapport sur l'avis du ministre, Demande d'avis du ministre)—Toutefois, ces documents ne contiennent pas d'analyse de la menace imminente ou future que le demandeur pourrait constituer pour les Canadiens—Ils ne traitent pas des rapports psychologiques selon lesquels il est peu probable que le demandeur récidive—La représentante du ministre n'a pas exposé les raisons qui l'ont amenée à conclure que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada—Motifs inadéquats—La décision *Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2003), 236 F.T.R. 117 (C.F. 1^{re} inst.), dans laquelle la Cour est arrivée à la même conclusion concernant un avis de danger presque identique est appliquée.

ALI C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-4820-02, 2003 CF 1115, juge O'Reilly, ordonnance en date du 29-9-03, 6 p.)

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

PRATIQUE EN MATIÈRE D'IMMIGRATION

Requête pour l'obtention d'un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs—Les demandeurs demandent le contrôle de la directive qui leur a été adressée de se présenter aux fins de renvoi—Le demandeur Artavia Mendez Jorge Arturo fait l'objet d'un acte d'accusation pour voies de fait devant la Cour criminelle de l'Ontario—L'art. 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est équivalent mais pas identique à l'art. 50(1a) de la Loi sur l'immigration—Cette dernière disposition a été interprétée comme empêchant l'exécution d'une mesure de renvoi dans les cas où la personne visée par l'ordonnance fait face à une accusation criminelle pendante, à moins que cette accusation n'ait d'abord fait l'objet d'un retrait ou qu'il n'y ait eu un arrêt des procédures relativement à celle-ci—La documentation soumise à la Cour dans la présente requête comprend une déclaration solennelle d'un «agent d'expulsion» du ministère du défendeur—Le renvoi du Canada de personnes comme les demandeurs, contre leur gré, revêt une grande importance pour ces personnes—La preuve de l'existence d'une entente entre le défendeur et le procureur général d'une province selon laquelle des accusations de nature criminelle seront retirées ou les procédures relativement à ces accusations seront arrêtées advenant le renvoi du Canada des demandeurs est simplement insuffisant aux fins de l'art. 234a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés—L'entente devrait être faite sans conditions et constatée par écrit—La Cour devrait être régulièrement saisie d'un tel élément de preuve dans les cas où le défendeur adopte la position selon laquelle l'art. 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés n'a pas pour effet de surseoir au renvoi d'une personne comme le demandeur Artavia Mendez Jorge Arturo—Sursis au renvoi des demandeurs jusqu'au 31 octobre 2003—À tous autres égards, la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant la décision finale de la demande de contrôle judiciaire sur laquelle la demande de sursis était fondée a été ajournée *sine die*—Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 50a)—Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50(1)—Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 234a).

DEL MILAGRO C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-7907-03, 2003 CF 1196, juge Gibson, ordonnance en date du 15-10-03, 5 p.)

STATUT AU CANADA

Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugiée ou celle de personne

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

à protéger—La demanderesse, une citoyenne iranienne, affirmait craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social (celui des victimes de violence conjugale) et du fait de sa religion, parce qu'elle s'est convertie au christianisme au Canada, s'exposant ainsi à un châtement sévère, voire à la mort, si elle retournait en Iran—Elle avait d'abord revendiqué le statut de réfugié sous un faux nom—La Commission a dit qu'elle n'était pas convaincue qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour rendre une décision favorable—La demande est accueillie—La Commission n'a pas fait défaut d'apprécier la partie de la revendication relative à la violence conjugale—La Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas établi le bien-fondé de sa crainte subjective au sens de l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés—La Commission n'a pas commis d'erreur justifiant la révision de sa décision lorsqu'elle a conclu, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire dont elle était saisie et notamment au fait que la crédibilité de la revendicatrice avait été sérieusement ébranlée par les fausses déclarations qu'elle avait faites en 1999 et par le délai excessif qu'elle avait laissé s'écouler avant de présenter sa revendication, que la demanderesse n'avait pas établi l'existence de l'élément subjectif de sa revendication en tant que victime de violence conjugale—En ce qui concerne la revendication de la demanderesse en qualité de personne à protéger au sens de l'art. 97 de la Loi par suite de sa conversion au christianisme et du crime d'apostasie, la Cour applique le jugement *Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2003 CF 1121, [2003] A.C.F. n° 1418 (C.F.)—La Cour a jugé dans cette affaire que l'art. 97 de la Loi n'exige pas que soit tirée une conclusion selon laquelle il existe une crainte subjective d'être persécuté, mais plutôt que soit tirée une conclusion selon laquelle un renvoi exposerait un demandeur à un risque d'être soumis à de la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités—Ayant accepté que le crime d'apostasie est sévèrement puni en Iran et que la demanderesse avait été baptisée lors d'une cérémonie publique, la Commission devait se demander si la revendicatrice serait considérée comme une apostate par les autorités iraniennes indépendamment des motifs de sa conversion et évaluer les risques que la revendicatrice soit punie en tant que convertie—En omettant de tenir compte de cet aspect de la revendication, la Commission a commis une erreur donnant ouverture à cassation—La Commission a également commis une erreur lorsqu'elle a examiné les motifs qui avaient poussé la demanderesse à se convertir et qu'elle n'a pas appliqué le bon critère en rejetant sa revendication au motif qu'elle n'avait pas été faite de bonne foi, c'est-à-dire que la demanderesse ne s'était pas convertie pour des raisons purement religieuses—Application de l'arrêt *Danian c. Secretary of State for the Home Department*, [1999] E.W.J. No. 5459 (QL) dans lequel le tribunal a jugé que, malgré le fait que la revendication reposait sur des opinions politiques clairement exprimées qui

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Fin

auraient été formulées dans le seul but d'étayer la revendication, le tribunal était quand même tenu de décider si le revendicateur s'exposerait à la persécution s'il retournait dans son pays d'origine—Les revendicateurs opportunistes sont toujours protégés par la Convention s'ils réussissent à établir qu'ils craignent véritablement et avec raison d'être persécutés pour un des motifs prévus par la Convention—Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

GHASEMIAN C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-5462-02, 2003 CF 1266, juge Gauthier, ordonnance en date du 30-10-03, 12 p.)

DOUANES ET ACCISE**LOI SUR LA TAXE D'ACCISE**

Appel à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt, [2002] J.C.I. n° 549 (QL) que l'intérêt d'un propriétaire qui avait demandé à un huissier de saisir et de vendre des biens appartenant à son locataire, en application de la Rent Distress Act de la Colombie-Britannique, pour arriérés de loyer, n'était pas celui d'un «créancier garanti» au sens de l'art. 317(3) de la Loi sur la taxe d'accise, et que l'intimée, en tant que huissier et représentante du propriétaire, n'était pas tenue de payer une somme à l'appelante au titre de la responsabilité du débiteur fiscal selon la Loi, c'est-à-dire celle du locataire—Il s'agissait de savoir si le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en disant que les conditions de l'art. 317(3) de la Loi n'avaient pas été remplies—Appel rejeté—Dans la mesure où le produit de la vente ne dépasse pas ce qui revient au propriétaire, le propriétaire n'est pas une personne qui pourrait être tenue de payer une somme selon ce que prévoit l'art. 317(3)—Le propriétaire est un créancier qui a engagé des procédures d'exécution pour obtenir le paiement d'une somme qui lui est due—Le paiement qu'il reçoit n'est pas un paiement qui, sans la sûreté qu'il détient, serait payable au débiteur fiscal—Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 317(3) (édicte par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 2000, ch. 30, art. 95)—Rent Distress Act, R.S.B.C. 1996, ch. 403.

CANADA C. ABSOLUTE BAILIFFS INC. (A-643-02, 2003 CAF 397, juge Desjardins, J.C.A., jugement en date du 23-10-03, 6 p.)

IMPÔT SUR LE REVENU**CALCUL DU REVENU***Déductions*

Contrôle judiciaire d'un jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt ([2002] 3 C.T.C. 431), rejetant l'appel du demandeur à l'encontre de cotisations émises pour les

IMPÔT SUR LE REVENU—Suite

années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997—Le litige porte sur la déduction de pertes locatives encourues par le demandeur à l'égard d'un condominium situé en Floride—La question est de savoir si la décision de la Cour suprême dans *Stewart c. Canada*, [2002] 2 R.C.S. 645 peut venir en aide au demandeur—Dans *Stewart*, la Cour suprême a jugé que le critère de l'espoir raisonnable de profit pour juger de l'existence d'une source de revenu ne s'applique que dans certaines circonstances—Dorénavant, ce n'est que dans la mesure où l'activité comporte un aspect personnel que la Cour peut considérer les facteurs énumérés dans *Moldowan c. La Reine*, [1978] 1 R.C.S. 480—En l'occurrence, le juge de la Cour de l'impôt en est venu à la conclusion que ce que recherchait le demandeur d'abord et avant tout était l'avantage de détenir un condominium en Floride à ses fins personnelles—La preuve donnait ouverture à cette conclusion—Le premier juge devait donc appliquer les critères de *Moldowan* et s'interroger quant à l'espoir raisonnable de profit que pouvait entretenir le demandeur—Le piètre état des revenus de location lorsque considéré à la lumière du coût élevé des frais de financement et de l'absence d'un plan d'affaire sérieux permettait au juge de la Cour de l'impôt de conclure que le demandeur n'avait pas un espoir raisonnable de profit—L'analyse de la Cour de l'impôt est conforme à l'approche préconisée dans l'affaire *Stewart*—Contrôle judiciaire rejeté.

MASSÉ C. M.R.N. (A-649-00, 2003 CAF 351, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 26-9-03, 7 p.)

Appels interjetés à l'encontre de la décision par laquelle la C.C.I. (*sub nom. Mathew c. La Reine*, [2003] 1 C.T.C. 2045) a rejeté les appels des appelants concernant des avis de nouvelle cotisation délivrés par le MRN—Les faits d'espèce sont les mêmes que les faits en cause dans *OSFC Holdings Ltd. c. Canada*, [2002] 2 C.F. 288 (C.A.)—La Compagnie Standard Trust, qui accordait des prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles, est devenue insolvable—En vue d'obtenir la meilleure réalisation possible de la disposition des actifs de Standard, le liquidateur a effectué une série d'opérations qui ont permis aux appelants de se prévaloir des pertes accumulées du portefeuille de prêts hypothécaires de Standard—Les appelants ont déduit leur part de la perte de la société en commandite lors du calcul de leurs revenus imposables en 1993 et 1994—Le ministre n'a pas admis la déduction des pertes, sur le fondement de l'art. 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la règle générale anti-évitement—RGAÉ)—La C.C.I. a statué que les opérations en cause constituaient une série d'opérations d'évitement qui ont donné lieu à un avantage fiscal pour les appelants—Les appelants ont concédé que les opérations étaient des opérations d'évitement et que celles-ci leur ont procuré un avantage fiscal mais s'en prennent à la décision *OSFC* et à la RGAÉ même—Les appelants soutiennent que la Cour devrait renverser sa décision antérieure

IMPÔT SUR LE REVENU—Suite

dans *OSFC*, pour ce qui est de l'analyse portant sur l'abus au sens de l'art. 245 dans la *Loi de l'impôt sur le revenu*—Aucune raison pour que la Cour envisage de renverser sa décision antérieure—La RGAÉ n'est pas inconstitutionnelle en tant que contraire à l'art. 53 de la Loi constitutionnelle de 1867—La RGAÉ n'autorise pas le ministre à décider d'un élément qui permet d'établir l'impôt sur le revenu, tel l'assiette fiscale ou un taux d'imposition, comme c'était le cas dans *Ontario English Catholic Teachers' Assoc. c. Ontario (Procureur général)*, [2001] 1 R.C.S. 470—On n'a pas délégué au ministre le pouvoir d'établir des politiques, non plus qu'un nouvel impôt, de sa propre initiative—La RGAÉ n'est pas inconstitutionnelle en tant que contraire à l'art. 7 de la Charte—Établir une nouvelle cotisation ne donne pas lieu à une atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne—L'art. 245(4) n'est pas inconstitutionnel pour motif d'imprécision—Il constitue un guide suffisant pour un débat judiciaire et peut donner lieu à une interprétation cohérente par les tribunaux—Appels rejetés—Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1, art. 245—Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n^o 1) [L.R.C. (1985), annexe II, n^o 5], art. 53—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n^o 44], art. 7.

KAULIUS C. CANADA (A-346-02, 2003 CAF 371, juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 7-10-03, 13 p.)

EXEMPTIONS

Appel interjeté contre un jugement de la Cour canadienne de l'impôt (2002) D.T.C. 1856 qui avait rejeté l'appel interjeté d'une cotisation établie pour l'année d'imposition 1997—L'appelant travaillait comme pilote de ligne auprès d'une compagnie aérienne commerciale basée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (la HKSAR)—La question était de savoir si l'Accord Canada-Chine en matière d'impôts sur le revenu s'appliquait à la HKSAR—Si l'Accord s'applique à la HKSAR, le revenu d'emploi de l'appelant sera dispensé d'imposition au Canada, en application de l'art. 15(3) de l'Accord, et l'appelant aura droit à une déduction correspondante selon l'art. 110(1)f)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu—Le juge de la C.C.I. a estimé que, bien que la HKSAR forme depuis le 1^{er} juillet 1997 une partie inaliénable de la République populaire de Chine (la RPC), il n'était pas dans l'intention des parties à l'Accord d'en étendre l'application à la HKSAR—Appel rejeté—La Loi fondamentale de la HKSAR, qui a pris effet le 1^{er} juillet 1997 prévoyait le maintien des lois précédemment en vigueur à

IMPÔT SUR LE REVENU—Suite

Hong Kong, et prévoyait la préservation de son régime fiscal en tant que régime autonome d'imposition—La HKSAR n'a depuis sa rétrocession à la RPC conclu aucun accord sur les doubles impositions, et elle ne se considère liée par aucune des conventions fiscales internationales auxquelles la RPC est partie (il y avait 54 conventions du genre en 1997)—Dans une correspondance échangée en mars 2001, les gouvernements du Canada, de la PRC et de la HKSAR ont chacun exprimé l'avis que l'Accord ne s'appliquait pas à la HKSAR—Si l'on considère le texte de l'Accord, il ne semble pas que l'Accord était censé s'appliquer à Hong Kong ou à la HKSAR—Également, l'intention commune des parties à l'Accord a beaucoup de poids et elle ne doit pas être ignorée à moins qu'une intention contraire ne puisse être démontrée, soit dans le texte de l'Accord, soit dans une autre expression des parties—Aucune telle intention contraire n'a été démontrée—Accord conclu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, S.C. 1986, ch. 48, ann. V, art. 15(3)—Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1, art. 110(1)f)(i).

EDWARDS C. CANADA (A-534-02, 2003 CAF 378, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 14-10-03, 19 p.)

NOUVELLE COTISATION

Appel à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui avait rejeté l'appel du contribuable à l'encontre de nouvelles cotisations pour les années d'impositions 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991—Les nouvelles cotisations des années 1987 à 1990 incluait dans le revenu de l'appelant des intérêts créditeurs provenant d'hypothèques domiciliaires, et elles établissaient des intérêts et pénalités pour la non-déclaration de ces intérêts créditeurs par le contribuable—S'agissant de l'année d'imposition 1991, la nouvelle cotisation ne comporte que les intérêts créditeurs provenant d'hypothèques domiciliaires—Nul bien-fondé dans l'argument de l'appelant que le juge de la Cour de l'impôt (le J.C.I.) a commis une erreur parce qu'il n'aurait pas motivé suffisamment sa décision—Le J.C.I. a passé en revue la preuve, a tiré des conclusions de fait essentielles au soutien de sa décision et a exposé le critère juridique applicable à son analyse—Deuxièmement, le J.C.I. a-t-il commis une erreur parce qu'il n'a pas dit que la question de savoir si l'appelant avait la disposition mentale requise pour justifier l'imposition de pénalités était chose jugée en raison de sa relaxe?—Le J.C.I. a conclu qu'un acquittement dans un procès criminel (accusation de fraude fiscale) ne permet pas dans un procès civil d'invoquer l'irrecevabilité pour question déjà tranchée—La question de la *mens rea* n'est pas chose jugée entre les parties, le fardeau de la preuve n'étant pas le même dans les

IMPÔT SUR LE REVENU—Suite

deux cas—Troisièmement, le J.C.I. n'a pas commis une erreur parce qu'il n'a pas fait reposer sur le ministre du Revenu national la charge de prouver la cotisation du contribuable—En l'espèce, le ministre a produit une preuve convaincante au soutien des cotisations, et il appartenait à l'appelant de la réfuter—L'appelant n'a apporté aucune contre-preuve de cette nature—Par conséquent, il n'y a nul bien-fondé dans la prétention de l'appelant sur ce point, et le J.C.I. a scrupuleusement examiné la preuve produite et a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait satisfait à son obligation d'apporter une preuve—Quatrièmement, le J.C.I. n'a pas commis une erreur parce qu'il n'a pas dit que la conduite de l'enquête/ vérification constituait un abus de procédure—Dans l'arrêt *Blencoe c. C.-B. (Human Rights Commission)*, [2000] 2 R.C.S. 307, la Cour suprême du Canada expliquait la preuve qui était nécessaire pour autoriser une conclusion d'abus de procédure—L'appelant n'a pas produit une preuve suffisante atteignant le seuil fixé par la Cour suprême—Puisque le chef de l'équipe de perquisition n'était pas en position d'influencer l'issue des procédures administratives, sa conduite personnelle inopportune n'est pas de nature à justifier une conclusion d'abus de procédure—La conduite du chef de l'équipe de perquisition était condamnable, mais il n'en a résulté aucune injustice envers l'appelant—Cinquièmement, le J.C.I. n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu violation des art. 7 et 8 de la Charte dans la manière dont les éléments de preuve au soutien des nouvelles cotisations avaient été obtenus, ou, subsidiairement, en concluant que ces éléments de preuve étaient recevables selon l'art. 24(2) de la Charte—Dans l'arrêt *R. c. Jarvis*, 2002 CSC 73, la Cour suprême a jugé que le recours aux dispositions concernant les directives pour obtenir des renseignements était valide et que les preuves recueillies étaient recevables dans un procès civil comme dans un procès criminel si l'objet premier de l'enquête du ministre n'est pas l'établissement d'une responsabilité pénale—L'enquête menée en l'espèce était une vérification, en ce sens que la nature des preuves recherchées visait à établir s'il y avait ou non des revenus non déclarés et concernait davantage les obligations fiscales de l'appelant que la *mens rea* propre à une infraction—Il n'existait aucun élément de preuve qui pût justifier un transfert du dossier à la Section des enquêtes spéciales, le dossier eût-il pour origine la Direction générale de la vérification de Revenu Canada—Lorsque la directive a été signifiée à la l'institution financière, la relation de nature contradictoire entre l'État et le particulier n'avait pas pris naissance, et l'objet prédominant de l'enquête ne pouvait être l'établissement d'une responsabilité pénale—Ainsi, la directive signifiée à la l'institution financière ne constitue pas une perquisition ou saisie abusive et il n'y a donc pas eu atteinte aux droits de l'appelant selon les art. 7 et 8 de la Charte—Quant à la recevabilité des éléments de preuve selon l'art. 24(2) de la Charte, les facteurs définis dans

IMPÔT SUR LE REVENU—Fin

l'arrêt *R. c. Stillman*, [1997] 1 R.C.S. 607, permettent de dire si une preuve recueillie illégalement devrait être écartée en application de cette disposition—Le J.C.I. n'a pas commis d'erreur qui justifierait une intervention de la Cour—D'abord, les éléments de preuve en question ne mobilisent pas l'intéressé contre lui-même et donc, leur utilisation ne rend pas le procès inéquitable—Deuxièmement, l'atteinte à la Charte n'est pas sérieuse, parce que cette atteinte a été commise de bonne foi et qu'elle n'était pas délibérée ni volontaire—Troisièmement, l'exclusion des éléments de preuve pourrait priver le ministre de la preuve requise pour donner effet à d'importantes obligations fiscales—Par conséquent, il n'existe aucune raison de modifier la conclusion du J.C.I. selon laquelle l'utilisation des éléments de preuve n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice—Appel rejeté—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. 1985, appendice II, n° 44], art. 7, 8, 24(2).

DWYER C. CANADA (A-424-01, 2003 CAF 322, juge Nadon, jugement en date du 26-8-03, 50 p.)

MARQUES DE COMMERCE**RADIATION**

Demande fondée sur l'art. 57(1) de la Loi sur les marques de commerce en vue de radier du registre des marques de commerce l'enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse portant le numéro TMA 468,995 à l'égard du «Slope Bin Container Distinguishing Guise Design»—L'objet de la marque de commerce est la forme du conteneur pour déchets «Hid-a-Bag» de la défenderesse, qui est une boîte à ordures à l'épreuve des animaux destinée aux parcs nationaux et autres réserves d'espèces sauvages—Les demanderesse (WCC) invoquent cinq motifs à l'appui de leur demande de radiation: 1) la marque de commerce est invalide et nulle *ab initio*, parce que la demande d'enregistrement de marque de commerce renfermait une fausse déclaration; 2) la marque de commerce est invalide parce qu'elle n'était pas distinctive lorsqu'elle a été déposée le 12 juin 1995 ou parce qu'elle n'était pas distinctive lorsque la présente instance a été engagée le 26 juin 1997; 3) la marque de commerce n'est pas enregistrable à titre de signe distinctif, parce que ses caractéristiques sont principalement fonctionnelles; 4) la marque de commerce est invalide, parce que l'utilisation exclusive du signe distinctif par la défenderesse aura vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement de l'industrie de la fabrication de ces conteneurs; 5) la défenderesse n'a pas respecté la promesse implicite qu'elle a faite en vertu de la Loi sur les dessins industriels, soit la promesse de céder le dessin au domaine public, lorsqu'elle a obtenu la marque de commerce

MARQUES DE COMMERCE—Suite

après l'expiration de son enregistrement de dessin industriel canadien—Le litige concerne la forme du conteneur pour déchets Hid-a-Bag de la défenderesse—Le conteneur en question a une forme rectangulaire inclinée vers le haut dans un angle d'environ 30° à 35° par rapport à la verticale, une partie arrière coupée à la verticale et une base horizontale s'étendant vers l'avant—Dans les procédures de radiation, il incombe à la partie qui conteste l'enregistrement de prouver que celui-ci devrait être radié—Il existe une présomption correspondante selon laquelle la marque en question est valide et tout doute à ce sujet doit être tranché en faveur de la validité de la marque de commerce en question—D'abord, étant donné que l'erreur de la défenderesse était une fausse déclaration innocente qui n'était pas essentielle à l'enregistrement, cette erreur ne suffit pas à rendre celui-ci invalide ou nul *ab initio*—En deuxième lieu, quant au caractère distinctif de la marque, il existe une preuve abondante indiquant que la défenderesse a utilisé la marque de commerce avant le 12 juin 1995—La défenderesse a également présenté une preuve indiquant que la forme du conteneur Hid-a-Bag permet de distinguer celui-ci des marchandises de ses concurrents—L'ajout d'éléments décoratifs ou fonctionnels comme ceux qu'a mentionnés WCC ne doit pas nier le caractère distinctif de la marque, puisque le message transmis au public est demeuré clair—Les caractéristiques du signe distinctif mises en relief dans l'enregistrement de la marque de commerce en litige demeuraient faciles à repérer sur les conteneurs Hid-a-Bag de la défenderesse malgré l'ajout d'autres caractéristiques—L'ensemble de la preuve présentée indique que le conteneur Hid-a-Bag est devenu «un produit d'identification vital de la société Haul-All»—En conséquence, la marque de commerce de la défenderesse ne peut être radiée du registre pour cause d'absence de caractère distinctif—En troisième lieu, quant au caractère fonctionnel des éléments du signe distinctif, bien qu'un signe distinctif puisse posséder un élément fonctionnel, une marque qui va au-delà de distinguer les marchandises de son propriétaire et qui porte sur la structure fonctionnelle desdites marchandises transgresse les limites légitimes d'une marque de commerce—D'après la preuve, WCC a prouvé à première vue que l'objet du plan incliné est principalement fonctionnel, ce qui a pour effet de réfuter la présomption quant à la validité de la marque-dessin—Selon la prépondérance des probabilités, le Slope Bin Container Distinguishing Guise Design est principalement fonctionnel—En conséquence, la marque de commerce sous forme de signe distinctif est invalide au motif qu'elle est principalement fonctionnelle et passible de radiation en raison de la fonctionnalité—En quatrième lieu, quant à la restriction déraisonnable touchant le développement d'un art ou d'une industrie, les demanderesse ont présenté à la Cour une preuve indubitable de l'entrave à la fabrication et au commerce dans la présente affaire—En conséquence, la marque de commerce est susceptible de radiation au motif

MARQUES DE COMMERCE—Fin

qu'elle a pour effet de restreindre d'une façon déraisonnable le développement de l'art ou de l'industrie—Quant au dernier motif, soit le manquement à une promesse implicite faite en vertu de la Loi sur les dessins industriels, ce dernier argument de WCC est un argument nouveau qui vise à empêcher les parties d'obtenir une marque de commerce sous forme de dessin d'un signe distinctif lorsque le même dessin a précédemment fait l'objet d'un enregistrement de dessin industriel—WCC a fait valoir que l'octroi du monopole de dix ans en vertu de la Loi sur les dessins industriels comporte implicitement la promesse de céder le dessin au domaine public après l'expiration dudit enregistrement—Il existe quatre raisons de ne pas souscrire à l'argument de WCC—D'abord, la responsabilité législative à cet égard incombe au Parlement et celui-ci n'a pas décidé de faire de l'enregistrement des dessins industriels et de l'enregistrement des marques de commerce des protections qui s'excluent l'une l'autre—Étant donné qu'il a plutôt décidé de restreindre explicitement le chevauchement de la protection des dessins industriels avec celle du droit d'auteur, il faut présumer qu'il n'a pas jugé nécessaire de créer un obstacle similaire entre la Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les marques de commerce—En deuxième lieu, il appert de la tendance jurisprudentielle établie depuis longtemps que les tribunaux n'interdisent pas l'enregistrement d'un dessin à titre de marque de commerce même lorsque celui-ci a déjà bénéficié de la protection de l'enregistrement à titre de dessin industriel—En troisième lieu, ni l'art. 13(1*b*) non plus que le concept du caractère distinctif ne créent le fondement nécessaire au soutien de cette restriction—En quatrième lieu, la Cour n'a pas la compétence voulue pour imposer la restriction que les demanderesse sollicitent—La marque de commerce de la défenderesse ne peut donc être radiée en raison de l'enregistrement antérieur du dessin industriel de celle-ci—La demande visant à radier la marque de commerce de la défenderesse du registre des marques de commerce est accueillie avec dépens en faveur des demanderesse * Note de l'arrétiste—Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel fédérale, sans motifs, le 14 avril 2004, n° du greffe A-429-03—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 13, 57(1)—Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9.

WCC CONTAINERS SALES LTD. C. HAUT-ALL EQUIPMENT LTD. (T-1385-97, 2003 CF 962, juge Kelen, ordonnance en date du 26-8-03, 35 p.)

PRATIQUE

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET
INTERROGATOIRE PRÉALABLE

Production de documents

Appel de l'ordonnance du protonotaire rejetant la requête présentée par la demanderesse pour obtenir un affidavit de

PRATIQUE—Suite

documents supplémentaire—Action principale concernant une instance en prohibition fondée sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) relativement au médicament acyclovir—Le protonotaire a rejeté la requête parce que la demanderesse n'a pas établi par des éléments de preuve probants qu'il existait des documents pertinents et que les défenderesses avaient omis de les mentionner dans leur affidavit de documents—Questions en litige: 1) norme de contrôle; 2) la Cour peut-elle tenir compte d'actes de procédure et d'affidavits utilisés dans des affaires parallèles même si le protonotaire n'était saisi que de la décision en cause au moment d'examiner la requête frappée d'appel;(3) le protonotaire en l'espèce aurait-il dû suivre la décision *Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.*, 2002 CFPI 166; [2002] A.C.F. n° 236 (QL), compte tenu de la nature presque identique des deux affaires et du principe de la courtoisie entre juges?—Appel accueilli en partie—1) Le protonotaire en l'espèce a appliqué le mauvais principe pour conclure que la demanderesse a omis de présenter des éléments de preuve irrésistibles établissant que des documents pertinents existaient, mais n'avaient pas été divulgués—Une ordonnance de production supplémentaire est justifiée lorsque le demandeur présente des éléments de preuve suffisants ou convaincants établissant que des documents existent et auraient être divulgués—2) Malgré le renvoi, devant le protonotaire, à une affaire parallèle, ni l'avis de requête ni l'affidavit n'a été présenté à la Cour pendant l'instance—Le protonotaire n'a fait aucune mention de la décision parallèle dans son ordonnance—Bien qu'elle ne puisse admettre de nouveaux éléments de preuve, la Cour saisie de l'appel d'une décision d'un protonotaire peut tenir compte de documents faisant partie du domaine public—En l'espèce, comme les actes de procédure et les affidavits appartiennent au domaine public, la Cour peut les prendre en considération—3) On peut inférer de la décision *Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.*, affaire de nature presque identique à la présente espèce, que, selon la protonotaire, les demandereses avaient suffisamment établi le bien-fondé de leur demande de précisions supplémentaires; les documents demandés étaient pertinents à l'affaire dont elle était saisie et devaient être produits; la demande devait se limiter à la période postérieure à 1993, année de promulgation du Règlement—Dans cette décision, la protonotaire a enjoint aux défenderesses de divulguer les documents relatifs aux liens existant entre elles pendant les années 1993 à 1998 et toute communication pertinente échangée entre elles et des fonctionnaires quant à la portée et l'applicabilité de l'art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)—Pratiques commerciales habituelles laissant croire que les défenderesses avaient omis de divulguer l'existence de tous les documents qui concernaient les liens les unissant et qui étaient pertinents à l'instance—Pour des raisons tenant à la cohérence, la prévisibilité et la courtoisie entre juges, l'ordonnance rendue par la protonotaire dans cette décision

PRATIQUE—Suite

s'applique en l'espèce tout comme dans l'affaire *Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.* et doit être suivie—Quant à la communication d'autres genres de documents, la Cour ne peut en ordonner la divulgation sur le fondement d'une simple hypothèse voulant qu'il puisse exister des liens entre les défenderesses et des tiers ou d'une allégation non étayée voulant que ces documents se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle des défenderesses—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 8.

APOTEX INC. C. WELLCOME FOUNDATION LTD.
(T-1686-01, 2003 CF 1229, juge Finckenstein,
ordonnance en date du 21-10-03, 11 p.)

FRAIS ET DÉPENS

Dans l'instance relative aux dépens, les demandeurs dans la demande reconventionnelle cherchaient à avoir accès à la documentation sous-tendant le règlement de l'action intentée par le demandeur contre l'un des défendeurs et de la demande reconventionnelle présentée par le défendeur contre le demandeur—Il n'existait aucun fondement, de la nature d'une politique ou de quelque autre nature, justifiant, eu égard aux faits de la présente espèce, de faire exception à la politique générale voulant que les parties soient protégées contre tout embarras que pourraient leur causer des tentatives visant à en arriver à des concessions ou des compromis ou même des aveux de faiblesse—La requête visant la communication des documents se rapportant au règlement conclu entre le demandeur et l'un des défendeurs a été rejetée—Quant à la requête visant l'obtention des dépens avocat-client, compte tenu de la preuve, la conduite du demandeur dans le cadre de l'action ne peut pas être qualifiée de scandaleuse ou d'outrageante—On ne peut pas non plus conclure que la conduite du demandeur est assimilable à une inconduite digne de reproche ou de blâme—Il n'existe absolument aucun fondement permettant d'inférer la mauvaise foi de la part du demandeur—Il n'était donc pas justifié d'adjuger les dépens avocat-client—Étant donné qu'une offre claire et non équivoque de règlement avait été faite par les demandeurs dans la demande reconventionnelle, ceux-ci ont droit aux doubles dépens à compter de la date de l'offre—Une somme globale de 38 000 \$ est accordée au titre des dépens pour les honoraires, les débours et les taxes adjugés aux demandeurs dans la demande reconventionnelle contre le demandeur.

STRACHAN C. *CONSTANT CRAVING* (LE) (T-448-98, 2003
CF 1175, juge Gibson, taxation en date du 10-10-03, 20
p.)

JUGEMENTS ET ORDONNANCES

Appel de la décision de la C.F. (1^{re} inst.) relié à l'appel dans le dossier A-244-03—Dans cet appel, la Cour examinait l'ordonnance de la C.F. (1^{re} inst.) datée du 29 mai 2003 relative

PRACTIQUE—Suite

au différend touchant la question de savoir lequel de deux groupes de conseillers devait être reconnu comme conseillers légitimes de la bande de Salt River—Appel rejeté par la Cour—Ordonnance du 29 mai 2003 définitive—En raison d'un règlement en matière de revendications territoriales, plus de 60 000 000 \$ sont détenus en fiducie par la Compagnie Trust Royal, à Winnipeg, pour la bande—Le 10 janvier 2003, le juge des requêtes ordonne que les fonds détenus en fiducie par la Compagnie Trust Royal pour la bande soient bloqués jusqu'à que la Cour rende une autre ordonnance—Le 29 mai 2003, le juge des requêtes ordonne que l'ordonnance du 10 janvier 2003 continue de s'appliquer—Le 20 juin 2003, le juge des requêtes prononce l'ordonnance frappée d'appel—Le juge des requêtes avait-il compétence pour rendre l'ordonnance du 20 juin 2003, laquelle précise le nom des signataires autorisés et exige que le chef, en qualité de signataire autorisé obligatoire, signe tous les titres négociables—L'ordonnance du 20 juin 2003 a été rendue sans compétence—Selon l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, lorsque la Cour fédérale prononce une ordonnance définitive, toutes les ordonnances provisoires antérieures cessent de s'appliquer—Dès qu'une demande est tranchée de manière définitive, plus rien n'est en instance—Toutes les ordonnances provisoires prononcées dans le cadre de la poursuite cessent d'avoir effet—L'ordonnance du 10 janvier 2003 était tout à fait appropriée comme ordonnance provisoire dans l'attente d'une décision établissant lequel des groupes en cause devait être chef et conseillers légitimes de la bande—Mais une fois que la Cour a prononcé l'ordonnance définitive du 29 mai 2003 et tranché la question en litige, l'ordonnance du 10 janvier 2003 devenait caduque et le paragraphe 50 des motifs du juge des requêtes ne pouvait la prolonger—Après avoir prononcé une ordonnance définitive, la Cour fédérale est incompétente pour rendre d'autres ordonnances provisoires—L'ordonnance du 20 juin 2003 ne pouvait donc être assimilée à une ordonnance provisoire—La compétence de la Cour fédérale de rendre des ordonnances après le prononcé d'une ordonnance définitive est restreinte—Des ordonnances de ce genre sont uniquement possibles dans le cadre d'une requête en réexamen, fondée sur la règle 397(1), visant la correction de fautes de transcription, d'erreurs et d'omissions selon la règle 397(2) ou dans le cadre d'une requête demandant à la Cour d'annuler ou de modifier une ordonnance en raison de faits nouveaux survenus ou découverts après son prononcé ou parce qu'elle a été obtenue par fraude suivant la règle 399—Les appelants n'ont invoqué aucune de ces dispositions devant le juge des requêtes—Après avoir finalement décidé qui étaient les membres légitimes du

PRACTIQUE—Fin

conseil de bande, le juge des requêtes a perdu compétence pour intervenir dans leur exercice des pouvoirs du conseil, y compris le pouvoir de nommer les signataires autorisés—Appel accueilli—Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édictee par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28)—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 399.

CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION SALT RIVER N° 195
C. MARIE (A-286-03, 2003 CAF 384, juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 20-10-03, 9 p.)

MODIFICATION DES DÉLAIS

Appel interjeté par la Couronne à l'encontre d'une ordonnance rendue par la Cour fédérale en vertu de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, qui faisait droit à la requête de l'intimé en prorogation du délai de dépôt d'une demande de contrôle judiciaire—La décision de proroger le délai d'introduction d'une procédure est une décision discrétionnaire—Les décisions de ce genre ne peuvent pas en général être infirmées en appel, sauf s'il y a erreur de droit—La réparation demandée par l'intimé est une ordonnance annulant la confirmation de ses cotisations et imposant le réexamen de ses oppositions—L'intimé a déposé une requête en prorogation de délai, requête qui a conduit au présent appel—Le juge des requêtes a fait droit à la requête sur la base de prétentions écrites—La Cour fédérale a-t-elle compétence pour annuler une décision de confirmer un avis d'opposition selon la Loi de l'impôt sur le revenu?—La compétence de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire est définie par l'art. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale, mais elle est restreinte par l'art. 18.5 de la Loi—Selon l'art. 18.5, la décision confirmant une cotisation ne peut être l'objet d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale—Le juge des requêtes a commis une erreur de droit lorsqu'il a accordé à l'intimé sa requête en prorogation du délai d'introduction d'une demande de contrôle judiciaire—Appel accueilli—Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26), 18.1 (édictee par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27), 18.5 (édictee *idem*, art. 28)—Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1.

WEBSTER C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (A-50-03, 2003 CAF 388, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 21-10-03, 10 p.)

If undelivered, return to:
Publishing & Depository Services
Public Works and Government Services, Canada
Ottawa, Ontario Canada K1A 0S5

En cas de non-livraison, retourner à :
Éditions et Services de dépôts
Travaux Publics et Services gouvernementaux
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0S5