

T-565-84

T-565-84

Smith Kline & French Canada Ltd. (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

INDEXED AS: SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE MARKS)

Trial Division, Strayer J.—Ottawa, March 4 and 12, 1987.

Trade marks — Registration — Appeal from Registrar's refusal to register "distinguishing guise" consisting of coloured coating applied to appellant's tablet "Tagamet", brand name for cimetidine — Appellant claiming exclusive use of guise in specific shape, colour and coating — Whether such characteristics permissible elements of distinguishing guise — Distinguishing guise defined as "shaping of wares or their containers" or "mode of wrapping or packaging wares" — Absence of authorities as to what constitutes "distinguishing guise" within meaning of Act — "Wrapping" and "packaging" to be given ordinary meaning, i.e. separate covering or container not part of wares themselves — Coating adhering to pill and inseparable therefrom — Not constituting "mode of wrapping or packaging" — Tablets distinguished from capsule containing pellets — Appeal dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 36(1), 56.

CASE JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

Smith Kline & French Inter-American Corporation v. H.T. Chiefetz et al. (1964), 46 C.P.R. 86 (Que. S.C.).

COUNSEL:

R. G. McClenahan, Q.C. and Robert A. MacDonald for appellant.
D. Aylen, Q.C. and R. Kelly for respondent.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant.

Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

STRAYER J.: This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10]

Smith Kline & French Canada Ltd. (appelante)

c.

a **Registraire des marques de commerce (intimé)**

RÉPERTORIÉ: SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE)

b Division de première instance, juge Strayer—Ottawa, 4 et 12 mars 1987.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté du refus du registraire d'enregistrer un «signe distinctif» consistant en un film de couleur recouvrant le comprimé de «Tagamet», soit la marque nominale employée par l'appelante pour le cimetidine — L'appelante revendique le droit à l'emploi exclusif du signe distinctif sous sa forme, sa couleur et son enrobage particuliers — Il s'agit de déterminer si chacune de ces caractéristiques constitue un élément acceptable d'un signe distinctif — L'expression «signe distinctif» est définie comme un «façonnement de marchandises ou de leurs contenants» ou un «mode d'envelopper ou emballer des marchandises» — Absence de précédents sur ce qui constitue un «signe distinctif» au sens de la Loi — Il faut donner leur sens ordinaire aux mots «envelopper» et «emballer», c.-à-d. qu'ils visent l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant distincts qui ne font pas partie des marchandises elles-mêmes — Le film enrobe la pilule et est indissociable de celle-ci — Il ne constitue pas un «mode d'envelopper ou emballer des marchandises» — Les comprimés se distinguent des capsules renfermant des granules — Appel rejeté — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 36(1), 56.

f JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE AVEC:

Smith Kline & French Inter-American Corporation v. H.T. Chiefetz et al. (1964), 46 C.P.R. 86 (C.S. Qué.).

g

AVOCATS:

R. G. McClenahan, c.r. et Robert A. MacDonald pour l'appelante.
D. Aylen, c.r. et R. Kelly pour l'intimé.

h

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

LE JUGE STRAYER: Appel est interjeté, conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de*

j

from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing, pursuant to subsection 36(1) of that Act, the registration of a "distinguishing guise". This appeal was heard together with the appeal in T-567-84 [[1987] 2 F.C. 633] which was from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing registration of a trade mark in respect of the same product of the appellants.

The appellants filed application number 462,697 on December 10, 1980 seeking to register a distinguishing guise. This guise was described in the application, after several amendments in response to issues raised by the Examiner, as follows:

The distinguishing guise consists of a light green coloured coating applied to the outside of a circular bi-convex tablet as shown in the attached drawing lined for the colour green. A specimen of the tablet, showing the features constituting the distinguishing guise is affixed to this application. The applicant makes no claim to the shape of the tablet *per se* or the coating *per se* used in association with "pharmaceutical preparations and substances in tablet form, containing cimetidine, for the treatment and prophylaxis of gastro-intestinal disorders", but claims the right to the exclusive use of the distinguishing guise in the specific shape, colour and coating, limited to the wares described earlier in this paragraph.

In a decision dated January 24, 1984 the Registrar held that a guise as so described "does not constitute a distinguishing guise as defined in Section 2 of the *Trade Marks Act*" and he refused the application. Unfortunately, he gives no reasons for his refusal. One can only deduce these from various concerns raised by the Examiner which he describes in his decision. The principal concerns of the Examiner appeared to have been:

(1) That colour as applied as a coating for a pill is not "a mode of wrapping or packaging wares" as referred to in the definition of "distinguishing guise" in section 2 of the *Trade Marks Act*;

(2) That the applicant was relying on a combination of characteristics to establish the distinguishing guise, whereas the definition of "distinguishing guise" in section 2 requires it to be either "a shaping of wares or their containers"

commerce [S.R.C. 1970, chap. T-10], d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a refusé, sur le fondement du paragraphe 36(1) de ladite Loi, l'enregistrement d'un «signe distinctif». Le présent appel a été entendu en même temps que l'appel T-567-84 [[1987] 2 C.F. 633] formé contre la décision du registraire des marques de commerce de refuser l'enregistrement d'une marque de commerce portant sur le même produit de l'appelante.

L'appelante a déposé, le 10 décembre 1980, la demande portant le numéro 462 697 afin d'enregistrer un signe distinctif. Voici la description de ce signe qui figure dans la demande après que plusieurs modifications furent apportées en réponse aux questions soulevées par l'examineur:

[TRADUCTION] Le signe distinctif consiste en un film vert pâle recouvrant un comprimé bi-convexe comme le montre le dessin ligné quant à la couleur verte, joint à la demande. Un spécimen du comprimé montrant les caractéristiques du signe distinctif est joint à la demande. La requérante ne revendique pas la forme du comprimé ni le film employé en liaison avec «des substances et préparations pharmaceutiques sous forme de comprimé contenant du cimétidine, pour le traitement et la prophylaxie des troubles gastro-intestinaux», mais elle revendique le droit à l'emploi exclusif dudit signe distinctif sous sa forme, sa couleur et son enrobage particuliers, en ce qui a trait seulement aux marchandises décrites plus haut dans le présent paragraphe.

Dans une décision datée du 24 janvier 1984, le registraire des marques de commerce a conclu qu'un tel signe [TRADUCTION] «ne constitue pas un signe distinctif suivant la définition qui est donnée à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*» et il a rejeté la demande. Il n'a malheureusement pas motivé son rejet. On ne peut se fonder que sur les diverses considérations soulevées par l'examineur, qu'il explique dans sa décision. Il semble que les principales considérations de l'examineur étaient les suivantes:

(1) La couleur appliquée comme film pour une pilule ne constitue pas «un mode d'envelopper ou emballer des marchandises» comme le prévoit la définition de l'expression «signe distinctif» à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.

(2) La requérante a invoqué une combinaison de caractéristiques pour établir le signe distinctif alors que la définition de l'expression «signe distinctif» à l'article 2 exige qu'il s'agisse d'un façonnement de marchandises ou de leurs conte-

or "a mode of wrapping or packaging", but not both; and

(3) That even if it were a "distinguishing guise" as defined in the Act, it would not be registrable because of paragraph 13(1)(b) of the *Trade Marks Act* which allows registration of such a guise only if its exclusive use "is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry".

It was agreed by counsel that item (3) was not in issue before me and I shall therefore not deal with it.

Pertinent evidence before me included affidavits which demonstrated that the tablet in question is "Tagamet", the appellant's brand name for cimetidine. Its tablets, once compressed, are film-coated with a thin green film. The film contains no essential ingredient of the tablet but is used to distinguish the product from other products and "to provide a wrapper or container for the medicament in an appropriate dosage form". There was also evidence before the Registrar as to the volume of sales of "Tagamet" for six months in 1977 and the years 1978-1980. According to this affidavit during this three and one-half year period the sales in Canada totalled some 70 million dollars. Other affidavits from doctors and pharmacists were introduced before the Registrar to support a claim of distinctiveness. Given the disposition which I intend to make of this application, I need consider these affidavits no further.

I have concluded that I should not disturb the finding of the Registrar to the effect that the subject-matter of this application cannot come within the definition of "distinguishing guise" in section 2 of the *Trade Marks Act*. It will be noted that in its final form, the description of the guise whose registration is sought states that the applicant claims its exclusive use

... in the specific shape, colour and coating, limited to the wares described earlier ...

that is, all three elements form part of the claimed guise.

nants» ou d'«un mode d'envelopper ou emballer des marchandises», mais non les deux.

(3) Même s'il s'agissait d'un «signe distinctif» au sens de la Loi, il ne serait pas enregistrable parce que l'alinéa 13(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* ne permet l'enregistrement d'un tel signe que si son emploi exclusif «n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie».

Les avocats ont reconnu que le troisième point ne faisait pas l'objet du litige et je ne dois donc pas me prononcer sur celui-ci.

Parmi les éléments de preuve pertinents qui m'ont été soumis, il y a des affidavits établissant que le comprimé en question s'appelle «Tagamet», soit la marque nominale employée par l'appelante pour le cimetidine. Les comprimés sont enrobés d'un mince film vert qui ne contient aucun des ingrédients essentiels du comprimé mais sert à distinguer ce produit d'autres produits pharmaceutiques et [TRADUCTION] «constitue une enveloppe ou un contenant pour une dose appropriée du médicament». Le registraire a également été saisi d'éléments de preuve relatifs au volume des ventes de «Tagamet» de 1978 à 1980 et pendant une période de six mois en 1977. Suivant ce dernier affidavit, les ventes au Canada ont atteint environ soixante-dix millions de dollars pendant cette période de trois ans et demi. Des affidavits de médecins et de pharmaciens ont également été soumis au registraire pour démontrer le caractère distinctif. Étant donné la décision que je me propose de rendre sur la présente demande, il n'est pas nécessaire que j'examine ces affidavits plus en détail.

J'estime que je ne devrais pas modifier la conclusion du registraire suivant laquelle l'objet de la présente demande ne peut être visé par la définition de l'expression «signe distinctif» qui figure à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il faut souligner que sous sa forme finale, la description du signe dont l'enregistrement est demandé porte que la requérante revendique son emploi exclusif

... sous sa forme, sa couleur et son enrobage particuliers, en ce qui a trait seulement aux marchandises décrites plus haut ...

c'est-à-dire que ces trois éléments font partie du signe revendiqué.

The definition of “distinguishing guise” in section 2 of the 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;

While I am not convinced that an applicant should be precluded from claiming as part of his monopoly elements described in both (a) and (b) of the definition, I need not decide that matter here. For this application to succeed, the applicant must establish that each of the elements of the monopoly which he seeks are permissible elements of a “distinguishing guise”. I am unable to conclude that the green film adhered to the outside of the pill, which is inseparable from the pill and is consumed with the pill, can be regarded as a “mode of wrapping or packaging” of wares as would be required in part (b) of the definition. There appears to be a dearth of authority on this point but in examining numerous dictionary definitions of “wrapping” and “packaging” the view is reinforced that these words ought to be given the meaning attached to them in ordinary usage. That is, they must be taken to refer to the use of a separate covering or container which is not part of the “wares” itself. The definition of “package” in section 2, while not directly relevant, and while not exhaustive, is at least consistent with this interpretation of “packaging”. I have considered the cases cited by the appellant but none of them appear to be determinative of the matter. Many of them involve passing off actions which are not directly relevant to the question of what is a registrable “distinguishing guise” as defined in the Act. Many of them relate to trade marks and thus again are not directly relevant to what is registrable as a “distinguishing guise”. Counsel did refer me to one case, *Smith Kline & French Inter-American Corporation v. H.T. Chiefetz et al.* (1964), 46 C.P.R. 86 (Que. S.C.) where at page 90 St-Germain J. issued an injunction against the manufacture, sale, etc. of a pharmaceutical product, described there-

Voici la définition de l'expression «signe distinctif» que l'on trouve à l'article 2 de la Loi:

2. ...

a «signe distinctif» signifie

a) un façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou

b) un 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 qu'elle a fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou les services loués ou exécutés par elle, des marchandises que d'autres ont fabriquées, vendues, données à bail ou louées et des services loués ou exécutés par d'autres;

c Même si je ne suis pas convaincu qu'on devrait interdire à un requérant de revendiquer comme partie de son monopole les éléments décrits aux alinéas a) et b) de la définition, je n'ai pas besoin de me prononcer sur cette question en l'espèce.

d Pour que sa demande soit accueillie, la requérante doit établir que chacun des éléments du monopole qu'elle cherche à obtenir constitue un élément acceptable d'un «signe distinctif». Je suis incapable de conclure que le film vert dont la pilule est

e enrobée, qui est indissociable de celle-ci et consommé en même temps qu'elle, peut être considéré comme un «mode d'envelopper ou emballer» des marchandises comme l'exige l'alinéa b) de la définition. Il semble exister peu de précédents sur ce point, mais il ressort de l'examen de nombreuses

f définitions des mots «envelopper» et «emballer» tirées de dictionnaires qu'il faut leur donner leur sens usuel ordinaire, c'est-à-dire qu'ils visent l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant distincts

g qui ne font pas partie des «marchandises» elles-mêmes. La définition des mots «paquet» ou «colis» à l'article 2, même si elle n'est pas directement applicable ni exhaustive, est du moins compatible avec cette interprétation du mot «emballer». J'ai

h examiné la jurisprudence citée par l'appelante, mais aucune des décisions semble trancher cette question. Plusieurs d'entre elles concernent des actions en *passing off* qui ne permettent pas de déterminer ce qui constitue un «signe distinctif»

i enregistable au sens de la Loi. Plusieurs autres portent sur des marques de commerce et ne sont donc pas non plus pertinentes pour déterminer ce qu'est un «signe distinctif» enregistable. L'avocat a cité l'affaire *Smith Kline & French Inter-American Corporation v. H.T. Chiefetz et al.* (1964), 46 C.P.R. 86 (C.S. Qué.), à la page 90 où le juge

in, which apparently would be regarded as infringing a registered "distinguishing guise". The product as described therein involved capsules which, in one case were brown on one end and transparent on the other, and in the other case had one green end, the other end being transparent. I have no further information about the registration of that "distinguishing guise". It is notable, however, that what was involved there was a capsule in which were placed multi-coloured pellets. I need not decide whether that "distinguishing guise" was properly registered but it may well be that a capsule, which is a covering separate from its contents, can be viewed as a "mode of wrapping or packaging wares" in the pharmaceutical context. That is not the kind of product in issue in the present case.

I am therefore dismissing the appeal. I would only add that I do not find the form of the Registrar's decision to be very satisfactory. Rather than a lengthy recitation of the history of the application, it would be much more fair to the parties and useful to this Court on appeal if the reasons for the Registrar's own decision were set out clearly.

St-Germain a accordé une injonction interdisant la fabrication, la vente, etc., d'un produit pharmaceutique qui y était décrit et était apparemment considéré comme contrefaisant un «signe distinctif» enregistré. Les produits en cause dans cette affaire étaient des capsules qui, dans un cas, étaient brunes à une extrémité et transparentes à l'autre, et dans l'autre cas, vertes à une extrémité et transparentes à l'autre. Je ne possède aucun autre renseignement au sujet de l'enregistrement de ce «signe distinctif». Il faut toutefois remarquer qu'il s'agissait dans cette affaire d'une capsule renfermant des granules multicolores. Je n'ai pas à décider si ce «signe distinctif» a été enregistré suivant les règles, mais il est fort possible qu'une capsule, qui constitue une enveloppe distincte de son contenu, soit considérée comme un «mode d'envelopper ou emballer des marchandises» dans le domaine pharmaceutique. Il ne s'agit pas de ce genre de produit en l'espèce.

Je rejette par conséquent l'appel. J'ajouterai seulement que le registraire n'a pas présenté sa décision sous une forme très satisfaisante. Au lieu de faire en détail l'historique de la demande, il serait beaucoup plus juste pour les parties et utile pour cette Cour entendant l'appel si le registraire énonçait clairement les motifs de sa décision.