

	A-405-90		A-405-90
Searle Canada Inc. (Appellant)		Searle Canada Inc. (appelante)	
v.		c.	
Novopharm Limited (Respondent)	A-776-90	^a Novopharm Limitée (intimée)	A-776-90
Searle Canada Inc. (Appellant)		Searle Canada Inc. (appelante)	
v.		^b c.	
Novopharm Limited (Respondent)		Novopharm Limitée (intimée)	
<i>INDEXED AS: SEARLE CANADA INC. v. NOVOPHARM LIMITED (C.A.)</i>	^c	<i>RÉPERTORIÉ: SEARLE CANADA INC. c. NOVOPHARM LIMITÉE (C.A.)</i>	
Court of Appeal, Stone, Linden and McDonald J.J.A.—Toronto, May 25; Ottawa, June 15, 1994.		Cour d'appel, juges Stone, Linden et McDonald, J.C.A.—Toronto, 25 mai; Ottawa, 15 juin 1994.	
<i>Trade marks — Passing-off — Drug for cardiovascular conditions — Respondent selling generic tablets identical in appearance to appellants — Motions Judge denying interlocutory injunction on finding neither side would suffer more irreparable harm than other — Appeal based on SCC decision in Ciba-Geigy Canada Limited v. Apotex Inc. holding wrong to exclude patients as customers in drug passing-off action — Whether Motions Judge erred in view appellant's case lacked "much substance" in assessing balance of convenience — Principles governing common law passing-off action apply to Trade-marks Act, s. 7(c) — What must be shewn to succeed under that provision — Interlocutory injunction not granted where outcome of litigation uncertain.</i>	^d ^e ^f	<i>Marques de commerce — Passing-off — Médicament pour le traitement d'affections cardio-vasculaires — L'intimée vendait des comprimés génériques identiques à ceux de l'appelante quant à l'apparence — Le juge des requêtes a rejeté l'injonction interlocutoire en concluant qu'aucune des parties ne subirait un préjudice plus grave que l'autre — L'appel était fondé sur la décision rendue par la CSC dans Ciba-Geigy Canada Limited c. Apotex Inc., où il avait été décidé qu'il était erroné d'exclure les patients en tant que clients dans une action en passing-off se rapportant à des médicaments — Il s'agissait de savoir si le juge des requêtes avait commis une erreur en se prononçant sur la prépondérance des inconvénients, en estimant que le fondement de la cause de l'appelante n'était pas «très solide» — Les principes régissant l'action en passing-off existant en common law s'appliquent à l'art. 7c) de la Loi sur les marques de commerce — Preuve à présenter pour avoir gain de cause en vertu de cette disposition — L'injonction interlocutoire n'est pas accordée lorsque l'issue du litige est incertaine.</i>	
<i>Injunctions — Interlocutory — Action for passing-off under Trade-marks Act — When appellate court can interfere with discretion exercised by Motions Judge — Whether tests in American Cyanamid properly applied — Serious question to be tried — That will win at trial unnecessary to meet threshold test — No error in assessing relative strength of each party's case after finding both would suffer irreparable harm in equal measure — No injunction where difficult questions of law, outcome at trial uncertain.</i>	^g ^h ⁱ ^j	<i>Injonctions — Injonction interlocutoire — Action en passing-off fondée sur la Loi sur les marques de commerce — Circonstances dans lesquelles la Cour d'appel peut modifier la décision rendue par le juge des requêtes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire — Question de savoir si les critères établis dans American Cyanamid ont été appliqués de la manière appropriée — Question sérieuse à trancher — Pour satisfaire au critère préliminaire, il n'est pas nécessaire de démontrer que la partie aura gain de cause à l'instruction — Le juge n'a pas commis d'erreur en examinant la force relative de la preuve de chaque partie après avoir conclu que le préjudice subi par les deux parties serait aussi grave dans un cas que dans l'autre — Aucune injonction n'est rendue lorsque des questions de droit difficiles se posent et que l'issue de l'affaire est incertaine.</i>	
The appellant manufactured and sold a prescription drug, in tablet form, for use in the treatment of certain cardiovascular		L'appelante fabriquait et vendait un médicament délivré sur ordonnance, sous forme de comprimés, destiné à être utilisé	

conditions. The respondent, having obtained the necessary compulsory licence, manufactured and sold its own formulation of that drug, with the same active ingredients. Its tablets were identical in appearance to the appellant's. The appellant, in an action for passing-off and for other relief brought against the respondent on the basis of alleged violations of paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*, brought a motion seeking, *inter alia*, an interlocutory injunction to stop the respondent from creating confusion between their respective products and from passing off its product for the appellant's. This first motion was dismissed on the basis that a serious issue had been raised, neither party had demonstrated that it would suffer more irreparable harm than the other and the balance of convenience was equal. The appellant then brought a second motion for what, in effect, was a reconsideration of the first order. This motion was also dismissed. This was an appeal from both of these decisions on the basis of the subsequent Supreme Court of Canada decision in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, wherein it was held, *inter alia*, that for the purposes of a passing-off action, the customers of pharmaceutical laboratories did not consist exclusively of health care professionals, and that it was wrong to exclude patients from the customers covered by the passing-off action, as the Motions Judge had done, on the pretext that they had no choice as to the product.

Held, the appeal should be dismissed.

An appellate court is entitled to interfere with the discretion exercised by a motions judge on an application for an interlocutory injunction in limited circumstances. It is insufficient that the Court of Appeal would have exercised the discretion differently. But the decision may be set aside if the judge's exercise of discretion was based upon a misunderstanding of the law or if there has been a change of circumstances since the order was made such as would have justified his acceding to an application to vary.

The starting point for a discussion of the tests to be applied upon an application for an interlocutory injunction was *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, the tests established therein having been adopted by the Supreme Court of Canada. The Motions Judge correctly applied the threshold test, holding that there was a serious issue to be tried. That was not inconsistent with his statement, after canvassing the merits, that the appellant's action did not have much substance, since, at the threshold stage, appellant did not have to show that success awaited at trial. The conclusion that both sides would suffer irreparable harm in equal measure was reasonably open to the Motions Judge on the record before him. Nor was there reason to interfere with his view that, apart from strength of case, no factor tipped the balance of convenience significantly one way or the other.

pour le traitement de certaines affections cardio-vasculaires. L'intimée, qui avait obtenu la licence obligatoire nécessaire, fabriquait et vendait ses propres préparations du médicament, contenant les mêmes ingrédients actifs. Ses comprimés étaient identiques à ceux de l'appelante quant à l'apparence. L'appelante, dans le cadre d'une action en *passing-off* et visant à l'obtention d'autres mesures de redressement prise contre l'intimée en raison de présumées violations des alinéas 7b) et (c) de la *Loi sur les marques de commerce*, a présenté une requête dans laquelle elle sollicitait, entre autres, une injonction interlocutoire empêchant l'intimée de créer de la confusion entre leurs produits respectifs et l'empêchant en outre de faire passer son produit pour le sien. Cette première requête a été rejetée pour le motif qu'une question sérieuse avait été soulevée, que ni l'une ni l'autre des parties n'avait démontré qu'elle subirait un préjudice plus grave que l'autre et que, en ce qui concerne la question de la prépondérance des inconvénients, rien ne faisait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. L'appelante a ensuite présenté une seconde requête, qui visait en fait à l'obtention d'un nouvel examen de la première ordonnance. Cette requête a également été rejetée. Il s'agissait d'un appel de ces deux décisions, fondé sur la décision subséquemment rendue par la Cour suprême du Canada dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, où il a entre autres été statué que, pour les besoins d'une action en *passing-off*, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques n'était pas exclusivement composée de professionnels de la santé, et qu'on avait tort d'exclure les patients de la clientèle visée par l'action en *passing-off* comme le juge des requêtes l'avait fait, sous le prétexte que ceux-ci n'avaient aucun choix quant au produit.

Arrêt: l'appel doit être rejeté.

Dans des circonstances bien précises, la Cour d'appel a le droit de modifier la décision rendue par le juge des requêtes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'une demande d'injonction interlocutoire. Il ne suffit pas que la Cour d'appel aurait exercé son pouvoir discrétionnaire différemment. Cependant, la décision peut être annulée si le juge a fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur une mauvaise interprétation du droit ou si les circonstances ont tellement changé depuis que l'ordonnance a été rendue qu'elles justifieraient l'octroi d'une demande de modification.

La Cour a pris l'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, comme point de départ pour examiner les critères à appliquer, dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire, les critères établis dans cet arrêt ayant été adoptés par la Cour suprême du Canada. Le juge des requêtes a correctement appliqué le critère préliminaire, en statuant qu'il y avait une question sérieuse à trancher. Cela n'était pas incompatible avec la déclaration qu'il avait faite, après avoir examiné l'affaire au fond, à savoir que le fondement de la cause de l'appelante n'était pas très solide, étant donné qu'au stade préliminaire, cette dernière n'avait pas à établir qu'elle aurait gain de cause à l'issue de l'instruction. Compte tenu du dossier déposé devant lui, le juge des requêtes pouvait raisonnablement conclure que le préjudice subi par les deux parties serait aussi grave dans un cas que dans l'autre. Il n'y avait pas non plus lieu d'intervenir en ce qui a trait à l'opinion formulée par le

In light of *Ciba-Geigy*, the Motions Judge was wrong in not taking patients into account in examining the issue of distinctiveness and confusion. But that did not resolve the question. Applying the general principles of the common law action of passing-off to a case of passing-off under paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*, the appellant still had to show how its get-up had become identified with the appellant or with some manufacturing source in the mind of the public and how the respondent was "guilty" of passing-off. And in order to succeed under paragraph 7(b), it would have to establish confusion. These issues could only be resolved at trial. Furthermore, the legal issues involved were not such as should be determined at the interlocutory stage. So, although the Motions Judge had erred on one point, that the appellant would succeed at trial was by no means certain. That would depend on the evidence and the legal submissions presented to the trial judge. In these circumstances it would be wrong for this Court, in effect, to decide the case summarily in the appellant's favour on the untested material before it.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 1733.
O. Reg. 690/86.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4.
Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986, S.O. 1986, c. 28.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(b),(c).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc., [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; revg (1990), 75 O.R. (2d) 589; 32 C.P.R. (3d) 555; 45 O.A.C. 356 (C.A.); affg (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (Ont. H.C.); *Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton*, [1983] A.C. 191 (H.L.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110; (1987), 38 D.L.R. (4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 46 Man. R. (2d) 241; 25 Admin. L.R. 20; 87 CLC 14,015; 18 C.P.C. (2d) 273; 73 N.R. 341; *RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1994] 1 S.C.R. 311; (1994), 111 D.L.R. (4th) 385; 164 N.R. 1; *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 F.C. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *Eng Mee Yong v. Letchumanan s/o Velayutham*, [1980] A.C. 331 (P.C.); *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd. et*

juge des requêtes, à savoir que, indépendamment du bien-fondé de la thèse respective des parties, aucun facteur ne faisait jouer de façon marquante la prépondérance des inconvénients dans un sens ou dans l'autre.

À la lumière de l'arrêt *Ciba-Geigy*, le juge des requêtes a commis une erreur en ne faisant aucun cas des patients lorsqu'il a examiné la question du caractère distinctif et de la confusion. Cependant, cela ne réglait pas la question. L'application des principes généraux se rapportant à l'action en *passing-off* existant en common law à une affaire de *passing-off* visée par l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* montrait que l'appelante devait encore établir comment sa présentation était associée à celle de l'appelante ou d'un fabricant quelconque dans l'esprit du public et que l'intimée était «coupable» de *passing-off*. Pour avoir gain de cause en vertu de l'alinéa 7b), l'appelante devait établir qu'il existait de la confusion. Ces questions pouvaient uniquement être tranchées lors de l'instruction. En outre, les questions de droit soulevées n'étaient pas de nature à être tranchées au stade interlocutoire. Par conséquent, bien que le juge des requêtes eût commis une erreur sur un point, il n'était pas du tout certain que l'appelante aurait gain de cause à l'instruction. Cela dépendrait de la preuve et des observations juridiques présentées au juge des faits. Dans ces conditions, la Cour aurait tort si, dans les faits, elle tranchait l'affaire sommairement en faveur de l'appelante sur le fondement des éléments dont elle avait été saisie, mais qui n'avaient pas été appréciés.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance, L.O. 1986, ch. 28.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b),c).
O. Reg. 690/86.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; inf. (1990), 75 O.R. (2d) 589; 32 C.P.R. (3d) 555; 45 O.A.C. 356 (C.A.); conf. (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (H.C. Ont.); *Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton*, [1983] A.C. 191 (H.L.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110; (1987), 38 D.L.R. (4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 46 Man. R. (2d) 241; 25 Admin. L.R. 20; 87 CLC 14,015; 18 C.P.C. (2d) 273; 73 N.R. 341; *RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311; (1994), 111 D.L.R. (4th) 385; 164 N.R. 1; *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *Eng Mee Yong v. Letchumanan s/o Velayutham*, [1980] A.C. 331 (P.C.); *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd. et*

al., [1982] 1 S.C.R. 494; (1982), 134 D.L.R. (3d) 271; 20 C.C.L.T. 113; 64 C.P.R. (2d) 1; 41 N.R. 553; *Cayne v Global Natural Resources plc*, [1984] 1 All ER 225 (C.A.).

CONSIDERED:

Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 366; 146 D.L.R. (3d) 93; 72 C.P.R. (2d) 57 (C.A.).

REFERRED TO:

Perry v. Truefitt (1842), 49 E.R. 749; *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.*, [1990] 1 All ER 873 (H.L.); *John Wyeth & Bro. Ltd. v. M. & A. Pharmachem Ltd.*, [1988] F.S.R. 26 (Ch. D.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.).

AUTHORS CITED

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Toronto: Canada Law Book, 1993.

APPEALS from orders of the Trial Division ((1990), 31 C.P.R. (3d) 1; 37 F.T.R. 177 and [1991] 1 F.C. 292; (1990), 33 C.P.R. (3d) 336; 37 F.T.R. 220) dismissing a motion for an interlocutory injunction on the basis of alleged violations of paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*. Appeals dismissed.

COUNSEL:

Glen A. Bloom for appellant.
Malcolm S. Johnston and Brigitte J. M. Fouillade for respondent.

SOLICITORS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, for appellant.
Malcolm Johnston & Associates, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

STONE J.A.: These appeals are from orders of the Trial Division made on May 9, 1990 [(1990), 31 C.P.R. (3d) 1] and September 24, 1990 [[1991] 1 F.C. 292]. The first order dismissed a motion for an interlocutory injunction in an action for passing-off and for other relief brought against the respondent on the basis of alleged violations of paragraphs 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13.

autres, [1982] 1 R.C.S. 494; (1982), 134 D.L.R. (3d) 271; 20 C.C.L.T. 113; 64 C.P.R. (2d) 1; 41 N.R. 553; *Cayne v Global Natural Resources plc*, [1984] 1 All ER 225 (C.A.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 366; 146 D.L.R. (3d) 93; 72 C.P.R. (2d) 57 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Perry v. Truefitt (1842), 49 E.R. 749; *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); conf. par (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.*, [1990] 1 All ER 873 (H.L.); *John Wyeth & Bro. Ltd. v. M. & A. Pharmachem Ltd.*, [1988] F.S.R. 26 (Ch. D.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.).

DOCTRINE

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Toronto: Canada Law Book, 1993.

APPELS d'ordonnances de la Section de première instance ((1990), 31 C.P.R. (3d) 1; 37 F.T.R. 177 et [1991] 1 C.F. 292; (1990), 33 C.P.R. (3d) 336; 37 F.T.R. 220) rejetant une requête en injonction interlocutoire fondée sur des violations présumées des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Appels rejetés.

AVOCATS:

Glen A. Bloom pour l'appelante.
Malcolm S. Johnston et Brigitte J. M. Fouillade pour l'intimée.

PROCUREURS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour l'appelante.
Malcolm Johnston & Associates, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE STONE, J.C.A.: Il s'agit d'appels d'ordonnances rendues par la Section de première instance les 9 mai 1990 [(1990), 31 C.P.R. (3d) 1] et 24 septembre 1990 [[1991] 1 C.F. 292]. La première ordonnance rejette une requête en injonction interlocutoire et d'autres mesures de redressement présentée dans le cadre d'une action en «passing-off» prise contre l'intimée en raison de présumées violations des alinéas

The motion was both supported and opposed by affidavits evidence, the deponents of which were cross-examined before the motion reached the learned Motions Judge. The second order dismissed a motion brought under Rule 1733 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] for what, in effect, was a reconsideration of the first order. It was supported by affidavits whose deponents were not cross-examined. The appellant relies heavily, if not exclusively, on this additional evidence.

BACKGROUND

The controversy centres on the sale and distribution in Canada of the drug verapamil, a calcium antagonist for use in the treatment of certain cardiovascular conditions. In 1981, the appellant entered into an agreement with a German company which agreed to manufacture and supply the appellant with oral dosage formulations of the drug for sale in Canada. The appellant sells these formulations under the German company's trade-mark "Isoptin" of which the appellant is the registered user in Canada.

The appellant's drug is sold in Canada in the form of two tablets, which were quite accurately described by the Motions Judge as "a flattened sphere, bright yellow in colour, of 80 mg . . . a white flattened sphere of 120 mg."¹ Before these formulations could be sold to the public, it was necessary for the appellant to secure a notice of compliance from the Health Protection Branch of the Department of National Health and Welfare. It did so on December 14, 1981.

On April 25, 1989, the respondent, who by that date held a compulsory licence under the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, to manufacture and sell its own formulations of the drug in Canada, obtained a notice of compliance from the Health Protection Branch which enabled it to do so. Shortly thereafter, the

7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. Des affidavits ont été produits tant pour étayer que pour contester la requête et les déposants ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire avant qu'elle ne soit entendue par le juge des requêtes. La seconde ordonnance concerne le rejet d'une demande fondée sur la Règle 1733 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663] visant, dans les faits, à obtenir un nouvel examen de la première ordonnance. Cette demande était appuyée par des affidavits dont les déposants n'ont pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. En l'espèce, l'appelante se fonde en grande partie, sinon exclusivement, sur ces éléments de preuve additionnels.

CONTEXTE

La question en litige porte sur la vente et la distribution au Canada du médicament verapamil, un antagoniste du calcium utilisé pour le traitement de certaines affections cardio-vasculaires. En 1981, l'appelante a conclu avec une société allemande une entente selon laquelle cette dernière s'est engagée à fabriquer et à fournir à l'appelante les préparations posologiques orales de ce médicament en vue de sa vente au Canada. L'appelante vend ces préparations sous la marque de commerce «Isoptin» qui appartient à la société allemande et dont l'appelante est un usager inscrit au Canada.

Le médicament de l'appelante est vendu au Canada sous la forme de deux comprimés, qui ont été très bien décrits par le juge des requêtes comme «une sphère aplatie de 80 milligrammes de couleur jaune clair et . . . une sphère aplatie de 120 milligrammes de couleur blanche¹.» Avant qu'elle puisse vendre ces préparations à la population, l'appelante devait demander un avis de conformité à la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, ce qu'elle a fait le 14 décembre 1981.

Le 25 avril 1989, l'intimée, qui détenait alors une licence obligatoire délivrée sous le régime de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, l'autorisant à fabriquer et à vendre au Canada ses propres préparations du médicament, a obtenu un avis de conformité de la Direction générale de la protection de la santé

¹ (1990), 31 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.). at p. 3.

¹ (1990), 31 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 3.

respondent commenced the sale and distribution in Canada of its own formulations of the drug in the form of two tablets—one of 80 milligrams and the other of 120 milligrams. Of these formulations, the Motions Judge found:²

Its pills are identical in appearance, size, and shape to those of the plaintiff and are sold under the name “Novo-Veramil”.

It is not disputed that the respondent’s 80 milligram tablet is yellow in colour and that its 120 milligram tablet is white in colour. The tablets of both parties are accepted by them as identical in appearance. The Motions Judge also noted:³

It is common ground that the active ingredients are the same in the pills of both companies, but that the excipients are somewhat different.

For example, it appears that the appellant’s product may contain lactose and that the respondent’s product may not.

In July 1989, the appellant applied to the Registrar of Trade Marks for registration of the trade-mark “Yellow Tablet Design” in respect of its tablets containing 80 milligrams of verapamil hydrochloride and “White Tablet Design” in respect of its 120 milligram tablets. It asserts that these trade-marks have been used and associated with the sale and distribution of its tablets ever since it began to distribute them in Canada in January 1982.

In its original amended notice of motion for an interlocutory injunction, the appellant sought to have various activities of the respondent enjoined. These include:

... otherwise directing public attention to its oral dosage formulations of verapamil hydrochloride in such a way as to cause or to be likely to cause confusion in Canada between said formulations and the Plaintiff’s oral dosage formulations of verapamil hydrochloride contrary to Section 7(b) of the *Trade-marks Act*.

² *Ibid.*, at p. 3.

³ *Ibid.*, at pp. 3-4.

lui permettant de procéder à ces activités. Peu de temps après, l’intimée a commencé à vendre et à distribuer au Canada ses propres préparations du médicament sous la forme de deux comprimés: l’un de 80 milligrammes et l’autre de 120 milligrammes. Le juge des requêtes en est arrivé à la conclusion suivante en ce qui concerne ces préparations²:

Ses comprimés, qui sont vendus sous le nom de «Novo-Veramil», sont identiques à ceux de la demanderesse quant à l’apparence, aux dimensions et à la forme.

Il n’est pas contesté que le comprimé de 80 milligrammes de l’intimée est de couleur jaune et que son comprimé de 120 milligrammes est de couleur blanche. Les parties reconnaissent que leurs comprimés respectifs sont d’apparence identique. Le juge des requêtes a également signalé ce qui suit³:

Il est reconnu que les ingrédients actifs sont les mêmes dans les comprimés des deux entreprises, mais que les excipients sont un peu différents.

Par exemple, le produit de l’appelante pourrait contenir du lactose tandis qu’il est possible que celui de l’intimée en soit dépourvu.

En juillet 1989, l’appelante a présenté au registraire des marques de commerce une demande visant l’enregistrement de la marque de commerce «dessin d’un comprimé jaune» à l’égard de ses comprimés renfermant 80 milligrammes de chlorhydrate de vérapamil, d’une part, et de la marque «dessin d’un comprimé blanc» à l’égard de ses comprimés de 120 milligrammes, d’autre part. L’appelante soutient qu’elle emploie ces marques de commerce en liaison avec la vente et la distribution de ses comprimés depuis qu’elle a commencé à les distribuer au Canada en janvier 1982.

Dans son premier avis de requête modifié portant sur la demande d’injonction interlocutoire, l’appelante a tenté de faire interdire diverses activités de l’intimée, dont les suivantes:

[TRADUCTION] ... autrement appeler l’attention du public sur ses préparations posologiques orales de chlorhydrate de vérapamil de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ces préparations et les préparations posologiques orales de chlorhydrate de vérapamil de la demanderesse contrairement à l’alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

² *Ibid.*, à la p. 3.

³ *Ibid.*, aux p. 3 et 4.

... inducing or enabling others to pass off its oral dosage formulations of verapamil hydrochloride as and for the Plaintiff's oral dosage formulations of verapamil hydrochloride ordered or requested contrary to the provisions of Section 7(c) of the *Trade-marks Act*.

In its amended statement of claim, the appellant claims both an interlocutory and a permanent injunction to restrain these alleged activities. In addition, the appellant claims a declaration that these activities contravened the provisions of paragraphs 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act*.⁴

In issuing the notice of compliance to the respondent, the Health Protection Branch made no determination that its drug is interchangeable with or may be substituted for another drug such as that of the appellant. That it is a matter for determination under appropriate provincial laws. The Motions Judge summarized the effect of provincial interchangeability laws in the following manner⁵ (which both parties accept as accurate):

In British Columbia, Alberta and Prince Edward Island a generic drug is deemed to be interchangeable with another having the same active ingredients, once the federal Health Protection Branch has issued a notice of compliance for that generic drug. The decision to substitute a generic drug for an originator product is left to the discretion of the pharmacist. In the Province of Quebec the decision to substitute a generic product for an originator product is also left to the discretion of the pharmacist. In Manitoba and New Brunswick it is necessary for the generic producer to apply for listing in the provincial formulary and the main requirement for listing is that the

⁴ Ss. 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act* read as follows:

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;

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

⁵ *Ibid.*, at pp. 4-5.

... de façon à inciter ou à autoriser d'autres personnes à faire passer leurs préparations posologiques orales de chlorhydrate de vérapamil pour les préparations de la demanderesse qui sont commandées ou demandées, contrairement aux dispositions de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Dans sa déclaration modifiée, l'appelante demande à la fois une injonction interlocutoire et une injonction permanente visant à empêcher qu'on se livre aux présumées activités. De plus, l'appelante demande à notre Cour de déclarer que ces activités contreviennent aux dispositions des alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.⁴

Lorsque la Direction générale de la protection de la santé a délivré l'avis de conformité à l'intimée, elle ne s'est aucunement prononcée sur l'interchangeabilité du médicament de cette dernière avec un autre médicament, comme celui de l'appelante, ou sur le fait qu'il puisse être substitué à un tel médicament. En effet, il s'agit là de questions qui doivent être tranchées à la lumière des dispositions législatives provinciales applicables. Le juge des requêtes a résumé ainsi l'effet que produisent les divers textes législatifs provinciaux en matière d'interchangeabilité⁵ (les deux parties reconnaissent l'exactitude de cette description):

En Colombie-Britannique, en Alberta et à l'Île-du-Prince-Édouard, un médicament générique est présumé être interchangeable avec un autre qui renferme les mêmes ingrédients actifs une fois que la Direction générale de la protection de la santé a délivré un avis de conformité à l'égard de ce médicament générique. La décision de remplacer un produit original par un médicament générique est laissée à la discrétion du pharmacien. Au Québec, cette décision est également laissée à la discrétion du pharmacien. Au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, il est nécessaire que le producteur du médicament générique demande l'inscription de son médicament au formu-

⁴ Les art. 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* sont ainsi rédigés:

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;

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

⁵ *Ibid.*, aux p. 4 et 5.

generic have the same amount of the same active ingredients as does the originator. Ontario, Saskatchewan and Nova Scotia require applications for listing in their formularies and provincial officials must be satisfied as to the bioequivalency of the generic to the originator product. The defendant's Novo-Veramil has been automatically recognized as interchangeable with Isoptin in some provinces, has been listed in the formularies of others because it contains the same active ingredient as Isoptin, and awaits recognition in other provinces. The defendant has of course pursued this matter with the various provincial ministries. This recognition of interchangeability is of vital importance to generic producers because it enables their drugs to be sold to public institutions; in some provinces it enables druggists dispensing to individual patients to substitute the generic drugs for the originator; and in Manitoba a druggist is obliged to substitute the generic drug if it is cheaper than the prescribed originator. All such substitution is subject to the prescribing doctor not having specified in the prescription that there is to be no substitution for the originator.

It is agreed that the respondent's formulations were not listed in the January 1990 formularies in Ontario and Saskatchewan and that as of January 11, 1990, the listing for the province of Nova Scotia was still pending. British Columbia, Alberta, Quebec and Prince Edward Island are not significant markets for the respondent's formulations of the drug in issue.

The parties are also in agreement that the drug can be made available to the ultimate consumer—the patient—only upon a physician's prescription which is directed to a pharmacist to whom the drug is sold in bulk form. A patient to whom a physician prescribes the drug simply presents the prescription to a pharmacist whose assistant transfers the prescribed number of tablets from the dispensary, in which they are clearly identified by the name of the manufacturer, to a transparent plastic vial and prepares a label showing the name of the physician, the name of the pharmacy, the name of the drug and the coded name of the distributor. After this is done, the pharmacist verifies that the correct product has been transferred and then checks and applies the label.

laire provincial; la principale condition exigée pour l'inscription est que le médicament générique renferme la même quantité des mêmes ingrédients actifs que le médicament original. En Ontario, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse, il est nécessaire de demander l'inscription du médicament dans le formulaire et les fonctionnaires provinciaux doivent être convaincus de la bioéquivalence entre le produit générique et le produit original. Le médicament Novo-Veramil produit par la défenderesse a automatiquement été reconnu comme un produit interchangeable avec le médicament «Isoptin» dans certaines provinces; il a été inscrit dans les formulaires de certaines autres, parce qu'il renferme les mêmes ingrédients actifs que le médicament «Isoptin» et, dans d'autres provinces, la demande est en cours. Bien entendu, la défenderesse a fait des démarches à cet égard auprès des divers ministères provinciaux. La reconnaissance de l'interchangeabilité revêt une importance vitale pour les producteurs de médicaments génériques, parce qu'elle leur permet de vendre leurs médicaments aux établissements publics. Dans certaines provinces, elle permet aux pharmaciens qui fournissent des médicaments aux malades de remplacer le produit original par le médicament générique et, au Manitoba, le pharmacien est obligé de remplacer le médicament en question par le médicament générique, si celui-ci est moins coûteux que le médicament original prescrit. Toutes ces substitutions sont assujetties à la condition que le médecin ayant prescrit le médicament n'ait pas précisé dans l'ordonnance que le produit original ne peut être remplacé.

Les parties s'entendent sur le fait que, en Ontario et en Saskatchewan, les préparations de l'intimée n'étaient pas inscrites aux formulaires établis pour janvier 1990 et que, en Nouvelle-Écosse, l'inscription était toujours en instance au 11 janvier 1990. Quant aux provinces de la Colombie-Britannique, d'Alberta, de Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard, elles ne constituent pas des marchés importants pour les préparations du médicament faites par l'intimée.

Les parties reconnaissent également que le client ultime—le patient—ne peut avoir accès à ce médicament qu'au moyen d'une ordonnance du médecin qui doit être remise à un pharmacien à qui on vend le médicament en vrac. Le patient auquel le médecin prescrit le médicament a simplement à présenter l'ordonnance au pharmacien. L'assistant de ce dernier prend alors le nombre prescrit de comprimés dans le récipient qui est clairement identifié par le nom du fabricant puis les place dans un tube de plastique transparent et prépare une étiquette mentionnant le nom du médecin, le nom de la pharmacie, le nom du médicament et le nom codé du distributeur. Une fois ces opérations terminées, le pharmacien s'assure qu'il s'agit bien du produit prescrit puis vérifie et appose l'étiquette.

DECISIONS OF THE MOTIONS JUDGE

The Motions Judge concluded with respect to the first motion that a “serious issue” had been raised and that neither party had demonstrated “that it will suffer substantially more irreparable harm than the other, should the injunction be either granted or refused.” As he put it at page 6 of his reasons:

From the evidence I am not satisfied that either party has demonstrated that it will suffer substantially more irreparable harm than the other, should the injunction be either granted or refused. Both parties are substantial and there is no suggestion that either would be unable to pay an award of damages. Similarly, neither has attempted to demonstrate that the grant or refusal, respectively, of an injunction would put it out of business. Both have described possible damages, some of which are, in my view, quantifiable, others of which are not quantifiable, and yet others are purely speculative. Indeed, I find the outer reaches of the possible damages predicted by each to be speculative in about equal measure. I am therefore unable to determine the matter on the basis of irreparability of injury to be suffered by either party.

Turning to a consideration of the balance of convenience, the Motions Judge took the view that he was “unable to find any factors which tip the balance of convenience significantly one way or the other.”⁶ In these circumstances, he found it necessary to “give some consideration to the merits of the case.”⁷ He proceeded to canvass the merits under the different heads of the appellant’s claim for relief as set forth in its amended statement of claim. As the appeals before us are confined to his refusal of injunctive relief on the basis of alleged violations of paragraphs 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act*, it will be sufficient here to recite the Motions Judge’s assessment of the merits of those claims. He stated:⁸

With respect to its allegations of passing-off under para. 7(b) of the *Trade-marks Act*, it will have to prove at trial that its alleged trade mark (*i.e.*, the colour, shape and size of its yellow and white pills, on which no letter or word appears) is distinctive. In this respect I am unable to see any difference in principle between a claim under para. 7(b) of the *Trade-marks Act*

⁶ *Ibid.*, at p. 6.

⁷ *Ibid.*, at p. 6.

⁸ *Ibid.*, at pp. 6-8.

DÉCISIONS PRISES PAR LE JUGE DES REQUÊTES

Le juge des requêtes a conclu, en ce qui concerne la première requête, qu’on avait soulevé une «question sérieuse», mais que ni l’une ni l’autre des parties n’avait établi «qu’elle subira[it] un préjudice beaucoup plus grave que l’autre, si l’injonction est accordée ou refusée». Voici ce qu’il déclare à la page 6 de ses motifs:

À la lumière de la preuve, je ne suis pas convaincu que l’une ou l’autre des parties a démontré qu’elle subira un préjudice beaucoup plus grave que l’autre, si l’injonction est accordée ou refusée. Les deux parties sont importantes et on n’a pas sous-entendu que l’une ou l’autre serait incapable de payer une indemnité. De la même façon, aucune n’a tenté de démontrer que l’octroi ou le refus d’une demande d’injonction, selon le cas, entraînerait la fermeture de son entreprise. Les deux ont décrit les préjudices possibles: à mon avis, certains de ceux-ci sont quantifiables, d’autres ne le sont pas et d’autres sont purement spéculatifs. Effectivement, l’étendue du préjudice prédit par chacune d’elles m’apparaît tout aussi spéculative dans un cas que dans l’autre. Je ne puis donc trancher le litige d’après le caractère irréparable du préjudice que l’une ou l’autre des parties subira.

Quant à la question de la prépondérance des inconvénients, le juge des requêtes a estimé qu’il ne pouvait «trouver de facteurs qui permettent de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre⁶». Compte tenu de cette situation, il a jugé nécessaire d’«examiner jusqu’à un certain point le fond du litige⁷». Le juge a ensuite procédé à une étude minutieuse du bien-fondé de la demande en se penchant sur les différents éléments énoncés dans la déclaration modifiée et en vertu desquels l’appelante réclame des mesures de redressement. Comme les appels dont nous sommes saisis ne visent que le refus du juge des requêtes d’accorder une injonction pour les présumées violations des alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, il suffit en l’espèce de renvoyer au passage où ce dernier apprécie le bien-fondé de ces demandes⁸:

En ce qui a trait aux allégations de «passing-off» selon le paragraphe 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demanderesse devra prouver, à l’instruction, que sa marque de commerce (c’est-à-dire la couleur, la forme et les dimensions de ses comprimés jaunes et blancs, sur lesquels aucun mot ou lettre n’apparaît) est différente. À cet égard, je ne puis voir de

⁶ *Ibid.*, à la p. 6.

⁷ *Ibid.*, à la p. 6.

⁸ *Ibid.*, aux p. 6 à 8.

and a common law passing-off action. The proper interpretation of para. 7(b) requires that to succeed the plaintiff must show that the actions of the defendant are such as to cause or be likely to cause confusion between the plaintiff's goods and the defendant's goods, resort being had to s. 6 of the *Trade-marks Act* to define "confusion": *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et al.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 at p. 330, 38 D.L.R. (4th) 544, [1987] 3 F.C. 544 (F.C.A.). For such confusion to arise in a case such as the present, it is necessary to show that the appearance of the plaintiff's pills is distinctively associated with its product so that other pills of identical colour, shape, and size, being formulations of verapamil hydrochloride, might be confused with the plaintiff's pills. In *Ayerst, McKenna & Harrison Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 57 at pp. 66-7, 146 D.L.R. (3d) 93, 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), a passing off case, it was said in *obiter dicta* in an appeal involving facts very similar to the present (except that the pills of each producer though otherwise similar in appearance had different words embossed on them) that the plaintiff must establish in such an action that there is a distinguishing feature to his pills which has caused them to acquire a certain reputation and to be known by that appearance. It was recognized also that the plaintiff might show that the pills have acquired a "secondary meaning" so that consumers would identify them, not with the medication itself, but with the manufacturer. However, Cory J.A. observed that the plaintiff would face great difficulties in establishing a distinguishing feature or secondary meaning to exist which would lead to confusion between the plaintiff's and the defendants' products because, given the regulatory structure in Canada, only doctors and dentists may issue prescriptions for drugs and only they and pharmacists may dispense prescription drugs. He observed that such professionals were not likely to identify all similar looking medications with one formulation or one manufacturer, nor be confused into believing that generic substitutes come from the originator company.

Similar reasoning has been followed in several Ontario cases: see e.g., *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C.J.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C.J.); *CIBA-GEIGY Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (H.C.J.). I find the reasoning in these cases persuasive and directly relevant to the present case. I therefore consider it improbable that the applicant can succeed in a claim under para. 7(b) of the *Trade-marks Act*.

With respect to the plaintiff's claim based on para. 7(c) of the *Trade-marks Act*, I think this has no substance. This paragraph provides that no person shall

différence, en principe, entre une demande fondée sur le paragraphe 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et une action en «*passing-off*» sous le régime de la common law. Selon l'interprétation appropriée du paragraphe 7b), la demanderesse doit, pour réussir, démontrer que les actions de la défenderesse créent ou sont susceptibles de créer de la confusion entre les marchandises de la demanderesse et ses propres marchandises, compte tenu de la définition du mot «*confusion*» qui apparaît à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*: *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. et autre* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 à la p. 330, 38 D.L.R. (4th) 544, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.F.). Pour établir cette confusion dans un cas semblable au présent litige, il faut démontrer que l'apparence des comprimés de la demanderesse est liée de façon distinctive à son produit, de sorte qu'il est possible de confondre les autres comprimés de chlorhydrate de verapamil dont la couleur, la forme et les dimensions sont identiques avec ceux de la demanderesse. Dans *Ayerst, McKenna & Harrison Inc. c. Apotex Inc.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 57 aux p. 66 et 67, 146 D.L.R. (3d) 93, 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), où il s'agissait d'une action en «*passing-off*», il a été mentionné, dans une remarque incidente dans un appel concernant des faits très semblables au présent cas (hormis le fait que les comprimés de chaque producteur, bien que par ailleurs semblables en apparence, comportaient des mots différents gravés sur eux), que la demanderesse doit prouver, dans une action de cette nature, que ses comprimés comportent un élément distinctif qui leur a permis d'acquérir une certaine réputation et de se faire connaître par cette apparence. Il a également été reconnu que la demanderesse peut démontrer que les comprimés ont acquis un «*sens secondaire*», de sorte que les consommateurs les associeront, non pas au médicament lui-même, mais au fabricant. Cependant, le juge Cory, J.A., a fait remarquer que la demanderesse aurait beaucoup de mal à démontrer un élément distinctif ou un sens secondaire créant de la confusion entre ses produits et ceux de la défenderesse, compte tenu de la structure de réglementation du Canada, selon laquelle seuls les médecins et dentistes peuvent délivrer des ordonnances pour des médicaments et seuls ces professionnels ainsi que les pharmaciens peuvent fournir des médicaments prescrits par une ordonnance. Il a souligné que ces professionnels n'étaient pas portés à associer tous les médicaments ayant une apparence semblable à une préparation ou un fabricant ou à croire, à tort, que les produits génériques utilisés en remplacement proviennent de l'entreprise qui a créé le produit original.

Un raisonnement semblable a été adopté dans plusieurs causes de l'Ontario: voir, par exemple, *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C.); *CIBA-GEIGY Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (H.C.). Le raisonnement suivi dans ces causes-là m'apparaît convaincant et directement pertinent en l'espèce. En conséquence, il est peu probable, selon moi, que la demande de la requérante fondée sur le paragraphe 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* serait accueillie.

En ce qui a trait à la demande de la demanderesse qui est fondée sur le paragraphe 7c) de cette même Loi, cette demande ne m'apparaît pas fondée. Selon cette disposition, nul ne peut

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

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

The plaintiff does not suggest that the defendant is itself committing such acts as filling orders for the plaintiff's pills with its own pills. Rather, the plaintiff contends that the defendant is making it possible for, and perhaps inciting, pharmacists to fill orders for Isoptin with Novo-Veramil. No admissible evidence was provided that such is happening. It is of course true that in many provinces pharmacists are now permitted, and indeed induced, by provincial law to make such a substitution. That does not flow from the actions of the defendant. Further, according to the evidence, pharmacists are required to state on the prescription container delivered to the patient the name of the manufacturer, at least in code. To the extent that any patient is interested in such matters he can no doubt have the code explained to him. The fact that there may be dishonest pharmacists somewhere in Canada should not cause an injunction to be visited upon the defendant. After all, any manufacturer who produces similar-appearing yellow or white pills or even candies of a similar shape and size could be equally responsible for enabling a dishonest pharmacist to make unauthorized substitutions for Isoptin.

La demanderesse ne soutient pas que la défenderesse elle-même remplace les comprimés de la demanderesse par les siens lorsqu'elle remplit des ordonnances. Elle allègue plutôt que la défenderesse permet aux pharmaciens de remplir des ordonnances en remplaçant l'Isoptin par le Novo-Veramil et les incite peut-être à le faire. Aucune preuve admissible n'a été présentée à l'appui de cette affirmation. Bien entendu, il est vrai que, dans bon nombre de provinces, les pharmaciens sont maintenant autorisés et même incités par la loi provinciale à faire cette substitution. Cela ne ressort pas des agissements de la défenderesse. En outre, d'après la preuve, les pharmaciens doivent indiquer sur le contenant du médicament prescrit qui est remis au malade le nom du fabricant, ou, du moins, le code. Dans la mesure où un malade s'intéresse à ces questions, il peut incontestablement demander qu'on lui explique le code. Le fait qu'il peut y avoir des pharmaciens malhonnêtes quelque part au Canada n'est pas un motif suffisant pour justifier la délivrance d'une injonction contre la défenderesse. Après tout, le fabricant qui produit des comprimés blancs ou jaunes d'apparence semblable ou même des bonbons dont les dimensions et la forme sont similaires pourrait être tout aussi responsable, puisqu'il permet à un pharmacien malhonnête de remplacer sans autorisation l'Isoptin par d'autres produits.

On August 4, 1990, the appellant launched its second motion. By that motion, an order was sought varying the terms of the order of May 9, 1990 "to thereby grant an interlocutory injunction" restraining the commission of acts which were sought to be enjoined on the first motion. The effect of the supporting affidavit evidence was summarized by the Motions Judge in his reasons:⁹

Le 4 août 1990, l'appelante a déposé sa deuxième requête qui vise l'obtention d'une ordonnance modifiant celle rendue le 9 mai 1990. Elle demande au tribunal de «prononcer une injonction interlocutoire» interdisant la perpétration de certains actes qu'on avait tenté de faire interdire dans le cadre de la première requête. Dans ses motifs, le juge des requêtes a résumé ainsi l'effet de la preuve soumise par affidavit à l'appui de la seconde requête⁹:

In support of this notice of motion the plaintiff has filed several affidavits upon which there has been no cross-examination. The defendant has filed no evidence in reply. The affidavits describe investigations carried out by the plaintiff in the province of Quebec and in Toronto in April and May, 1990. In each case the company or its agents obtained prescriptions from doctors (apparently in respect of non-existent patients or non-existent maladies) for Isoptin and these prescriptions were taken to various pharmacies to be filled. The pills supplied were then tested on behalf of the plaintiff to determine whether Isoptin had really been provided by the pharmacists. Of eighty-nine prescriptions purchased in the province of Quebec where the druggists had identified the pills as "Isoptin" on the label, nine contained no lactose and therefore, presumptively, were not Isoptin. Of three prescriptions filled in Toronto and labelled by pharmacists as "Isoptin", two did not contain lactose. While counsel for the defendant suggested various hypotheses as to how this could have happened, I think that *prima facie* one could draw the conclusion in the absence of

À l'appui de cet avis de requête, la demanderesse a produit plusieurs affidavits qui n'ont pas fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire. La défenderesse n'a produit aucune contre-preuve. Les affidavits décrivent les enquêtes effectuées par la demanderesse dans la province de Québec et à Toronto aux mois d'avril et de mai 1990. Dans chaque cas, la compagnie ou ses représentants ont obtenu des ordonnances de médecins (manifestement à l'égard de maladies ou de patients fictifs) pour se procurer le comprimé Isoptin et ces ordonnances devaient être remplies par différentes pharmacies. Les comprimés fournis ont alors été testés pour le compte de la demanderesse afin de déterminer si Isoptin avait réellement été fourni par les pharmaciens. Sur quatre-vingt-neuf ordonnances achetées dans la province de Québec où les pharmaciens ont identifié les comprimés «Isoptin» sur l'étiquette, neuf ne contenaient pas de lactose et il faut par conséquent présumer qu'il ne s'agissait pas d'Isoptin. Sur trois ordonnances remplies à Toronto et étiquetées par des pharmaciens sous la marque «Isoptin», deux ne contenaient pas de lactose. Bien que l'avo-

⁹ [1991] 1 F.C. 292 (T.D.), at pp. 295-296.

⁹ [1991] 1 C.F. 292 (1^{re} inst.), aux p. 295 et 296.

other evidence that at least in some of these cases deliberate mislabelling was involved. (It must be noted, of course, that Quebec pharmacists are perfectly entitled to substitute Novo-Veramil for Isoptin although they are not entitled to label it as Isoptin.) It must also, of course, be kept in mind that there was no systematic sampling done and it is even conceivable that the pills being provided were not the defendant's product. There was no new evidence whatever that the defendant had incited or encouraged such false labelling.

The Motions Judge had this to say in dismissing the second motion:¹⁰

I believe the new evidence could only have relevance to a claim based on paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*. It will be seen from the quotation above from my order that, in dealing with the relief sought under that paragraph, I took the view that if pharmacists and doctors were not likely to be confused by pills of identical shape and colour then there could not be a claim under paragraph 7(c), as it was for those professionals to decide, in effect, which drug the ultimate consumer received. In reaching that conclusion I placed considerable reliance on a series of cases in the Ontario courts² in which it was said, in effect, that the consumer of prescription drugs is for all practical purposes the pharmacist or prescribing physician and that "confusion" must be measured by the likelihood of these professionals being misled as to the provenance of a particular drug. Counsel for the plaintiff in argument on the present motion sought to distinguish those cases on the basis that they each involved two formulations of different manufacturers which, though similar, were somehow distinguishable by sight. With respect, I think that is irrelevant to the basic concept as to who is the "consumer" of the drugs. I was not satisfied in May, and I am no more satisfied in September, that these professionals simply identify drugs by sight and that they do not have careful regard to the actual source. On the rationale which I adopted in my original reasons, it is of no particular importance to the liability of the defendant that there may be druggists who are deliberately mislabelling the defendant's product as being that of the plaintiff. If I have adopted the wrong rationale then the remedy is to appeal my decision, not to ask me to reject that rationale on a motion to vary the original order.

Counsel for the plaintiff cited to me several cases³ containing statements to the effect that a manufacturer who adopts a get-up for his product which makes it possible for retailers to deceive the ultimate consumer is himself liable for that decep-

¹⁰ *Ibid.*, at pp. 296-298.

cat de la défenderesse ait suggéré différentes hypothèses pour tenter d'expliquer ce phénomène, je pense qu'on peut conclure de prime abord en l'absence d'autres éléments de preuve que dans certains de ces cas tout au moins, il y a eu un mauvais étiquetage intentionnel. (Il faut remarquer bien sûr que les pharmaciens québécois ont parfaitement le droit de remplacer l'Isoptin par Novo-Veramil même s'ils n'ont pas le droit de l'étiqueter sous la marque Isoptin.) Il faut également garder à l'esprit, bien sûr, qu'il n'y a eu aucun échantillonnage systématique et on peut même concevoir que les comprimés fournis n'étaient pas le produit de la défenderesse. Il n'y avait aucun élément de preuve nouveau établissant que la défenderesse avait encouragé ce faux étiquetage.

Le juge des requêtes a ensuite fait l'observation suivante au sujet de la seconde requête¹⁰:

J'estime que les nouveaux éléments de preuve ne pourraient être pertinents que dans le cadre d'une demande fondée sur l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il ressort de l'extrait ci-haut mentionné de mon ordonnance qu'en ce qui concerne le redressement visé aux termes de ce paragraphe, j'étais d'avis que si les comprimés de forme et de couleur identiques ne devaient vraisemblablement pas causer de confusion chez les pharmaciens et les médecins, il ne saurait alors y avoir de réclamation en vertu de l'alinéa 7c), puisqu'il appartenait à ces professionnels de décider en fait quel est le médicament reçu par le consommateur ultime. Pour arriver à cette conclusion, je me suis appuyé en grande partie sur une série d'arrêts de tribunaux ontariens² où il a été dit que le consommateur de médicaments prescrits par ordonnance est à toutes fins utiles le pharmacien ou le médecin qui les a prescrits et que la «confusion» doit être mesurée selon la probabilité que ces professionnels soient induits en erreur quant à la provenance d'un médicament donné. Au cours du débat portant sur la présente requête, l'avocat de la demanderesse a voulu établir une distinction avec ces arrêts en tenant compte du fait que chacun d'eux portait sur deux préparations de différents fabricants qui, même si elles étaient semblables, pouvaient être distinguées à première vue. En toute déférence, je pense que cela n'a rien à voir avec l'idée fondamentale de savoir qui est le «consommateur» des médicaments. Je n'étais pas convaincu au mois de mai, et je ne le suis pas davantage au mois de septembre, que ces professionnels se contentent d'identifier des médicaments à vue sans tenir compte de leur provenance. Suivant le raisonnement que j'ai adopté dans mes motifs originaux, le fait qu'il puisse y avoir des pharmaciens qui étiquettent mal le produit de la défenderesse intentionnellement en le faisant passer pour celui de la demanderesse n'a aucun effet sur la responsabilité de la défenderesse. Si mon raisonnement est faux, il faudrait alors interjeter appel de ma décision et non me demander de rejeter ce raisonnement par une requête visant à modifier l'ordonnance originale.

L'avocat de la demanderesse m'a cité plusieurs causes³ où l'on disait qu'un fabricant qui adopte une façon de présenter son produit de façon à permettre aux détaillants d'induire en erreur le consommateur ultime est lui-même responsable de

¹⁰ *Ibid.*, aux p. 296 à 298.

tion. None of these cases are recent, and three of them are English decisions from the nineteenth century. Nor are they binding on me. I deliberately preferred the rationale more recently applied by Ontario courts in respect of the special provision of pharmaceutical manufacturers *vis-à-vis* druggists and medical practitioners.

On the basis of that rationale, the new evidence would not have made any difference had it been presented at the time of the original hearing. Therefore, the application is dismissed with costs.

² *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), at pp. 374-376; *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (Ont. H.C.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (Ont. H.C.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (Ont. H.C.).

³ *Reddaway v. Banham* (1896), 13 R.P.C. 218 (H.L.); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex. C.R. 399; *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492 (C.A.); *Johnston v. Orr Ewing* (1882), 7 App. Cas. 219 (H.L.).

It is against this background of facts and proceedings that we are asked to intervene. The particular reason the appeals are advanced is the decision of the Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, which was rendered on October 29, 1992. It is necessary to summarize the circumstances of that case and the basis upon which it was disposed of by the Supreme Court of Canada.

THE CIBA-GEIGY CASE

Ciba-Geigy involved the sale and distribution in Canada of the drug metoprolol tartrate. It was manufactured and sold by Ciba-Geigy Canada Limited under the trade name "Lopresor" and was prescribed by physicians for hypertension and angina. This drug was available in two dosages—an oblong pink tablet for the 50 milligram tablets and an oblong blue tablet for the 100 milligram. The respondents therein held licenses under the *Patent Act* to manufacture and sell metoprolol tartrate in Canada. In 1986, both respondents sold the drug in the same two dosages as that of Ciba-Geigy and in identical get-ups as that of Ciba-Geigy. The tablets were designated as interchangeable pursuant to the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986*, S.O. 1986, c. 28.

cette tromperie. Aucune de ces affaires n'est récente et trois d'entre elles sont des décisions anglaises du dix-neuvième siècle. Je n'y suis pas lié. J'ai préféré le raisonnement plus récent adopté par les tribunaux ontariens en ce qui concerne la position spéciale des fabricants pharmaceutiques à l'égard des pharmaciens et des médecins.

À la lumière de ce raisonnement, la nouvelle preuve n'aurait fait aucune différence si elle avait été présentée au moment de l'audience originale. La demande est par conséquent rejetée avec dépens.

² *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), aux p. 374 à 376; *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C. Ont.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C. Ont.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (H.C. Ont.).

³ *Reddaway v. Banham*, (1896), 13 R.P.C. 218 (H.L.); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492 (C.A.); *Johnston v. Orr Ewing* (1882), 7 App. Cas. 219 (H.L.).

C'est dans le contexte de ces faits et de ces actes de procédure qu'on nous demande d'intervenir. La raison précise pour laquelle on a interjeté appel repose sur l'arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la Cour suprême du Canada dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120. Il est nécessaire de résumer les faits de cette affaire ainsi que le fondement sur lequel s'est appuyée la Cour suprême du Canada pour trancher les points en litige.

L'ARRÊT CIBA-GEIGY

Cette affaire porte sur la vente et la distribution au Canada du médicament tartrate de métoprolol. La société Ciba-Geigy Canada Ltd. fabrique et vend ce médicament sous le nom commercial de «Lopresor». Les médecins le prescrivent dans les cas d'hypertension et d'angine. Ce médicament est offert en deux doses: un comprimé allongé rose pour la dose de 50 milligrammes et un comprimé de couleur bleue, aussi de forme allongée, pour la dose de 100 milligrammes. Dans cette affaire, les deux intimées détenaient des licences délivrées sous le régime de la *Loi sur les brevets* pour fabriquer et vendre du tartrate de métoprolol au Canada. En 1986, les intimées vendaient ce médicament dans les mêmes deux doses et avec les mêmes présentations que celui offert par Ciba-Geigy. Par ailleurs, les comprimés ont été désignés interchangeables selon la *Loi de 1986 sur la*

Ciba-Geigy brought two common law actions of passing-off in the courts of Ontario in 1986 against the respective respondents. It alleged in those actions that its metoprolol tartrate tablets had a unique get-up because of size, shape and colour and that the get-up had become associated with its product. Ciba-Geigy's application for an interlocutory injunction to prevent one of the respondents from manufacturing and selling its tablets under the same get-up as its own was dismissed by the Supreme Court of Ontario [(1986), 12 C.P.R. (3d) 76]. Leave to appeal to the Ontario Divisional Court was refused. This was followed by motions by the respondents for summary judgments, on the ground that no genuine issue to be tried existed because Ciba-Geigy was not able to establish that physicians and pharmacists prescribed or dispensed metoprolol tartrate on the basis of its appearance or that either physicians or pharmacists were confused in selecting which brand to give patients due to the similarity of appearance of the tablets available. As an alternative to dismissal of Ciba-Geigy's action, the respondents posed the following question to the Supreme Court of Ontario:

... with respect to the marketing of prescription drugs, a plaintiff in an action for the alleged passing-off of a prescription drug must establish that the conduct complained of is likely to result in the confusion of physicians and pharmacists in choosing whether to prescribe or dispense either the plaintiff's or the defendant's product.

The motions were denied but the question answered in the affirmative, a decision which was later upheld by the Ontario Court of Appeal [(1990), 75 O.R. (2d) 589]. Both the Motions Judge therein and the Ontario Court of Appeal rested their decisions on the decision of the Ontario Court of Appeal in *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366, at page 376 where Cory J.A. (as he then was) stated on behalf of the Court of Appeal:

réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance, L.O. 1986, ch. 28.

En 1986, devant les tribunaux ontariens, Ciba-Geigy a intenté deux actions en *passing-off* sous le régime de la common law, soit une contre chaque intimée, au motif que ses comprimés de tartrate de métoprolol avaient une présentation unique en raison de leur taille, de leur forme et de leur couleur et que cette présentation était devenue représentative de son produit. La demande d'injonction interlocutoire présentée par Ciba-Geigy afin d'empêcher l'une des intimées de fabriquer et de vendre des comprimés ayant la même présentation que la sienne a été refusée par la Cour suprême de l'Ontario [(1986), 12 C.P.R. (3d) 76]. La permission d'interjeter appel à la Cour divisionnaire de l'Ontario a également été refusée. Les intimées ont alors présenté des motions visant à obtenir un jugement sommaire au motif qu'il n'y avait pas réellement matière à litige. En effet, elles soutenaient que Ciba-Geigy était incapable de prouver que les médecins et les pharmaciens prescrivent ou délivrent le tartrate de métoprolol à cause de son apparence ou qu'ils sont induits en erreur dans le choix de la marque de métoprolol à fournir au patient à cause de la similarité d'apparence entre les comprimés offerts. Subsidiairement, les intimées ont demandé à la Cour suprême de l'Ontario de se prononcer sur la question suivante dans l'éventualité où l'action intentée par Ciba-Geigy serait rejetée:

[TRADUCTION] ... en ce qui concerne la commercialisation des médicaments délivrés sur ordonnance, un demandeur, dans une action en prétendue commercialisation trompeuse d'un médicament délivré sur ordonnance, doit établir que la conduite reprochée risque de semer la confusion dans l'esprit des médecins et des pharmaciens lorsqu'ils doivent choisir de prescrire ou de délivrer soit le produit du demandeur, soit celui du défendeur.

Les motions ont été refusées, mais le juge a répondu par l'affirmative à la question posée. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario [(1990), 75 O.R. (2d) 589]. Dans cette affaire, tant le juge des motions que la Cour d'appel de l'Ontario se sont appuyés sur la décision rendue par ce dernier tribunal dans l'arrêt *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366, à la page 376, où le juge Cory, J.C.A., maintenant juge à la Cour suprême du Canada, a fait la déclaration suivante au nom du tribunal:

The problems faced by Ayerst are increased by the federal and provincial statutes and regulations which must be complied with by manufacturers of prescription drugs. A manufacturer cannot advertise his product to the general public. Only physicians and dentists can prescribe and only physicians, dentists, and pharmacists can dispense prescription drugs. The plaintiff must then establish that its product has, by its shape, size and colour, acquired a secondary meaning among physicians, dentists, and pharmacists.

There has always been an element of deception in passing-off actions. Usually the similarity of appearance of goods is specifically designed to encourage the consumer to purchase the goods of the defendant believing they are those of the plaintiff. That is not the situation in this case for these are prescription tablets, not shelf-goods displayed to the public. Physicians, dentists, and pharmacists (the customers of the plaintiff) are not likely to attach a secondary meaning to the size, shape, and colour of the plaintiff's product. Nor will they be confused, misled, or deceived by a generic drug product manufactured and sold in tablets of a similar size, shape, and colour to those of the plaintiff.

In commenting on these passages, at page 144 of *Ciba-Geigy*, Gonthier J. stated for the Supreme Court of Canada:

These comments make it clear that for the purposes of a passing-off action the customers of pharmaceutical laboratories consist exclusively of health care professionals. The patient who uses the product is not included.

Gonthier J. proceeded to an analysis of the views expressed by Cory J.A. in *Ayerst, McKenna & Harrison*, having particular regard to whether any choice in the selection of a brand of drug was left to the ultimate patient under the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986* and O. Reg. 690/86, which provided for interchangeability of products. In the view of Gonthier J., the patients were left with some degree of choice. At pages 149-150, he stated:

The fact that the consumer has no choice as to the product brand does not, however, mean that he cannot refuse to be sold a drug other than the one indicated by the doctor.

This led him to add, at page 150, that "excluding patients from the customers covered by the passing-off action on the pretext that they have no choice as to the product brand is quite wrong." Later, at page 157, Gonthier J. expressly rejected the above-recited

[TRADUCTION] Les problèmes que connaît Ayerst sont accentués par les lois et règlements fédéraux et provinciaux auxquels doivent se conformer les fabricants de médicaments délivrés sur ordonnance. Un fabricant ne peut faire de la publicité pour son produit auprès du grand public. Seuls les médecins et les dentistes peuvent prescrire des médicaments et seuls les pharmaciens peuvent délivrer des médicaments sur ordonnance. La demanderesse doit alors établir que son produit a, en raison de sa forme, de sa taille et de sa couleur, acquis une notoriété propre auprès des médecins, des dentistes et des pharmaciens.

Il existe toujours un élément de supercherie dans les actions en *passing-off*. Habituellement, l'apparence semblable des produits vise spécifiquement à encourager le consommateur à acheter les produits du défendeur, tout en croyant que ce sont ceux du demandeur. Ce n'est pas le cas en l'espèce car il s'agit de comprimés délivrés sur ordonnance et non de produits en vente libre. Les médecins, les dentistes et les pharmaciens (les clients de la demanderesse) ne sont pas susceptibles d'attribuer une notoriété propre à la taille, à la forme et à la couleur du produit de la demanderesse. Ils ne seront pas non plus confus, induits en erreur ni trompés par le produit générique fabriqué et vendu sous forme de comprimés de grosseur, de forme et de couleur semblables à ceux de la demanderesse.

Dans son commentaire portant sur ces passages, le juge Gonthier a affirmé ce qui suit au nom de la Cour suprême du Canada, à la page 144:

Il est clair, d'après ces propos, que la clientèle des laboratoires pharmaceutiques, pour les besoins d'une action en *passing-off*, est exclusivement constituée des professionnels de la santé. Le patient qui utilise le produit n'en fait pas partie.

Le juge Gonthier a ensuite procédé à l'analyse des opinions formulées par le juge Cory, J.C.A., dans l'affaire *Ayerst, McKenna & Harrison*. Il s'est particulièrement intéressé à la question de savoir si le patient (client ultime) conserve un choix entre une marque de médicament plutôt qu'une autre sous le régime de la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance* et du O. Reg. 690/86, dont les textes prévoient l'interchangeabilité. De l'avis du juge Gonthier, les patients conservent, dans une certaine mesure, la possibilité de choisir. Voici ce qu'il a déclaré, aux pages 149 et 150:

Cette absence de choix quant à la marque du produit n'ôte cependant pas au consommateur le droit de refuser qu'on lui vende un autre médicament que celui indiqué par le médecin.

Cette conclusion l'a amené à ajouter, à la page 150, que le fait d'«exclure le patient de la clientèle visée par l'action en *passing-off* sous prétexte qu'il n'aurait pas le choix quant à la marque du produit est donc tout à fait erroné.» Plus loin, à la page 157, le juge

views of Cory J.A. in *Ayerst, McKenna & Harrison*, when he stated:

In the case at bar, the real question was not whether Cory J.A.'s comments were *obiter dicta*, but rather whether that opinion, limiting the customers of pharmaceutical laboratories for the purposes of a passing-off action to health care professionals, is correct in law. For the reasons I have stated, I do not think it is.

INTERFERENCE WITH MOTIONS JUDGE'S
DISCRETION

The appellant sees the result in *Ciba-Geigy* as decisive, saying that it requires us to reject the Motions Judge's strength of case analysis which I have already recited. According to the appellant, this error would also justify us in interfering with the exercise of the Judge's discretion and leave us to exercise our own discretion in favour of the appellant. It is no doubt clear that an appellate court is entitled to interfere in a discretion exercised on an application for an interlocutory injunction in limited circumstances. Lord Diplock so held in *Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton*, [1983] A.C. 191 (H.L.), at page 220:

Before adverting to the evidence that was before the learned judge and the additional evidence that was before the Court of Appeal, it is I think appropriate to remind your Lordships of the limited function of an appellate court in an appeal of this kind. An interlocutory injunction is a discretionary relief and the discretion whether or not to grant it is vested in the High Court judge by whom the application for it is heard. Upon an appeal from the judge's grant or refusal of an interlocutory injunction the function of an appellate court, whether it be the Court of Appeal or your Lordships' House, is not to exercise an independent discretion of its own. It must defer to the judge's exercise of his discretion and must not interfere with it merely upon the ground that the members of the appellate court would have exercised the discretion differently. The function of the appellate court is initially one of review only. It may set aside the judge's exercise of his discretion on the ground that it was based upon a misunderstanding of the law or of the evidence before him or upon an inference that particular facts existed or did not exist, which, although it was one that might legitimately have been drawn upon the evidence that was before the judge, can be demonstrated to be wrong by fur-

Gonthier a explicitement rejeté les opinions formulées par le juge Cory, J.C.A., dans la décision *Ayerst, McKenna & Harrison*, citées ci-dessus:

Dans la présente affaire, la réelle question n'était pas de savoir si les propos du juge Cory étaient des *obiter dicta* mais plutôt de déterminer si cette opinion, limitant la clientèle des laboratoires pharmaceutiques en vue d'une action en *passing-off* aux seuls professionnels de la santé, est exacte en droit. Pour les raisons que j'ai exposées, ce n'est pas mon avis.

MODIFICATION D'UNE DÉCISION RENDUE
PAR LE JUGE DES REQUÊTES DANS
L'EXERCICE DE SON POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE

L'appelante estime que le résultat obtenu dans l'arrêt *Ciba-Geigy* est déterminant et que cette décision nous oblige à rejeter l'analyse du bien-fondé de la thèse de chacune des parties qu'a effectuée le juge des requêtes et que j'ai déjà exposée. Selon l'appelante, cette erreur nous justifierait également de modifier la décision rendue par le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et d'exercer notre propre pouvoir discrétionnaire en sa faveur. Il ne fait aucun doute que, dans des circonstances bien précises, les tribunaux d'appel ont le droit d'écarter une décision prise par un juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'une demande d'injonction interlocutoire. C'est d'ailleurs ce qu'a conclu lord Diplock dans la décision *Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton*, [1983] A.C. 191 (H.L.), à la page 220:

[TRADUCTION] Avant d'en venir à la preuve produite devant le juge et aux éléments de preuve supplémentaires dont disposait la Cour d'appel, je crois qu'il convient de rappeler à vos Seigneuries le rôle limité d'un tribunal d'appel dans un appel de ce genre. Une injonction interlocutoire est un redressement discrétionnaire et c'est le juge de la Haute Cour saisi de la demande visant à obtenir ce redressement qui détient le pouvoir discrétionnaire de l'accorder ou de ne pas l'accorder. Lorsque la décision du juge d'accorder ou de refuser une injonction interlocutoire est portée en appel, la tâche du tribunal d'appel, que ce soit la Cour d'appel ou cette Chambre, ne consiste pas à exercer un pouvoir discrétionnaire indépendant qui lui est propre. Ce tribunal doit déférer à la décision prise par le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et ne doit pas modifier cette décision simplement parce que ses membres auraient exercé le pouvoir discrétionnaire différemment. Au départ, le tribunal d'appel n'a qu'une fonction de révision. Il peut annuler la décision rendue par le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, soit pour le motif que cette décision repose sur une erreur de droit ou sur une interprétation erronée de la preuve produite devant lui ou sur

ther evidence that has become available by the time of the appeal; or upon the ground that there has been a change of circumstances after the judge made his order that would have justified his acceding to an application to vary it. Since reasons given by judges for granting or refusing interlocutory injunctions may sometimes be sketchy, there may also be occasional cases where even though no erroneous assumption of law or fact can be identified the judge's decision to grant or refuse the injunction is so aberrant that it must be set aside upon the ground that no reasonable judge regardful of his duty to act judicially could have reached it. It is only if and after the appellate court has reached the conclusion that the judge's exercise of his discretion must be set aside for one or other of these reasons, that it becomes entitled to exercise an original discretion of its own.

INTERLOCUTORY INJUNCTION TESTS

I take the decision of Lord Diplock in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.) as the starting point for a discussion of the tests to be applied in determining whether an interlocutory injunction should be granted or refused. In general terms these are, first, whether the applicant has shown that there is a serious issue to be tried in the sense that it is one that is neither frivolous nor vexatious, secondly, whether the applicant would suffer irreparable harm in the sense that damages at common law would not provide an adequate remedy if the court refused to grant an injunction, and, thirdly, whether the balance of convenience lies in favour of granting an injunction. It is clear that these tests are intended to be applied with some degree of flexibility given that the remedy is discretionary. This flexibility is achieved in the final analysis through the application of factors which serve to tip the balance of convenience one way or the other. The *American Cyanamid* tests have been adopted by the Supreme Court of Canada in two cases involving applications to stay the execution of a judgment under appeal to that Court pending final decision: *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110; *RJR-Macdonald Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1994] 1 S.C.R. 311. They have been applied by this Court in a number of interlocutory injunction cases, including *Turbo*

une conclusion à l'existence ou à l'inexistence de certains faits, conclusion dont, bien qu'elle puisse avoir été justifiée par la preuve produite devant le juge, le caractère erroné peut être démontré par des éléments de preuve supplémentaires dont on dispose au moment de l'appel, soit pour le motif qu'après que le juge a rendu son ordonnance, les circonstances ont changé d'une manière qui aurait justifié qu'il accède à une demande en modification de cette ordonnance. Puisque les raisons données par les juges pour accorder ou refuser des injonctions interlocutoires se révèlent parfois sommaires, il peut à l'occasion y avoir des cas où, bien qu'on ne puisse découvrir aucune conclusion erronée de droit ou de fait, la décision du juge d'accorder ou de refuser l'injonction est à ce point aberrante qu'elle doit être infirmée pour le motif qu'aucun juge raisonnable conscient de son obligation d'agir judiciairement aurait pu la rendre. Ce n'est que si le tribunal d'appel a conclu que la décision rendue par le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire doit être écartée pour l'une ou l'autre raison susmentionnée qu'il est autorisé à exercer son propre pouvoir discrétionnaire.

CRITÈRES APPLICABLES EN MATIÈRE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE

Je prends la décision rendue par lord Diplock dans l'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), comme point de départ pour examiner les critères qui doivent être appliqués pour établir si une injonction interlocutoire doit être accordée ou refusée. De façon générale, il faut en premier lieu déterminer si le demandeur a convaincu le tribunal que la question à trancher est sérieuse ou, en d'autres termes, qu'elle n'est ni futile ni vexatoire. En deuxième lieu, on doit établir si le demandeur subirait un préjudice irréparable, c'est-à-dire si les dommages-intérêts accordés sous le régime de la common law constitueraient une mesure de redressement suffisante dans le cas où le tribunal refusait d'accorder l'injonction. Enfin, il est nécessaire de se demander si la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'octroi de l'injonction. Comme ce redressement est de nature discrétionnaire, il ne fait aucun doute que les critères énumérés ci-dessus ont été élaborés pour être appliqués avec une certaine souplesse. En dernière analyse, cette souplesse est obtenue par l'application de facteurs qui ont pour rôle de faire jouer la prépondérance des inconvénients en faveur de l'une ou l'autre des parties. Les critères fixés dans la décision *American Cyanamid* ont été suivis par la Cour suprême du Canada dans deux arrêts, *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110, et *RJR-Macdonald*

Resources Ltd. v. Petro Canada Inc., [1989] 2 F.C. 451 (C.A.). In his text, *Injunctions and Specific Performance* (2nd ed.) (Toronto, 1993), at paragraph 2.190, Dr. Robert J. Sharpe explained the application of these broad tests in the following terms:

First, as indicated, the court is to ask whether the plaintiff has presented a case which is not frivolous or vexatious but which presents a serious case to be tried. *Second*, will damages provide the plaintiff with an adequate remedy? If so, no injunction should be granted. If not, *third*, would the plaintiff's undertaking in damages provide adequate compensation to the defendant, should he or she succeed at trial, for loss sustained because of the interlocutory injunction? If so, then there is a strong case for an interlocutory injunction. *Fourth*, where there is doubt as to the adequacy of the respective remedies in damages, the case turns on the balance of convenience. *Fifth*, at this point, according to Lord Diplock, weight may be placed on the court's prediction of ultimate success, but only in certain cases.

It has been held that the threshold test of a "serious question to be tried" is inapplicable in some circumstances. Application of a more stringent test (such as "a *prima facie* case") was recognized by Lord Diplock himself in *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.), at page 1307. The *Woods* exception to the *American Cyanamid* tests was referred to in *Turbo Resources*, at pages 467-468. It and another possible exception to the "serious question" test were discussed by the Supreme Court of Canada in *RJR-Macdonald*, at pages 338-340. The *American Cyanamid* tests are otherwise to be applied. It has not been suggested that the Motions Judge was wrong in applying the *American Cyanamid* tests in the circumstances of this case.

Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, qui portent sur des demandes visant à surseoir à l'exécution de jugements portés en appel devant ce tribunal en attendant qu'une décision finale soit rendue. Ces critères ont également été appliqués par notre Cour dans un certain nombre de décisions rendues en matière d'injonction interlocutoire, notamment l'affaire *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451 (C.A.). Dans son ouvrage intitulé *Injunctions and Specific Performance* (2^e éd.) (Toronto, 1993), au paragraphe 2.190, M. Robert J. Sharpe explique comment ces critères doivent être appliqués:

[TRADUCTION] *Premièrement*, comme on l'a précisé, le tribunal doit se demander si le demandeur a présenté une preuve qui n'est ni frivole ni vexatoire, mais qui soulève une question sérieuse à trancher. *Deuxièmement*, l'octroi de dommages-intérêts à la partie demanderesse constituera-t-il un redressement adéquat? Dans l'affirmative, aucune injonction ne doit être accordée. *Troisièmement*, dans la négative, est-ce que la promesse de verser des dommages-intérêts constituerait un dédommagement suffisant pour la partie défenderesse, dans l'éventualité où elle obtiendrait gain de cause à l'issue du procès, pour les pertes qu'elle subirait à cause de l'injonction interlocutoire? Dans l'affirmative, il existe alors de sérieux arguments militant en faveur de l'octroi d'une injonction interlocutoire. *Quatrièmement*, lorsque le caractère approprié d'une réparation sous forme de dommages-intérêts est douteux pour les deux parties, l'issue de l'affaire repose sur la prépondérance des inconvénients. *Cinquièmement*, à ce stade, selon lord Diplock, on peut tenir compte de la prévision du tribunal quant à l'issue de l'action, mais uniquement dans des cas particuliers.

Le juge a décidé que le critère préliminaire relatif à l'existence d'une «question sérieuse à trancher» était inapplicable dans certaines circonstances. L'application d'un critère plus exigeant (comme l'«apparence de droit») a été reconnue par lord Diplock lui-même dans l'arrêt *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.), à la page 1307. Dans la décision *Turbo Resources*, aux pages 467 et 468, le tribunal a renvoyé à l'exception faite, dans l'affaire *Woods*, relativement au critère fixé dans l'arrêt *American Cyanamid*. Cette exception de même qu'une autre exception éventuelle au critère de la «question sérieuse» ont été examinées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *RJR-Macdonald*, aux pages 338 à 340. Dans les autres cas, les critères fixés dans l'arrêt *American Cyanamid* doivent être appliqués. En l'espèce, on n'a jamais laissé entendre que le juge des requêtes avait erré en appliquant les critères établis dans l'arrêt *American Cyanamid*.

ANALYSIS

It is not disputed that this case too is to be determined upon the application of the tests laid down in *American Cyanamid*. The real dispute is whether those tests were properly applied by the Motions Judge.

“Serious question” and strength of case

I am satisfied that the Motions Judge correctly applied the relatively low “serious question” threshold test laid down by Lord Diplock in *American Cyanamid*. At page 407 of that case, Lord Diplock rejected the “supposed rule” that balance of convenience is not to be addressed by a court “unless it has first been satisfied that if the case went to trial upon no other evidence than is before the court at the hearing of the application the plaintiff would be entitled to judgment for a permanent injunction”. As he put it:

Your Lordships should in my view take this opportunity of declaring that there is no such rule. The use of such expressions as “a probability”, “a prima facie case,” or “a strong prima facie case” in the context of the exercise of a discretionary power to grant an interlocutory injunction leads to confusion as to the object sought to be achieved by this form of temporary relief. The court no doubt must be satisfied that the claim is not frivolous or vexatious; in other words, that there is a serious question to be tried.

Counsel for the respondent confessed to some difficulty with the Motions Judge’s opinions that a “serious question” to be tried had been shown and, later, that the action did not have “much substance,” thus tipping the balance of convenience against the granting of an interlocutory injunction. He saw these two conclusions as perhaps inconsistent. I myself do not appreciate any difficulty. The questions which the Motions Judge considered arose at two distinct stages. He first considered whether the appellant had satisfied the threshold test of a serious question to be tried. I do not understand the Motions Judge to have done more than apply the threshold test that was required to be applied and in so doing determine that there was a serious question to be tried. It was not necessary for the appellant to show at that stage that success awaited at trial. Thus in *Eng Mee Yong v.*

ANALYSE

Il n’est pas contesté que l’espèce doit être réglée à la lumière des critères élaborés dans l’arrêt *American Cyanamid*. Le véritable point en litige consiste plutôt à déterminer si ces critères ont été correctement appliqués par le juge des requêtes.

«Question sérieuse» et bien-fondé de la thèse de chacune des parties

Je suis convaincu que le juge des requêtes a appliqué de façon appropriée le critère préliminaire et relativement souple de la «question sérieuse» qui a été énoncé par lord Diplock dans l’arrêt *American Cyanamid*. À la page 407 de ce jugement, lord Diplock a rejeté la «prétendue règle» voulant que les tribunaux ne tiennent pas compte de la prépondérance des inconvénients [TRADUCTION] «à moins d’être d’abord convaincus que, si l’affaire était jugée à la seule lumière de la preuve dont ils sont saisis lors de l’audition de la demande, la partie demanderesse pourrait obtenir un jugement accordant une injonction permanente». Comme l’a déclaré lord Diplock:

[TRADUCTION] À mon avis, vos Seigneuries devraient saisir l’occasion de déclarer qu’une telle règle est inexistante. Des expressions comme «une probabilité», «une présomption» ou «une forte présomption», employées relativement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’accorder une injonction interlocutoire, créent de la confusion quant à l’objet de ce recours temporaire. Sans doute, le tribunal doit être convaincu que la demande n’est ni futile ni vexatoire, ou, en d’autres termes, que la question à trancher est sérieuse.

En l’espèce, le juge des requêtes a déclaré que l’existence d’une «question sérieuse» avait été établie et, plus tard, que le fondement de l’action ne lui semblait pas «très solide», ce qui a fait jouer la prépondérance des inconvénients contre l’octroi d’une injonction interlocutoire. L’avocat de l’intimée a admis qu’il trouvait difficile de concilier ces deux opinions parce qu’elles lui paraissaient peut-être incompatibles. Je ne suis pas de cet avis. Les questions examinées par le juge des requêtes ont été soulevées à deux étapes distinctes. Il s’est tout d’abord demandé si l’appelante avait satisfait au critère préliminaire de l’existence d’une question sérieuse à trancher. À mon avis, le juge des requêtes a simplement appliqué le critère préliminaire qui devait être appliqué en l’occurrence et conclu qu’il existait une question sérieuse à trancher. Il n’était pas nécessaire pour l’appelante

Letchumanan s/o Velayutham, [1980] A.C. 331 (P.C.), in a passage which was recited in *Turbo Resources*, at page 467, Lord Diplock stated, at page 337 that:

... there is no requirement that before an interlocutory injunction is granted the plaintiff should satisfy the court that there is a "probability," a "prima facie case" or a "strong prima facie case" that if the action goes to trial he will succeed; but before any question of balance of convenience can arise the party seeking the injunction must satisfy the court that his claim is neither frivolous nor vexatious; in other words that the evidence before the court discloses that there is a serious question to be tried. [Emphasis added.]

Once the threshold test is met, two additional broad considerations needed to be assessed by the Motions Judge in determining whether or not to grant the injunction, namely the adequacy of damages as a remedy and where the balance of convenience lay. Because the Motions Judge took the view that both sides would suffer irreparable harm "in equal measure," he turned to assess the relative strength of each party's case, but only at the balance of convenience stage. I am unable to say that his framework for decision offended that which was constructed by Lord Diplock in *American Cyanamid*. I respectfully agree with the views expressed by Dr. Sharpe at paragraph 2.200 of his work on this particular aspect:

Under the *Cyanamid* approach, the strength of the case comes into play, initially, only to the extent of determining that the plaintiff's claim is not frivolous or vexatious. The core test to be applied is balance of convenience. It is only where the court cannot properly assess balance of convenience that the relative strength of the parties' cases may be taken into account and then, only where one side of the case is clearly stronger.

This, it seems to me, is what Lord Diplock had in mind when he stated at page 409 of *American Cyanamid*:

... and if the extent of the uncompensatable disadvantage to each party would not differ widely, it may not be improper to

d'établir à ce stade qu'elle obtiendrait gain de cause à l'issue du procès. En effet, dans un passage de la décision *Eng Mee Yong v. Letchumanan s/o Velayutham*, [1980] A.C. 331 (P.C.), auquel on renvoie dans l'arrêt *Turbo Resources*, à la page 467, lord Diplock déclare ce qui suit à la page 337:

[TRADUCTION] ... celui qui demande le prononcé d'une injonction interlocutoire n'a pas à convaincre la cour de l'existence d'une «probabilité», ni à établir une «apparence de droit» ou une «forte apparence de droit»: il n'a pas à démontrer qu'il aura gain de cause si son action est instruite; avant cependant que ne puisse se poser la question de la répartition des inconvénients, la partie qui sollicite l'injonction doit convaincre la cour que sa demande n'est ni futile ni vexatoire; en d'autres termes, cette partie doit établir que les éléments de preuve présentés à la cour révèlent l'existence d'une question sérieuse à trancher. [Non souligné dans l'original.]

Une fois le critère préliminaire satisfait, le juge des requêtes devait alors tenir compte de deux facteurs additionnels d'ordre général pour établir s'il y avait lieu d'accorder ou de refuser l'injonction: le caractère approprié des dommages-intérêts à titre de mesure de redressement et la partie en faveur de laquelle joue la prépondérance des inconvénients. Comme il était d'avis que les deux parties subiraient un préjudice aussi irréparable dans un cas que dans l'autre, le juge des requêtes a ensuite évalué le bien-fondé relatif de la thèse présentée par chacune des parties, mais uniquement à l'étape de l'analyse de la prépondérance des inconvénients. Il m'est impossible de dire que le processus suivi par le juge des requêtes pour rendre sa décision ne respecte pas celui fixé par lord Diplock dans l'arrêt *American Cyanamid*. Je souscris aux opinions émises à cet égard par M. Sharpe, au paragraphe 2.200 de son ouvrage:

[TRADUCTION] Selon l'approche adoptée dans la décision *Cyanamid*, le bien-fondé de la thèse de chacune des parties n'intervient initialement que dans la mesure nécessaire pour établir que la demande du demandeur n'est ni futile ni vexatoire. Le critère primordial à appliquer est la prépondérance des inconvénients. Ce n'est que dans les cas où le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier adéquatement la prépondérance des inconvénients qu'il pourra tenir compte du bien-fondé relatif de la thèse présentée par chacune des parties et, encore, seulement lorsque la balance penche nettement d'un côté.

À mon avis, voilà ce que lord Diplock avait à l'esprit lorsqu'il a énoncé ce qui suit, à la page 409 de la décision *American Cyanamid*:

[TRADUCTION] ... et s'il n'y a pas de différence importante en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les inconvénients subis

take into account in tipping the balance the relative strength of each party's case as revealed by the affidavit evidence adduced on the hearing of the application.

Irreparable harm

In *RJR-Macdonald*, at page 341, the Supreme Court of Canada illustrated the concept of "irreparable harm" in the following terms:

"Irreparable" refers to the nature of the harm suffered rather than its magnitude. It is harm which either cannot be quantified in monetary terms or which cannot be cured, usually because one party cannot collect damages from the other. Examples of the former include instances where one party will be put out of business by the court's decision (*R.L. Crain Inc. v. Hendry* (1988), 48 D.L.R. (4th) 228 (Sask. Q.B.)); where one party will suffer permanent market loss or irrevocable damage to its business reputation (*American Cyanamid, supra*); or where a permanent loss of natural resources will be the result when a challenged activity is not enjoined (*MacMillan Bloedel Ltd. v. Mullin*, [1985] 3 W.W.R. 577 (B.C.C.A.)). The fact that one party may be impecunious does not automatically determine the application in favour of the other party who will not ultimately be able to collect damages, although it may be a relevant consideration (*Hubbard v. Pitt*, [1976] Q.B. 142 (C.A.)).

Despite the able arguments on both sides, I am not persuaded that the Motions Judge erred in deciding that both parties would suffer irreparable harm depending on whether an interlocutory injunction was granted or refused. The Motions Judge took the view that some of the damages to each side are not "quantifiable," which I take as referring to the harm an injunction or its refusal would cause to reputation and goodwill. That conclusion was reasonably open to the Motions Judge on the record before him. The evidence was not wholly speculative. I am of the view that some of the damages would be impossible to prove or to quantify. I would not interfere with the Motions Judge's overall conclusion on this aspect of the case.

par chaque partie ne peuvent pas être compensés, il serait opportun de tenir compte, dans l'appréciation des préjudices, du bien-fondé relatif de la thèse de chaque partie à la lumière des affidavits présentés lors de l'audition de la requête.

a

Préjudice irréparable

Dans l'arrêt *RJR-Macdonald*, à la page 341, la Cour suprême du Canada a illustré la notion de «préjudice irréparable» de la façon suivante:

c

Le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise (*R.L. Crain Inc. c. Hendry* (1988), 48 D.L.R. (4th) 228 (B.R. Sask.)); le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale (*American Cyanamid, précité*); ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de ressources naturelles lorsqu'une activité contestée n'est pas interdite (*MacMillan Bloedel Ltd. c. Mullin*, [1985] 3 W.W.R. 577 (C.A.C.-B.)). Le fait qu'une partie soit impécunieuse n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être une considération pertinente (*Hubbard c. Pitt*, [1976] Q.B. 142 (C.A.)).

f

g

Malgré les arguments présentés par chacune des parties, je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'il a décidé qu'elles auraient toutes deux subi un préjudice selon que l'injonction interlocutoire soit accordée ou refusée. Le juge des requêtes a estimé que certains dommages que subiraient les parties ne sont pas «quantifiables», ce que j'interprète comme le préjudice que causerait l'octroi ou le refus de l'injonction à la réputation et à l'achalandage des parties. Compte tenu du dossier déposé devant lui, il était légitime pour le juge des requêtes d'en arriver à cette conclusion. La preuve n'était pas entièrement de nature spéculative. En outre, je suis d'avis qu'il serait impossible de prouver ou de quantifier certains des dommages. Je ne considère donc pas opportun d'intervenir en ce qui concerne la conclusion générale à laquelle en est arrivé le juge des requêtes quant à cet aspect de l'affaire.

j

Balance of convenience

Nor would I interfere with the Motions Judge's view that, apart from strength of case, no factor tips the balance significantly one way or the other. No doubt, as the Supreme Court of Canada pointed out in *RJR-Macdonald*, at page 342, the factors to be considered under this head are "numerous." It has not been shown, in my view, that the Motions Judge neglected any relevant factor or otherwise erred in principle in concluding as he did.

The question remains, however, whether the Motions Judge was correct in his view that the appellant's case lacked "much substance" and in allowing that factor to tip the balance of convenience against the appellant. Viewed in hindsight in the light *Ciba-Geigy*, it can indeed be seen that the Motions Judge's analysis of the relative strength of each party's case was incorrect, based as it was on the decision of the Ontario Court of Appeal in *Ayerst, McKenna & Harrison*. In *Ciba-Geigy*, it is made clear by Gonthier J., at page 157 that:

... the final consumer of a product must be taken into account in determining whether the tort of passing-off has been committed.

That view, of course, runs counter to that expressed by Cory J.A. in *Ayerst, McKenna & Harrison* and by the Motions Judge. Accordingly, the important questions of distinctiveness and confusion, which *Ciba-Geigy* also affirmed as central to success in an action for passing-off, are not to turn exclusively on the evidence of physicians or pharmacists. The ultimate patients are to be taken into account.

In *Ciba-Geigy*, Gonthier J. undertook a brief review of the general principles governing the com-

Prépondérance des inconvénients

De même, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'intervenir en ce qui a trait à l'opinion formulée par le juge des requêtes voulant que, indépendamment du bien-fondé de la thèse respective des parties, aucun facteur ne fasse jouer la prépondérance des inconvénients dans un sens ou dans l'autre de façon marquante. Sans doute, comme la Cour suprême l'a signalé dans l'arrêt *RJR-Macdonald*, à la page 342, les facteurs dont on doit tenir compte dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients sont «nombreux». Il n'a pas été prouvé, à mon avis, que le juge des requêtes a omis de prendre en considération un facteur important ou qu'il a, d'une autre manière, commis une erreur de principe lorsqu'il a rendu sa décision.

Cependant, il faut encore se demander si le juge des requêtes a eu raison d'estimer que le fondement de la demande de l'appelante n'était pas «très solide», puis de tenir compte de ce facteur pour faire jouer la prépondérance des inconvénients contre cette dernière. Avec le recul et à la lumière de l'arrêt *Ciba-Geigy*, on peut effectivement considérer que l'analyse du bien-fondé relatif de la thèse de chacune des parties effectuée par le juge des requêtes est erronée compte tenu du fait qu'elle s'appuie sur la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire *Ayerst, McKenna & Harrison*. Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, le juge Gonthier précise clairement ce qui suit, à la page 157:

... le consommateur final du produit doit être pris en compte pour déterminer si un délit de *passing-off* est commis.

Évidemment, cette opinion va à l'encontre de celle formulée par le juge Cory, J.C.A., dans la décision *Ayerst, McKenna & Harrison* et par le juge des requêtes. En conséquence, les questions fondamentales relatives au caractère distinctif et à la confusion, que la Cour suprême du Canada a également déclaré essentielles pour obtenir gain de cause dans une action en *passing-off*, ne doivent pas être tranchées exclusivement sur la foi des témoignages de médecins ou de pharmaciens. Il faut aussi tenir compte des clients ultimes (les patients).

Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, le juge Gonthier a procédé à un bref examen des principes généraux régis-

mon law action of passing-off. I have no doubt that these same principles apply to an action in passing-off under paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*. At pages 131-132, the learned Justice traced the concept to *Perry v. Truefitt* (1842), 49 E.R. 749. He drew attention to two subsequent English decisions: *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.*, [1990] 1 All ER 873 (H.L.). He next referred to the decision of the Supreme Court of Canada in *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd. et al.*, [1982] 1 S.C.R. 494 where, in his words [at pages 132-133], it was "stated that in any passing-off action the plaintiff, in order to succeed, must establish that its product has acquired a secondary meaning." At page 133, Gonthier J. added:

In *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583, this Court noted at p. 601 that the requirements of a passing-off action have evolved somewhat in the last hundred years:

... 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.

A manufacturer must therefore avoid creating confusion in the public mind, whether deliberately or not, by a get-up identical to that of a product which has acquired a secondary meaning by reason of its get-up.

In order to succeed in its passing-off action under paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*, the appellant would have to show that its get-up had acquired a secondary meaning or reputation in the mind of the public such that the public identifies that get-up with the appellant; or at least with some manufacturing source, (as to which see e.g. *John Wyeth & Bro. Ltd. v. M. & A. Pharmachem Ltd.*, [1988] F.S.R. 26 (Ch. D.), at page 29). In addition, confusion in the minds of the public would need to be shown. Moreover, the appellant would have to show that the respondent induced or enabled others to pass off its oral dosage

sant l'action en *passing-off* fondée sur la common law. Je ne doute aucunement que ces mêmes principes s'appliquent à une action en *passing-off* intentée en vertu de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Aux pages 131 et 132 de cet arrêt, le juge Gonthier précise que le concept de l'action en *passing-off* a été énoncé dans la décision *Perry v. Truefitt* (1842), 49 E.R. 749. Il traite ensuite de deux décisions rendues subséquemment en Angleterre: *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D 395 (C.A.); conf. par (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.) et *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.*, [1990] 1 All ER 873 (H.L.). Il renvoie également au jugement prononcé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd. et autres*, [1982] 1 R.C.S. 494, où, dans ses termes [à la page 133], le tribunal «précise que dans toute action en *passing-off*, le demandeur, pour réussir, doit établir que son produit a acquis une notoriété propre». Le juge Gonthier ajoute ce qui suit, à la page 133:

Dans *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, cette Cour rappelle, à la p. 601, que les exigences de l'action en *passing-off* ont légèrement évolué depuis une certaine d'années:

... 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.

Un fabricant doit donc éviter de créer, volontairement ou non, une confusion dans l'esprit du public par une présentation identique à celle d'un produit qui a acquis une notoriété propre en raison de sa présentation.

Pour avoir gain de cause dans une action en *passing-off* prise en vertu de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'appelante doit établir que la présentation de son produit a acquis une notoriété ou une réputation propres dans l'esprit du public de telle sorte que ce dernier identifie la présentation à l'appelante ou, à tout le moins, à un fabricant quelconque (à ce sujet, voir par exemple la décision *John Wyeth & Bro. Ltd. v. M. & A. Pharmachem Ltd.*, [1988] F.S.R. 26 (Ch. D.), à la page 29). Elle doit également montrer qu'il existe de la confusion dans l'esprit du public. En outre, il est nécessaire d'établir que l'inti-

formulations as the appellant's oral dosage formulations. To succeed in its action under paragraph 7(b), it would be necessary for the appellant to show that the respondent has directed public attention to its oral dosage formulations in such a way as "to cause or be likely to cause confusion" in Canada between those formulations and the appellant's formulations. The evidence of one pharmacist deals with some concerns expressed by patients to whom are dispensed the same drug under a different colour than that to which they had become accustomed.¹¹ It is not clear from this evidence, however, whether the patients associate a particular get-up with the drug's effect or with its commercial origin, a question which Gonthier J. treated in *Ciba-Geigy*, at page 156 as "a question of fact the consideration of which must be left to the trier of fact." From a factual standpoint alone, all of the above-mentioned issues give rise to considerable difficulty that can only be resolved at a trial.

Leaving aside this difficulty, it is my opinion that the legal issues involved are not such as should be determined at the interlocutory stage. In *American Cyanamid*, at page 407, Lord Diplock cautioned against doing so in a case in which the evidence is in conflict or where there are "difficult questions of law which call for detailed argument and mature considerations." It seems to me that this applies with particular force here, especially so when the case is viewed in the light of the Supreme Court of Canada's decision in *Ciba-Geigy* read as a whole and particularly with reference to what Gonthier J. stated, at pages 150-151:

It should not be forgotten that in cases like the one before the Court, the medical treatment generally extends over a long period. Hypertension is often treated for several years, if not a lifetime. Patients taking a drug for some time can become accustomed to it and insist on a particular brand. Generally when a person is satisfied with a product, he tends to remain faithful to it. This is especially true in the health field where—understandably—patients are not very willing to experiment and perhaps still less so when they are suffering from condi-

¹¹ Cross-examination of J. Sokoloff, Appeal Book, appendix I, vol. 2, at pp. 216-219.

mée a incité d'autres personnes à faire passer ses préparations posologiques orales pour celles de l'appelante ou qu'elle leur en a donné les moyens. Pour obtenir gain de cause dans le cadre d'une action intentée sous le régime de l'alinéa 7b), l'appelante doit montrer que l'intimée a appelé l'attention du public sur ses préparations posologiques orales de façon à «causer ou à vraisemblablement causer de la confusion» au Canada entre ces préparations et celles de l'appelante. Le témoignage d'un des pharmaciens porte sur certaines inquiétudes formulées par des patients à qui on a délivré un médicament identique mais d'une couleur différente de celle à laquelle ils étaient habitués¹¹. Toutefois, la preuve n'établit pas de manière évidente si les patients associent une présentation particulière à l'effet d'un médicament ou à ses origines commerciales. Le juge Gonthier a d'ailleurs traité ce point dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, à la page 156, où il affirme qu'il s'agit d'une «question de faits dont l'examen doit être laissé au juge des faits». Du seul point de vue des faits, toutes les questions mentionnées ci-dessus soulèvent des difficultés considérables qui ne peuvent être résolues que lors de l'instruction.

Si on met ces difficultés de côté, je suis d'avis que les questions de droit en cause ne sont pas de nature à être tranchées à un stade interlocutoire. Dans l'affaire *American Cyanamid*, à la page 407, lord Diplock nous met en garde contre une telle démarche dans les cas où les éléments de preuve sont contradictoires ou lorsqu'il existe des [TRADUCTION] «épineuses questions de droit qui nécessitent des plaidoiries plus poussées et un examen plus approfondi». À mon avis, cette mise en garde est particulièrement pertinente en l'espèce, surtout à la lumière d'une lecture globale de l'arrêt *Ciba-Geigy* rendu par la Cour suprême du Canada et encore plus spécialement de la déclaration faite par le juge Gonthier, aux pages 150 et 151:

Il ne faut pas oublier que dans des cas comme celui qui nous intéresse, le traitement médical est en général de longue durée. L'hypertension est souvent traitée pendant plusieurs années, si ce n'est toute la vie. Les patients prenant un médicament depuis un certain temps peuvent y être habitués et tenir à cette marque. En général, lorsqu'on est satisfait d'un produit, on a tendance à y être fidèle. Ce principe est d'autant plus vrai dans le domaine de la santé où—c'est compréhensible—les patients sont peu enclins à tenter des expériences et peut-être encore

¹¹ Contre-interrogatoire de J. Sokoloff, dossier d'appel, annexe I, vol. 2, aux p. 216 à 219.

tions such as hypertension. There are thus grounds which I would characterize as psychological for insisting on a particular brand of drug. There are certainly also physiological reasons. It is entirely conceivable that excipients, the non-medicinal part of the drug surrounding the active ingredient, may not have the same characteristics or not produce the same ingestive, digestive and other effects in the case of all manufacturers. The shape of the tablet may also play a part in the patient's preferences: it may be another reason why the patient insists on a particular brand and asks his physician to put it on the prescription.

Moreover, quality control may not be identical from one laboratory to another or the quality itself may not be perceived as such.

To conclude that the Motions Judge erred in his analysis of the strength of the appellant's case is not to say that an interlocutory injunction should be granted. In order for the strength of case factor to tip the balance in favour of granting an injunction, I would have to be satisfied that the appellant stands a good chance of succeeding at trial. The difficulty I have is in reliably predicting the outcome of the litigation should the appellant determine to pursue the case to trial. Although the appellant may take heart from what was decided by the Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy*, it is not to say that success at trial is assured or even that the odds are in favour of the appellant. That will depend on the evidence and the legal submissions presented to the trial judge. Evidence in support of the second motion was not tested. That evidence was characterized before us as critical to the appellant's case in this Court. The evidence is incomplete. Although the question is serious, the outcome at trial remains uncertain. I would here adopt the words of Kerr L.J. in *Cayne v Global Natural Resources plc*, [1984] 1 All ER 225 (C.A.), at page 236, as apposite:

In these circumstances it seems to me that it would be wholly wrong for this court, in effect, to decide the entire contest between the parties summarily in the plaintiffs' favour on the untested material before us. This does not present any overwhelming balance on the merits in the plaintiffs' favour, or any other overriding ground for an immediate injunction without a trial. There is only a triable issue whose outcome is doubtful; and that issue should be tried and not pre-empted.

plus particulièrement lorsqu'ils sont atteints de malaises comme l'hypertension. Il y a donc des motifs que je pourrais qualifier de psychologiques pour tenir à telle ou telle marque de médicaments. Il y a certainement aussi des raisons physiologiques. Il est tout à fait concevable que les excipients, la partie non médicinale du médicament qui entoure le principe actif, n'aient pas, chez tous les fabricants, les mêmes qualités ou ne produisent pas les mêmes effets au niveau de l'ingestion, la digestion, etc. La forme du comprimé peut également jouer un rôle dans les préférences du patient; une autre raison pour que le patient puisse tenir à une marque donnée et demande à son médecin de l'inscrire sur l'ordonnance.

En outre, le contrôle de la qualité peut ne pas être identique d'un laboratoire à l'autre ou la qualité elle-même ne pas être perçue comme telle.

Conclure que le juge des requêtes a commis une erreur dans son analyse du bien-fondé de la thèse de l'appelante ne revient pas à dire qu'une injonction interlocutoire doit être accordée. Pour que le bien-fondé de la thèse fasse jouer la prépondérance des inconvénients en faveur de l'octroi d'une injonction, il faudrait que je sois convaincu que l'appelante a de bonnes chances d'obtenir gain de cause à l'instruction. La difficulté que je rencontre est de prédire de façon sûre l'issue du litige dans l'éventualité où l'appelante choisirait de poursuivre l'affaire jusqu'à l'instruction. Même si la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Ciba-Geigy* est susceptible d'encourager l'appelante, on ne peut en conclure qu'elle aura gain de cause ni même que les chances sont en sa faveur. Tout dépendra de la preuve et des observations juridiques présentées au juge de première instance. La preuve déposée à l'appui de la deuxième requête n'a pas été évaluée. Devant nous, cette preuve a été qualifiée d'essentielle pour régler l'affaire dont notre Cour est saisie. Cependant, la preuve est incomplète. Même si la question soulevée est sérieuse, l'issue du litige à l'instruction demeure incertaine. Je souscris aux justes propos énoncés par le lord juge Kerr dans la décision *Cayne v Global Natural Resources plc*, [1984] 1 All ER 225 (C.A.), à la page 236:

[TRADUCTION] En l'espèce, je suis d'avis que le tribunal aurait entièrement tort si, dans les faits, il se trouvait à trancher sommairement, en faveur des parties demandereses, la totalité du litige qui oppose les parties, sur le fondement des éléments dont nous sommes saisis mais qui n'ont pas été appréciés. Ces éléments, sur le fond, ne jouent pas d'une façon déterminante en faveur des parties demandereses, et ne comportent aucun motif impérieux justifiant le prononcé immédiat d'une injonction sans qu'un procès ait lieu. Il y a simplement une question

An interlocutory injunction is a rare and exceptional remedy. Viewing the case all in all, I am not persuaded that it is one in which an interlocutory injunction should be granted, despite the fact that, for the reasons already given, I am entitled to exercise an independent discretion.

DISPOSITION

In the result, I would dismiss the appeals with costs.

LINDEN J.A.: I agree.

MCDONALD J.A.: I agree.

susceptible de faire l'objet d'un débat judiciaire dont la conclusion est problématique; cette question doit être jugée à l'issue d'un procès, et non être tranchée sommairement.

^a L'injonction interlocutoire est une mesure de redressement rare et exceptionnelle. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'une affaire où une injonction interlocutoire doit être accordée, malgré le fait que, pour les raisons déjà énoncées, j'aie le droit d'exercer un pouvoir discrétionnaire qui m'est propre.

DISPOSITIF

^c Par conséquent, je rejette les appels avec dépens.

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

^d LE JUGE MCDONALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.