

A-34-83

A-34-83

**Syntex Inc. and Syntex (U.S.A.) Inc. (Respondents) (Plaintiffs)**

v.

**Apotex Inc. (Appellant) (Defendant)**

Court of Appeal, Urie, Stone JJ. and Cowan D.J.—Toronto, June 22; Ottawa, July 10, 1984.

*Trade marks — Interim injunction — Appeal from grant of interim injunction pending outcome of action for infringement — Whether “serious issue” or “prima facie case” test appropriate — Appellant failing to meet either test — Furthermore, grant of interim injunction having effect of disposing of action finally — Appeal allowed, interim injunction discharged — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4(1), 22(1) — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 41(4) — Food and Drugs Act, R.S.C. 1970, c. F-27, s. 3 — Health Disciplines Act, R.S.O. 1980, c. 196, s. 155.*

The appellant, a drug manufacturer, was selling the drug Naproxen in Canada under its own brand name. To promote its sales, the appellant distributed to pharmacists throughout Canada a one-page flyer with a tear-off order form. The flyer suggested that when a client presented a prescription for “Naprosyn”, the trade mark used by the respondents to sell Naproxen, the pharmacist could, subject to provincial regulations, substitute the appellant’s brand for the respondents’.

After bringing an action for infringement of the trade mark, the respondents applied for and obtained an interim injunction restraining the appellant from using their trade mark.

This is an appeal from that decision. The appellant argues that the flyer cannot be said to contravene subsection 22(1) of the *Trade Marks Act*, that the wrong threshold test was applied in granting the injunction and that the respondents would not have suffered irreparable harm had the injunction not issued.

*Held*, the appeal should be allowed and the interim injunction discharged.

Based on *Clairol International Corporation et al. v. Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552, where the presence of the plaintiffs’ marks on comparative shade charts of the defendants’ brochures were held not to constitute “use”, it is difficult to see how the argument of a “use” contrary to subsection 22(1) could be sustained at trial. The argument that the presence of the respondents’ name on the appellant’s flyer infringes the right to exclusive use (section 19) or amounts to advertising a product in association with a confusing trade mark (section 20) is not likely to convince a trial judge since the trade mark “Naprosyn” is clearly used so as to identify the respondents’ product for purposes of comparison.

**Syntex Inc. et Syntex (U.S.A.) Inc. (intimées) (demandereses)**

a c.

**Apotex Inc. (appelante) (défenderesse)**

Cour d’appel, juges Urie et Stone, juge suppléant Cowan—Toronto, 22 juin; Ottawa, 10 juillet 1984.

*Marques de commerce — Injonction provisoire — Appel contre une injonction provisoire accordée en attendant le résultat de l’action en violation — Le critère de la «question importante» ou de l’«apparence de droit suffisante» est-il approprié? — L’appelante n’a satisfait à aucun critère — En outre, l’octroi de l’injonction provisoire a eu pour effet de régler l’action d’une manière définitive — Appel accueilli, injonction provisoire levée — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4(1), 22(1) — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 41(4) — Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 3 — Loi sur les sciences de la santé, R.S.O. 1980, chap. 196, art. 155.*

L’appelante, qui fabrique des produits pharmaceutiques, vendait le médicament Naproxen au Canada sous sa propre marque. Afin de promouvoir ses ventes, l’appelante a distribué aux pharmaciens dans tout le Canada un prospectus d’une page avec un bon de commande détachable. Le prospectus suggérait que lorsqu’un client présentait une ordonnance de «Naprosyn», la marque de commerce utilisée par les intimées pour vendre du Naproxen, le pharmacien pourrait, sous réserve des règlements provinciaux, remplacer le produit des intimées par celui de l’appelante.

Après avoir engagé une action pour violation de la marque de commerce, les intimées ont demandé et ont obtenu une injonction provisoire interdisant à l’appelante d’utiliser leur marque de commerce.

Appel est interjeté de cette décision. L’appelante soutient qu’on ne peut prétendre que le prospectus violait le paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, qu’on a appliqué le mauvais critère préliminaire pour accorder l’injonction et que les intimées n’auraient pas subi un préjudice irréparable si l’injonction n’avait pas été accordée.

*Arrêt*: l’appel devrait être accueilli et l’injonction provisoire levée.

Sur le fondement de la décision *Clairol International Corporation et al. v. Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552 dans laquelle il a été jugé que la présence des marques des demandereses sur les cartes de coloris comparatives dans des brochures des défenderesses ne constituait pas un «emploi», il est difficile de voir comment l’argument d’un «emploi» contraire au paragraphe 22(1) pourrait être maintenu à l’instruction. L’argument selon lequel la présence du nom des intimées sur le prospectus de l’appelante viole le droit à l’emploi exclusif (article 19) ou équivaut à la publicité d’un produit en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion (article 20) n’est pas susceptible de convaincre un juge de première instance car la marque de commerce «Naprosyn» est de toute évidence employée de

There remains to be determined which of the "serious issue" and the more demanding "*prima facie* case" test is the appropriate threshold test to be applied in a case of this kind before an interim injunction will issue. The "serious issue" test propounded in *American Cyanamid* may not be suitable in all situations, such as where the granting of the interim injunction would have the effect, as it has had in this case, of disposing of the action finally.

Although the "*prima facie* case" test seems to be the proper one to be applied in this case, in any event, there is not here either a "serious issue" nor a "*prima facie* case" for an injunction to be tried based upon the alleged violation of the relied-upon provisions of the *Trade Marks Act*.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Clairol International Corporation et al. v. Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 Ex.C.R. 552; *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 39 O.R. (2d) 513 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (H.C.); *General Mills Canada Ltd. v. Maple Leaf Mills Ltd.* (1980), 52 C.P.R. (2d) 218 (Ont. H.C.); *Source Perrier (Société Anonyme) v. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 116 (Ont. H.C.); *Tarra Communications Ltd. et al. v. Communicomp Data Ltd. et al.* (1973), 1 O.R. (2d) 682 (H.C.); *Fellows & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Fruit of the Loom, Inc. v. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (F.C.T.D.); *Hoffman-LaRoche Ltd. v. Apotex Inc.*, Supreme Court of Ontario, White J., April 25, 1983 (unreported); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (Ont. H.C.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (Ont. H.C.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* (1975), A.C. 396 (H.L.).

##### COUNSEL:

*R. G. McClenahan, Q.C.* and *R. S. Jolliffe* for respondents (plaintiffs).  
*W. A. Kelly, Q.C.* and *M. Johnston, Q.C.* for appellant (defendant).

##### SOLICITORS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, for respondents (plaintiffs).  
*Fasken & Calvin*, Toronto, for appellant (defendant).

manière à identifier le produit des intimées à des fins de comparaison.

Il reste à déterminer lequel du critère de la «question importante» ou du critère plus exigeant de l'«apparence de droit suffisante» constitue le critère préliminaire approprié qui doit être appliqué dans une affaire de ce genre avant qu'une injonction provisoire ne soit accordée. Il est possible que le critère de la «question importante» élaboré dans l'arrêt *American Cyanamid* ne soit pas approprié dans toutes les situations, comme celle dans laquelle l'octroi d'une injonction provisoire aurait pour effet, comme c'est le cas en l'espèce, de régler l'action d'une manière définitive.

Bien que le critère de l'«apparence de droit suffisante» semble être le critère approprié qui doit être appliqué en l'espèce, de toute façon il n'y a en l'espèce ni «question importante» ni «apparence de droit suffisante» qui permette l'audition d'une demande d'injonction fondée sur la violation présumée des dispositions citées de la *Loi sur les marques de commerce*.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Clairol International Corporation et al. v. Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 R.C.É 552; *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 39 O.R. (2d) 513 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (H.C.); *General Mills Canada Ltd. v. Maple Leaf Mills Ltd.* (1980), 52 C.P.R. (2d) 218 (H.C. Ont.); *Source Perrier (Société Anonyme) v. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 116 (H.C. Ont.); *Tarra Communications Ltd. et al. v. Communicomp Data Ltd. et al.* (1973), 1 O.R. (2d) 682 (H.C.); *Fellows & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Fruit of the Loom, Inc. c. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Hoffman-LaRoche Ltd. v. Apotex Inc.*, Cour suprême de l'Ontario, juge White, 25 avril 1983 (non publiée); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C. Ont.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C. Ont.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* (1975), A.C. 396 (H.L.).

##### AVOCATS:

*R. G. McClenahan, c.r.* et *R. S. Jolliffe* pour les intimées (demandereses).  
*W. A. Kelly, c.r.* et *M. Johnston, c.r.* pour l'appelante (défenderesse).

##### PROCUREURS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour les intimées (demandereses).  
*Fasken & Calvin*, Toronto, pour l'appelante (défenderesse).

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

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

STONE J.: This appeal is against a judgment of the Trial Division [order dated December 23, 1982, T-9100-82, not reported] which granted an interim injunction restraining the appellant, its servants and agents, from using the trade mark "Naprosyn" in connection with the promotion, use or sale of the appellant's product. A second appeal [*Smith Kline & French Canada Ltd. v. Apotex Inc.*], in Court No. A-509-83, was heard at the same time as this appeal. In that case, the Trial Division [order dated April 11, 1983, T-223-83, not reported] followed the decision below and issued an interim injunction in the same terms. These reasons, to the extent applicable, will apply equally to the appeal in Court No. A-509-83 and a copy will be filed in that case.

The appellant distributes and sells pharmaceutical products in Canada. Since June of 1974 the first respondent has distributed and sold in Canada the drug Naproxen under the brand name "Naprosyn". The second respondent is the registered owner of the trade mark "Naprosyn" as registered under the *Trade Marks Act*.<sup>1</sup>

On June 30, 1981 the appellant was granted a licence by the Commissioner of patents pursuant to subsection 41(4) of the *Patent Act*<sup>2</sup> to import Naproxen into Canada and to manufacture it into dosage form for sale. The licence required the appellant to pay a 4% royalty to the second respondent. In August of 1982 the Health Protection Branch of the Department of National Health and Welfare issued to the appellant a "Notice of Compliance" pursuant to the *Food and Drugs Act*<sup>3</sup> thereby clearing the way for it to sell and distribute Naproxen in Canada. The appellant took "Apo-Naproxen" as the brand name of its

<sup>1</sup> R.S.C. 1970, c. T-10.

<sup>2</sup> R.S.C. 1970, c. P-4.

<sup>3</sup> R.S.C. 1970, c. F-27.

a LE JUGE STONE: Appel est interjeté contre un jugement de la Division de première instance [ordonnance en date du 23 décembre 1982, T-9100-82, non publiée] qui a accordé une injonction provisoire interdisant à l'appelante, ses préposés et ses mandataires, d'utiliser la marque de commerce «Naprosyn» en liaison avec la promotion, l'emploi ou la vente de son produit. Un second appel [*Smith Kline & French Canada Ltd. v. Apotex Inc.*] portant le n° du greffe A-509-83 a été entendu en même temps que l'espèce. Dans cette affaire, la Division de première instance [ordonnance en date du 11 avril 1983, T-223-83, non publiée] a suivi la décision frappée d'appel en l'espèce et a délivré une injonction provisoire selon b c d les mêmes modalités. Les présents motifs s'appliqueront également, dans la mesure du possible, à l'appel portant le n° du greffe A-509-83 et une copie en sera versée au dossier de cette affaire.

e L'appelante distribue et vend des produits pharmaceutiques au Canada. Depuis le mois de juin 1974, la première intimée a distribué et vendu au Canada le médicament Naproxen sous la marque f «Naprosyn». La seconde intimée est la propriétaire inscrite de la marque de commerce «Naprosyn» enregistrée sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup>.

g Le 30 juin 1981, le commissaire des brevets a accordé une licence à l'appelante en vertu du paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets*<sup>2</sup>, lui permettant d'importer le Naproxen au Canada et h de le fabriquer sous une forme pharmaceutique en vue de le vendre. En vertu de la licence, l'appelante devait verser une redevance de 4 % à la seconde intimée. Au mois d'août 1982, la direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a délivré à i l'appelante un «avis de conformité» en vertu de la *Loi des aliments et drogues*<sup>3</sup> lui permettant ainsi de vendre et de distribuer le Naproxen au Canada.

<sup>1</sup> S.R.C. 1970, chap. T-10.

<sup>2</sup> S.R.C. 1970, chap. P-4.

<sup>3</sup> S.R.C. 1970, chap. F-27.

product and also registered it as a trade mark in Canada.

In October of 1982 the appellant distributed a one-page flyer to hospital and retail pharmacists throughout Canada designed to promote the sale of Naproxen under the "Apo-Naproxen" brand name. By law advertising of the product to the public was prohibited.<sup>4</sup> In its flyer, introduced by the words "the obvious choice", two containers of Apo-Naproxen tablets, size 125 mg and 250 mg, are depicted in juxtaposition with a note with "Naprosyn 250 mg" written on it. There then follows a message reading:

Now pharmacists have a choice\* when filling a prescription for Naprosyn.

Apotex is proud to have once again set the pace in development and distribution of an alternative for a major brand. Apo-Naproxen—125 mg pale green oval biconvex tablet, engraved APO-125 and 250 mg yellow oval biconvex tablet, engraved APO-250—provides substantial savings—without compromise.

Available now from Apotex, Canada's fastest growing leader in prescription drugs.

\*Subject to Provincial Regulations.

The words "special introductory offer" appear to the right of this message together with pricing details as well as addresses and telephone numbers in Ontario, Quebec, British Columbia, Manitoba and Newfoundland. The appellant's name is prominently displayed at the foot of the flyer. A perforated line extends across the page. Below it appears a tear-off order form for the obvious convenience of the reader.

To better appreciate the purpose of the flyer, it is necessary to understand the purport of certain provincial legislation calling for the filling of prescriptions, whether written generically or by brand name, by pharmacists with a drug deemed by such legislation to be therapeutically interchangeable with the one prescribed. Such legislation exists in one form or other in most provinces. In 1974 the Province of Ontario enacted the *Health Disciplines Act*.<sup>5</sup> It allows [section 155] a pharmacist to select and dispense an interchangeable product, if such product was listed in the provincial Formu-

L'appelante a adopté le mot «Apo-Naproxen» comme marque nominale de son produit et a également enregistré une marque de commerce au Canada.

<sup>a</sup> Au mois d'octobre 1982, l'appelante a distribué un prospectus d'une page aux pharmaciens travaillant dans les hôpitaux et les pharmacies au Canada, destiné à promouvoir la vente du Naproxen sous la marque «Apo-Naproxen». La Loi interdit d'annoncer le produit au public<sup>4</sup>. Sur le prospectus, qui commence par les mots «le choix évident», on peut voir deux contenants de comprimés Apo-Naproxen, de format 125 mg et 250 mg avec une ordonnance sur laquelle il est écrit «Naprosyn 250 mg». Il y a ensuite le message suivant:

Les pharmaciens peuvent maintenant choisir\* avant de remplir une ordonnance de Naprosyn.

<sup>d</sup> Apotex est fier d'avoir de nouveau innover (sic) pour développer et distribuer un substitut aux marques de renom: Apo-Naproxen, comprimé oval biconvexe vert pâle de 125 mg estampé APO-125 et le comprimé oval biconvexe jaune de 250 mg estampé APO-250. Ces comprimés permettent de réaliser des économies importantes—sans compromis.

<sup>e</sup> Maintenant offert par Apotex. Le fabricant de produits pharmaceutiques, à l'avenir le plus prometteur au Canada.

\* Sous réserve des règlements provinciaux.

<sup>f</sup> Les mots «offre spéciale de lancement» figurent à la droite de ce message avec des renseignements sur les prix ainsi que des adresses et des numéros de téléphone en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, au Manitoba et à Terre-Neuve. Le nom de l'appelante est bien en évidence au bas du prospectus. La page est divisée par une ligne perforée qui délimite un bon de commande détachable pour la commodité évidente du lecteur.

<sup>h</sup> Afin de mieux apprécier le but du prospectus, il est nécessaire de comprendre la portée de certaines lois provinciales qui exigent que les ordonnances, indiquant un nom générique ou une marque, soient remplies par les pharmaciens au moyen d'un médicament que ces lois présument être l'équivalent thérapeutique de celui qui est prescrit. De telles lois existent sous une forme ou sous une autre dans la plupart des provinces. En 1974, la province de l'Ontario a adopté la *Loi sur les sciences de la santé*<sup>5</sup> qui permet [à l'article 155] à un pharmacien de choisir et de préparer un produit équiva-

<sup>4</sup> *Ibid.*, section 3.

<sup>5</sup> R.S.O. 1980, c. 196.

<sup>4</sup> *Ibid.*, article 3.

<sup>5</sup> R.S.O. 1980, chap. 196.

lary, at a lower cost than the drug prescribed. Where a drug is prescribed by its generic name, the pharmacist is required to substitute a lower priced therapeutically interchangeable drug; where it is prescribed by a brand name, the pharmacist may do likewise. Legislation in Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Saskatchewan is to like effect. In British Columbia and Alberta pharmaceutical products become therapeutically interchangeable upon issuance of a notice of compliance by the Health Protection Branch in respect of a new drug. No legislation on the subject existed in Nova Scotia or Prince Edward Island. Under the Ontario Drug Benefit plan the Government of Ontario pays pharmacists the price of a drug dispensed to a senior citizen or a welfare recipient provided it is the lowest priced therapeutically interchangeable product.

In November of 1982 the respondents commenced this action. They allege that through much effort and expenditure of much money the respondents had acquired and enjoyed a valuable goodwill and reputation for its brand of Naproxen tablets with physicians, pharmacists and consumers. They further allege that use by the appellant of the trade mark "Naprosyn" put the reputation and goodwill associated with it at great risk. In particular, they allege in paragraphs 12-15 of the statement of claim:

12. The Defendant, without the authority of the Plaintiffs, or either of them, has improperly and unlawfully used the trade mark NAPROSYN in its advertising in a generic manner without in any way identifying it as a trade mark or as the property of the Plaintiff Syntex (U.S.A.) Inc.

13. The Defendant in its said advertising has improperly and unlawfully used the trade mark NAPROSYN in conjunction with false or misleading statements to pharmacists across Canada informing them [sic] that they can legally fill prescriptions written for NAPROSYN with the Defendant's naproxen product, when it would be contrary to the laws of eight of the ten Canadian provinces to do so.

14. By reason of its aforesaid actions the Defendant has unlawfully made use of the registered trade mark NAPROSYN in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

lent, si celui-ci est inscrit dans le formulaire provincial à un coût inférieur à celui du médicament prescrit. Lorsqu'un médicament est prescrit sous son nom générique, le pharmacien est tenu de lui substituer un médicament thérapeutiquement équivalent moins coûteux; le pharmacien peut agir de la même façon lorsqu'il est prescrit sous un nom de marque. Les lois du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et de la Saskatchewan ont un effet similaire. En Colombie-Britannique et en Alberta, les produits pharmaceutiques deviennent thérapeutiquement équivalents lorsque la direction générale de la protection de la santé délivre un avis de conformité à l'égard d'un nouveau médicament. Il n'existe aucune loi sur ce sujet en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. En vertu du régime de médicaments gratuits de l'Ontario, le gouvernement de cette province paie aux pharmaciens le prix d'un médicament préparé pour une personne âgée ou un bénéficiaire des prestations de bien-être social à la condition qu'il s'agisse du moins cher des produits thérapeutiquement équivalents.

Les intimées ont engagé cette action au mois de novembre 1982. Elles allèguent que, avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent, elles ont acquis et conservé une clientèle et une réputation enviabiles relativement à leur marque de comprimés Naproxen auprès des médecins, des pharmaciens et des consommateurs. Elles allèguent en outre que l'emploi par l'appelante de la marque de commerce «Naprosyn» met en danger la réputation et la clientèle qui y sont associées. En particulier, elles allèguent aux alinéas 12 à 15 de leur déclaration:

[TRADUCTION] 12. La défenderesse, sans la permission des demanderesse, ou de l'une d'entre elles, a, à tort et illégalement, employé la marque de commerce NAPROSYN dans sa publicité d'une manière générique sans l'identifier d'une manière quelconque comme la marque de commerce ou la propriété de la demanderesse Syntex (U.S.A.) Inc.

13. La défenderesse a dans ladite publicité, à tort et illégalement, employé la marque de commerce NAPROSYN conjointement avec des déclarations fausses ou trompeuses faites aux pharmaciens dans tout le Canada, les informant qu'ils peuvent légalement remplir les ordonnances de NAPROSYN avec le produit Naproxen de la défenderesse, alors que cette pratique serait contraire aux lois de huit provinces canadiennes sur dix.

14. En raison de ses actes susmentionnés, la défenderesse a illégalement employé la marque de commerce déposée NAPROSYN d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée.

15. By reason of its aforesaid actions the Defendant has infringed the right of the Plaintiff Syntex (U.S.A.) Inc. to the exclusive use of its registered NAPROSYN trade mark to the detriment of the registered owner and the registered user of the said trade mark and has unlawfully advertised its naproxen product in association with the registered trade mark NAPROSYN.

The respondents claimed a declaration as well as an injunction and an interim injunction. By its notice of motion dated November 29, 1982, it requested an order:

1. Restraining the Defendant until the final disposition of this action, by itself, its servants, agents and workmen or otherwise

(a) from using the trade mark NAPROSYN in connection with the promotion, use or sale of the Defendant's products;

(b) from using any of Plaintiffs' trade marks, including the trade mark NAPROSYN, in a headline, sub-headline or graphics in any of the Defendant's advertising, packaging or labelling material;

(c) from distributing or otherwise using any advertisement or other literature

(i) that makes reference to or use any of the Plaintiffs' trade marks, including the trade mark NAPROSYN;

(ii) that has the effect of damaging, diluting or otherwise depreciating the value of the goodwill in the Plaintiffs' trade marks, including the trade mark NAPROSYN; and

(iii) that uses any of the Plaintiffs' trade marks, including the trade mark NAPROSYN, in a generic manner;

(d) from distributing or otherwise using any advertisement or other literature that promotes, directly or indirectly, the substitution of Apo-Naproxen in filling a prescription for the Plaintiffs' NAPROSYN

(i) in any province that does not authorize such substitution;

(ii) in any province that requires listing in a provincial formulary before allowing such substitution until such listing occurs; and

(iii) in any province that prohibits such substitution;

(e) from using any of the Plaintiffs' trade marks, including the trade mark NAPROSYN, as part of a scheme or plan designed to promote the sale or use of the Defendant's products as and for those of the Plaintiffs.

In granting the interim injunction on December 23, 1982, the learned Judge below, after quoting the provisions of subsection 22(1) of the *Trade Marks Act*, gave as his reasons:

The implications of that provision were canvassed by Thurlow J., as he then was, in *Clairol International Corporation et al. v.*

15. En raison de ses actes susmentionnés, la défenderesse a violé le droit de la demanderesse Syntex (U.S.A.) Inc. à l'emploi exclusif de sa marque de commerce déposée NAPROSYN au détriment du propriétaire inscrit et de l'utilisateur inscrit de ladite marque de commerce et a illégalement annoncé son produit naproxen en liaison avec la marque de commerce déposée NAPROSYN.

Les intimées ont demandé à la Cour un jugement déclaratoire ainsi qu'une injonction et une injonction provisoire. Dans leur avis de requête daté du 29 novembre 1982, elles ont demandé une ordonnance:

[TRADUCTION] 1. Interdisant à la défenderesse, elle-même, à ses préposés, mandataires et employés ou autrement, jusqu'à la disposition finale de la présente action

a) d'employer la marque de commerce NAPROSYN en liaison avec la promotion, l'emploi ou la vente des produits de la défenderesse;

b) d'employer toute marque de commerce des demandereses, y compris la marque de commerce NAPROSYN, dans un titre, un sous-titre ou une illustration dans toute publicité ou sur tout emballage ou toute étiquette de la défenderesse;

c) de distribuer ou d'autrement employer toute publicité ou autre documentation

(i) qui vise ou emploie une marque de commerce des demandereses, y compris la marque de commerce NAPROSYN;

(ii) qui a pour effet de détériorer, de réduire la valeur de la clientèle reliée aux marques de commerce des demandereses, y compris la marque de commerce NAPROSYN ou d'autrement en entraîner la diminution; et

(iii) qui emploie toute marque de commerce des demandereses, y compris la marque de commerce NAPROSYN, d'une manière générique;

d) de distribuer ou d'autrement employer toute publicité ou autre documentation qui encourage, directement ou indirectement, la substitution d'Apo-Naproxen pour remplir une ordonnance de NAPROSYN des demandereses

(i) dans toute province qui n'autorise pas une telle substitution;

(ii) dans toute province qui exige l'inscription dans un formulaire provincial avant de permettre une telle substitution, tant que cette inscription n'a pas eu lieu; et

(iii) dans toute province qui interdit une telle substitution;

e) d'employer toute marque de commerce des demandereses, y compris la marque de commerce NAPROSYN dans le cadre d'un programme ou d'un régime destiné à promouvoir la vente ou l'emploi des produits de la défenderesse au lieu et à la place de ceux des demandereses.

Lorsqu'il a accordé une injonction provisoire le 23 décembre 1982, le juge de première instance, après avoir cité les dispositions du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, a prononcé les motifs suivants:

Les conséquences de cette disposition ont été déterminées par le juge Thurlow, tel était alors son titre, dans la décision *Clairol*

*Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 Ex.C.R. 552, at pages 569 to 576. Nothing in the provisions of the *Patent Act* authorize a compulsory licensee to appropriate the licensor's trade mark or to otherwise use it in a manner prohibited by the *Trade Marks Act*.

There is a clearly serious issue to be tried and the damages suffered by the plaintiffs, if the defendant is permitted to continue its present promotion will be difficult, if not impossible, to assess. The balance of convenience lies in favour of an interim injunction issuing.

The appellant takes issue with the correctness of these conclusions. It says that they disclose three separate errors. First, it says that the content of the flyer cannot be said to contravene subsection 22(1) of the *Trade Marks Act*; secondly, that the wrong threshold test was applied in granting the interim injunction and thirdly that the respondents would not have suffered irreparable harm had the interim injunction not issued. The respondents contend that the learned Trial Judge correctly concluded that the appellant had used the trade mark "Naprosyn" in its flyer contrary to subsection 22(1) of the *Trade Marks Act* and accordingly that he was correct in granting the interim injunction on the basis that there is a "serious issue to be tried".

These arguments call for an examination of subsection 22(1) of the *Trade Marks Act*. It reads:

22. (1) No person shall use a trade mark registered by another person in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

The presence in that subsection of the word "use" might, on surface, lend some support to respondents' argument that a violation had occurred. On the other hand, that word is defined in section 2 of the Act:

2. In this Act

"use" in relation to a trade mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

In turn, subsection 4(1) of the statute reads:

*International Corporation et al. v. Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552, aux pages 569 à 576. Aucune disposition de la *Loi sur les brevets* n'autorise un preneur de licence obligatoire à s'approprier la marque de commerce du donneur de la licence ou d'autrement l'employer d'une manière interdite par la *Loi sur les marques de commerce*.

De toute évidence, la question est suffisamment importante pour faire l'objet d'une audition et les préjudices subis par les demandereses seront difficiles, sinon impossibles à évaluer si l'on permet à la défenderesse de continuer à présenter sa publicité actuelle. La prépondérance des inconvénients appuie la délivrance d'une injonction provisoire.

L'appelante conteste la justesse de ces conclusions. Elle dit qu'elles sont entachées de trois erreurs distinctes. Premièrement, elle dit qu'on ne peut prétendre que le contenu du prospectus violait le paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*; deuxièmement, qu'on a appliqué le mauvais critère préliminaire pour accorder l'injonction provisoire et troisièmement, que les intimées n'auraient pas subi un préjudice irréparable si l'injonction provisoire n'avait pas été ordonnée. Les intimées soutiennent que le juge de première instance a eu raison de conclure que l'appelante avait utilisé la marque de commerce «Naprosyn» dans son prospectus en contravention du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce* et par conséquent, qu'il a à juste titre accordé l'injonction provisoire en se fondant sur le fait que [TRADUCTION] «la question est suffisamment importante pour faire l'objet d'une audition».

Ces arguments exigent un examen du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce* dont voici le texte:

22. (1) Nul ne doit employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée.

La présence dans ce paragraphe du verbe «employer» pourrait, à première vue, étayer l'argument des intimées selon lequel il y a eu violation. Par ailleurs, le substantif correspondant à ce verbe est défini à l'article 2 de la Loi:

2. Dans la présente loi

«emploi» ou «usage», à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services;

De même, voici le texte du paragraphe 4(1) de la Loi:

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

In my view, there is substance to the appellant's argument that it will not be found at trial to have contravened subsection 22(1) of the *Trade Marks Act*. It is not contended the presence of the trade mark "Naprosyn" in the appellant's flyer is covered by the first part of subsection 4(1). That being so, in order to succeed in its claim for a permanent injunction based upon contravention of subsection 22(1), the respondents will have to bring their claim under the second part of the same provision, "or it is in any manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred." In addition, they will have to show that there was use of the trade mark "in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto."

The respondents put their case that the flyer constitutes a "use" of the trade mark "Naprosyn" in this way in paragraph 18 of their memorandum of fact and law.

18. (a) The flyer is not simply an advertisement; it is a binding 'offer' made by the Appellant pursuant to which its customers are expected to purchase and effect delivery to them of the Appellant's product.

(b) The order form at the bottom of the flyer is the means by which the pharmacist accepts the offer and, when completed and mailed, obtains the product.

(c) The flyer is an integral part of the act or method of transferring both property and possession and constitutes notice of the association referred to in s. 4 of the *Trade Marks Act*.

It therefore says that "use" of the trade mark was made within the meaning of subsection 22(1) and that such use should be restrained.

I have difficulty in seeing how this argument could be sustained at trial, but must desist from offering a final view on the merits. It is not necessary in a case of this kind that the respondents should show at this stage that they are bound to succeed on this point at trial, but only that they

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

À mon avis, l'argument de l'appelante selon lequel il ne sera pas possible de démontrer à l'instruction qu'elle a violé le paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est bien fondé. Il n'est pas allégué que la présence de la marque de commerce «Naprosyn» dans le prospectus de l'appelante est visée par la première partie du paragraphe 4(1). Ainsi, pour que leur demande d'injonction permanente fondée sur la violation du paragraphe 22(1) réussisse, les intimées devront invoquer la deuxième partie du paragraphe 4(1): «ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.» De plus, elles devront établir qu'il y a eu emploi de la marque de commerce «d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée.»

Voici comment les intimées ont fait valoir que le prospectus constituait un «emploi» de la marque de commerce «Naprosyn», à l'alinéa 18 de leur exposé des faits et du droit.

[TRADUCTION] 18. a) Le prospectus n'est pas simplement une annonce; il s'agit d'une «offre» de l'appelante à caractère obligatoire en vertu de laquelle on s'attend à ce que ses clients achètent et à ce qu'elle leur livre son produit.

b) Le bon de commande qui se trouve en bas du prospectus est le moyen par lequel le pharmacien accepte l'offre et, lorsqu'il est rempli et posté, obtient le produit.

c) Le prospectus est une partie intégrante de l'acte ou de la méthode de transfert de la propriété et de la possession et constitue l'avis de liaison visé à l'art. 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Par conséquent, l'exposé indique qu'il y a eu «emploi» de la marque de commerce au sens du paragraphe 22(1) et que cet emploi devrait être limité.

Je peux difficilement voir comment cet argument pourrait être maintenu à l'instruction; toutefois, je ne dois pas me prononcer d'une manière définitive sur le fond. Il n'est pas nécessaire dans une affaire de ce genre que les intimées démontrent à ce stade-ci qu'elles auront gain de cause sur



should make out a “serious” or “*prima facie*” case depending on which of those two tests applies. In order to show that the appellant has made use of the trade mark “Naprosyn” within the meaning of the second part of subsection 4(1) and, therefore, as prohibited by subsection 22(1), the respondents will have to show that the trade mark is so associated with the appellant’s wares in the flyer that notice of such association would be given to the person to whom property in or possession of wares is transferred at the time of the transfer. In my view that part of subsection 4(1) must not be read in isolation and an attempt made to arrive at the meaning of the words in which it is couched without reference to the remainder of subsection 4(1). Use of a trade mark is deemed to have occurred if at the time property in or possession of the wares is transferred, in the normal course of trade, it is “marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed”. The mark thus may come to the attention of the transferee in a direct way at the time of transfer which is the critical point in time. Similarly, for there to be a deemed use, notice of any other manner of association is likewise to be given at that same point in time. It might well be, for example, that the appearance of a trade mark in written material inserted in a package containing the wares even though not marked on the package or on the wares themselves would fall within the second part of subsection 4(1), but it is not necessary to decide the point.

Notwithstanding the dual purpose of the flyer as a piece of promotional material and as an order form, it seems to me that the presence of the trade mark in it is no more a “use” in association with the appellant’s wares than was the presence of the plaintiffs’ marks on comparative shade charts of the defendants’ brochures in the *Clairol* case.<sup>6</sup> There, Thurlow J. [as he then was] rejected the contention of a “use” within the meaning of subsection 4(1) of the *Trade Marks Act*. He said (at pages 564-565):

<sup>6</sup> *Clairol International Corporation et al. v. Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 Ex.C.R. 552.

ce point à l’instruction; il suffit qu’elles présentent des arguments «sérieux» ou une «apparence de droit suffisante», selon le critère applicable. Pour établir que l’appelante a employé la marque de commerce «Naprosyn» au sens de la seconde partie du paragraphe 4(1) et, par conséquent, en violation du paragraphe 22(1), les intimées devront démontrer que la marque de commerce est liée aux marchandises de l’appelante dans le prospectus au point qu’avis de cette liaison serait donné à la personne à qui la propriété ou possession des marchandises est transférée au moment du transfert. À mon avis, cette partie du paragraphe 4(1) ne doit pas être interprétée de manière isolée et il ne faut pas tenter de déterminer la signification des termes utilisés sans tenir compte du reste du paragraphe 4(1). Une marque de commerce est censée avoir été employée si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est «apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées». Ainsi la marque peut être portée à l’attention du cessionnaire d’une manière directe au moment du transfert, qui est le moment important. De même, pour qu’une marque soit censée avoir été employée, toute autre forme d’avis de liaison doit également être donnée à ce moment. Il se peut très bien, par exemple, qu’une marque de commerce qui figure sur un document inséré dans un emballage contenant les marchandises, même si elle n’est pas apposée sur l’emballage ou sur les marchandises elles-mêmes, soit visée par la seconde partie du paragraphe 4(1), mais il n’est pas nécessaire que je me prononce sur ce point.

Nonobstant le double objectif du prospectus, comme annonce et comme bon de commande, il me semble que la présence de la marque de commerce dans celui-ci n’est pas plus un «emploi» en liaison avec les marchandises de l’appelante que ne l’était la présence des marques des demanderesse sur les cartes de coloris comparatives des brochures des défenderesses dans l’affaire *Clairol*<sup>6</sup>. Dans cette affaire, le juge Thurlow [tel était alors son titre] a rejeté l’affirmation selon laquelle il y avait un «emploi» au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il a dit (aux pages 564 et 565):

<sup>6</sup> *Clairol International Corporation et al. v. Thomas Supply & Equipment Company Limited, et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552.

Pausing here it is I think apparent that the presence of the plaintiffs' marks on the defendants' packages is a use of those marks "in association with" the wares in the defendants' packages within the meaning of section 4(1) because, and as I see it, simply because it is marked on the packages. The purpose for which it is there is, I think, irrelevant on this point which, as I read section 4 raises only the question of association or no association and states that association is to be deemed to exist in the three defined cases. To my mind, however, the presence of the plaintiffs' marks on the comparative shade charts of the defendants' brochures is not a use of such marks within the meaning of section 4(1) since the brochures are neither the wares themselves nor the packages in which the wares are distributed and nothing that I would regard as notice to any person purchasing the defendants' wares of any association of the plaintiffs' marks with those wares, so far as I am aware, ever occurs in any use to which the brochure or its chart can be put at the time of the transfer of the property or possession of the defendants' goods to their purchaser.

It seems to me that the respondents face considerable difficulty in establishing at trial that the presence of the trade mark "Naprosyn" in the appellant's flyer constituted a "use" that is contrary to subsection 22(1) of the *Trade Marks Act*.

The respondents also rely upon the provisions of sections 19 and 20 of the *Trade Marks Act* as affording an alternative base upon which to rest the granting of the interim injunction. It is not necessary to discuss this contention at any length. In essence, the respondents say that the flyer infringed the exclusive right of the registered owner to the use of the trade mark "Naprosyn" throughout Canada. I am unable to accept this argument. It asserts that the flyer constituted a deemed infringement because the appellant thereby advertised his "wares . . . in association with a confusing trade mark" in such manner as was likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to that mark. I do not agree that the presence of the trade mark "Naprosyn" in the flyer amounted to the advertising of "Apo-Naproxen" in association with a confusing trade mark. To so hold would be to ignore the reality of the situation. The flyer quite clearly used the trade mark "Naprosyn" so as to identify the respondents' product for the purpose of comparison with the appellant's product in promoting sale of the latter. In my view, the respondents, here again, will face considerable difficulty in convincing a trial judge of the soundness of its argument.

[TRADUCTION] Arrêtons-nous ici. Manifestement, la présence des marques des demanderessees sur le colis des défenderesses constitue un emploi de ces marques «en liaison avec» les marchandises contenues dans les colis des défenderesses, au sens du paragraphe 4(1), du seul fait qu'elles sont apposées sur les colis. À mon avis, peu importe pourquoi elles l'ont été. Selon l'article 4, il s'agit seulement de savoir s'il y a liaison ou non, et cette liaison est censée exister dans les trois cas qu'il définit. Toutefois, le fait que les marques de commerce des demanderessees figurent sur les cartes de coloris comparatives des brochures des défenderesses ne constitue pas en soi un emploi de ces marques au sens du paragraphe 4(1), car les brochures ne sont ni les marchandises elles-mêmes ni les colis dans lesquels elles sont distribuées et je considère qu'aucun avis adressé aux personnes qui achètent les marchandises des défenderesses indiquant qu'une liaison des marques des défenderesses avec ces marchandises n'est donné, autant que je sache, dans l'emploi de la brochure ou de sa carte au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises à leur acheteur.

Il me semble que les intimées auront des difficultés considérables à établir à l'instruction que la présence de la marque de commerce «Naprosyn» sur le prospectus de l'appelante constitue un «emploi» contraire au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les intimées allèguent également que les dispositions des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce* constituent un autre fondement à l'octroi de l'injonction provisoire. Il n'est pas nécessaire d'analyser cet argument en profondeur. Essentiellement, les intimées disent que le prospectus a violé le droit exclusif du propriétaire inscrit d'employer la marque de commerce «Naprosyn» au Canada. Je ne peux accepter cet argument. Il porte que le prospectus constituait une violation présumée parce que l'appelante y annonçait ses «marchandises . . . en liaison avec une marque de commerce . . . créant de la confusion» d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à cette marque. Je ne peux admettre que la présence de la marque de commerce «Naprosyn» dans le prospectus équivalait à une publicité de «Apo-Naproxen» en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion. Ce serait ignorer la situation réelle. De toute évidence le prospectus a employé la marque de commerce «Naprosyn» de manière à identifier le produit des intimées à des fins de comparaison avec celui de l'appelante pour en promouvoir la vente. À mon avis, les intimées rencontreront encore une fois des difficultés considérables pour convaincre un juge de première instance de la justesse de leur argument.

I turn next to consider the appropriate threshold test to be applied in a case of this kind before an interim injunction will issue. The learned Motion Judge thought that the existence of a "serious issue" to be tried was sufficient. That test was developed in England<sup>7</sup> and has been applied by courts in this country.<sup>8</sup> The appellant contends that it is not the proper test and that the proper one is the "*prima facie*" case test.<sup>9</sup> That test, of course, is a higher one than the "serious issue" test. No case has been brought to our attention in which it has been authoritatively decided in Canada as to which of these two tests is to be applied in a case of this kind. Nevertheless, my review of these cases leads me to accept as appropriate the following view of the law expressed by MacKinnon A.C.J.O. in *Chitel et al. v. Rothbart et al.*<sup>10</sup> (at page 522):

Although the *American Cyanamid* case has been followed in this province, it has been properly emphasized by Cory J., speaking for the Divisional Court in *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505, 80 D.L.R. (3d) 725, 35 C.P.R. (2d) 273, that the remedy must remain flexible and that the *American Cyanamid* test may not be a suitable test in all situations. That there are exceptions to or qualifications of the test is noted by Lord Diplock himself in *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 3 All E.R. 614 at 625:

My Lords, when properly understood, there is in my view nothing in the decision of this House in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* to suggest that in considering whether or not to grant an interlocutory injunction the judge ought not to give full weight to all the practical realities of the situation to which the injunction will apply. *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, which enjoins the judge on an application for an interlocutory injunction to direct his attention to the balance of convenience as soon as he has satisfied himself

<sup>7</sup> *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* (1975), A.C. 396 (H.L.).

<sup>8</sup> See e.g. *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (H.C.); *General Mills Canada Ltd. v. Maple Leaf Mills Ltd.* (1980), 52 C.P.R. (2d) 218 (Ont. H.C.); *Source Perrier (Société Anonyme) v. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 116 (Ont. H.C.).

<sup>9</sup> See e.g. *Tarra Communications Ltd. et al. v. Communicomp Data Ltd. et al.* (1973), 1 O.R. (2d) 682 (H.C.); *Fellows & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Fruit of the Loom, Inc. v. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (F.C.T.D.).

<sup>10</sup> (1982), 39 O.R. (2d) 513 (C.A.).

Passons maintenant au critère préliminaire qui doit être appliqué dans une affaire de ce genre avant qu'une injonction provisoire ne soit accordée. Le juge qui a entendu la requête a conclu que l'existence d'une «question importante» était suffisante. Ce critère a été élaboré en Angleterre<sup>7</sup> et a été appliqué par certains tribunaux canadiens<sup>8</sup>. L'appelante soutient que ce n'est pas le critère approprié mais qu'il faudrait plutôt appliquer le critère de l'«apparence de droit suffisante»<sup>9</sup>. Évidemment, ce critère exige plus que le critère de la «question importante». On ne nous a présenté aucune jurisprudence dans laquelle il a été décidé de façon formelle lequel de ces deux critères doit être appliqué au Canada dans une affaire de ce genre. Néanmoins, mon examen de cette jurisprudence m'amène à reconnaître l'exactitude de l'interprétation suivante du droit, exprimée par le juge en chef adjoint de l'Ontario MacKinnon dans l'arrêt *Chitel et al. v. Rothbart et al.*<sup>10</sup> (à la page 522):

[TRADUCTION] Bien que l'arrêt *American Cyanamid* ait été suivi dans cette province, le juge Cory, rendant le jugement de la Cour divisionnaire dans l'affaire *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505, 80 D.L.R. (3d) 725, 35 C.P.R. (2d) 273 a, à juste titre, souligné que le recours doit demeurer souple et qu'il est possible que le critère élaboré dans l'arrêt *American Cyanamid* ne soit pas un critère approprié dans toutes les situations. Lord Diplock a lui-même fait remarquer dans l'arrêt *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 3 All E.R. 614, à la p. 625, qu'il y a des exceptions ou des restrictions à l'égard du critère:

Vos Seigneuries, rien à mon avis, dans l'arrêt de cette Chambre *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, lorsqu'il est correctement interprété, n'indique que le juge qui se demande s'il doit délivrer une injonction interlocutoire ne devrait pas accorder toute l'importance qu'elles méritent aux réalités pratiques de la situation à laquelle l'injonction doit s'appliquer. L'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* qui enjoint au juge qui entend une demande d'injonction interlocutoire de s'intéresser à la prépondérance des inconvé-

<sup>7</sup> *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* (1975), A.C. 396 (H.L.).

<sup>8</sup> Voir par exemple *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (H.C.); *General Mills Canada Ltd. v. Maple Leaf Mills Ltd.* (1980), 52 C.P.R. (2d) 218 (H.C. Ont.); *Source Perrier (Société Anonyme) v. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 116 (H.C. Ont.).

<sup>9</sup> Voir par exemple *Tarra Communications Ltd. et al. v. Communicomp Data Ltd. et al.* (1973), 1 O.R. (2d) 682 (H.C.); *Fellows & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Fruit of the Loom, Inc. c. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>10</sup> (1982), 39 O.R. (2d) 513 (C.A.).

that there is a serious question to be tried, was not dealing with a case in which the grant or refusal of an injunction at that stage would, in effect, dispose of the action finally in favour of whichever party was successful in the application, because there would be nothing left on which it was in the unsuccessful party's interest to proceed to trial.

Is this a case of the kind referred to by Lord Diplock as one "in which the grant or refusal of an injunction at that stage would, in effect, dispose of the action finally in favour of whichever party was successful in the application, because there would be nothing left on which it was in the unsuccessful party's interest to proceed to trial"? Counsel for the appellant contends that it is such a case. He rests his contention on the basis that use of the flyer during the period of its maximum impact, that is, prior to listing of "Apo-Naproxen" in provincial formularies during 1983 would have had the effect of getting the new drug into the hands of pharmacists and thus enable them to substitute it for a drug prescribed. He said that once the listing occurred, application of the provincial legislation would be sufficient to bring about substitution. Be that as it may, I think it is significant that the respondents have not, since December 23, 1982, taken any steps to bring this action on for trial, having succeeded in securing the interim injunction on that day. It appears to me that the effect of the interim injunction has been "to dispose of the action finally".

Although I am inclined to the view that the *prima facie* case test is the proper one to be applied,<sup>11</sup> I have concluded that there is not here either a "serious issue" or a "*prima facie*" case for an injunction to be tried based upon the alleged violation of the relied upon provisions of the *Trade Marks Act*. That being so, I find it unnecessary to consider the respondents' argument also based upon subsection 22(1) of that statute that the trade mark "Naprosyn" was used "in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching" to it, or to take up the question of irreparable harm. I do not see how the

<sup>11</sup> *Hoffman-LaRoche Ltd. v. Apotex Inc.*, Supreme Court of Ontario, White J., April 25, 1983 (unreported); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (Ont. H.C.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (Ont. H.C.).

nients dès qu'il est convaincu de l'existence d'une question importante en litige, ne traitait pas d'une affaire dans laquelle l'octroi ou le refus d'une injonction à ce stade aurait effectivement réglé l'action d'une manière définitive en faveur de la partie qui aurait eu gain de cause dans la demande, parce que la partie perdante n'aurait plus eu d'intérêt pour justifier une instruction.

S'agit-il en l'espèce d'une affaire du genre que vise lord Diplock, à savoir une affaire «dans laquelle l'octroi ou le refus d'une injonction à ce stade aurait effectivement réglé l'action d'une manière définitive en faveur de la partie qui aurait eu gain de cause dans la demande, parce que la partie perdante n'aurait plus eu d'intérêt pour justifier une instruction»? L'avocat de l'appelante soutient qu'il s'agit d'une telle affaire. Il fonde son argument sur le fait que l'emploi du prospectus au cours de la période où il aurait eu le plus d'effet, c'est-à-dire, avant l'inscription du «Apo-Naproxen» dans les formulaires provinciaux au cours de 1983, aurait permis de distribuer le nouveau médicament aux pharmaciens pour ainsi leur permettre de le substituer à un médicament prescrit. Il a dit qu'une fois l'inscription effectuée, l'application de la loi provinciale serait suffisante pour entraîner la substitution. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est révélateur que depuis le 23 décembre 1982, date à laquelle elles ont réussi à obtenir l'injonction provisoire, les intimées n'ont pris aucune mesure pour que la présente action soit instruite. L'octroi de l'injonction provisoire me paraît avoir «régulé l'action d'une manière définitive».

Bien que je sois d'avis que le critère de l'apparence de droit suffisante est le critère approprié qui doit être appliqué<sup>11</sup>, je conclus qu'il n'y a en l'espèce ni «question importante» ni «apparence de droit suffisante», qui permettent l'audition d'une demande d'injonction fondée sur la violation présumée des dispositions citées de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument des intimées également fondé sur le paragraphe 22(1) de cette loi, selon lequel la marque de commerce «Naprosyn» était employée «d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clien-

<sup>11</sup> *Hoffman-LaRoche Ltd. v. Apotex Inc.*, Cour suprême de l'Ontario, juge White, 25 avril 1983 (inédit); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C. Ont.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C. Ont.).

interim injunction can stand.

For the above reasons, I would set aside the judgment below with costs and would direct that the interim injunction dated December 23, 1982, be discharged.

URIE J.: I concur.

COWAN D.J.: I concur.

tèle intéressée», ou d'aborder la question du préjudice irréparable. Je ne vois pas comment l'injonction provisoire peut être maintenue.

<sup>a</sup> Pour ces motifs, je suis d'avis d'infirmier le jugement de première instance avec dépens et d'ordonner que l'injonction provisoire datée du 23 décembre 1982 soit levée.

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.

<sup>b</sup> LE JUGE SUPPLÉANT COWAN: Je souscris à ces motifs.