

Ciba-Geigy Canada Ltd. Appellant

v.

Apotex Inc. Respondent

and between

Ciba-Geigy Canada Ltd. Appellant

v.

Novopharm Limited Respondent

INDEXED AS: CIBA-GEIGY CANADA LTD. v. APOTEX INC.

File Nos.: 22251, 22252.

1992: March 27; 1992: October 29.

Present: La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Stevenson* and Iacobucci JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR ONTARIO

Torts — Passing-off — Prescription drug — Customers of pharmaceutical laboratories — Products having similar appearance — Whether patients included in pharmaceutical laboratories' clientele for purposes of a passing-off action concerning the get-up of a prescription drug.

The appellant is a pharmaceutical laboratory which since 1977 has manufactured and sold metoprolol tablets in Canada under the trade name "Lopresor". The respondents some years later also obtained licences to manufacture and sell metoprolol in Canada, and since 1986 the tablets sold by the respondents have had the same get-up as those sold by the appellant. Metoprolol is a prescription drug prescribed by doctors for hypertension. Since the products sold by the parties have been designated interchangeable pharmaceutical products by Ontario law, a pharmacist may give a patient the products of either of the respondents in place of Lopresor when the prescription does not bear the notation "no substitution".

* Stevenson J. took no part in the judgment.

Ciba-Geigy Canada Ltd. Appelante

c.

^a **Apotex Inc.** Intimée

et entre

^b **Ciba-Geigy Canada Ltd.** Appelante

c.

^c **Novopharm Limited** Intimée

RÉPERTORIÉ: CIBA-GEIGY CANADA LTD. c. APOTEX INC.

N^{os} du greffe: 22251, 22252.

^d 1992: 27 mars; 1992: 29 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Stevenson* et Iacobucci.

^e EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

Responsabilité délictuelle — Passing-off — Médicament délivré sur ordonnance — Clientèle des laboratoires pharmaceutiques — Produits d'apparence similaire — Les patients font-ils partie de la clientèle des laboratoires pharmaceutiques aux fins d'une action en passing-off portant sur la présentation d'un médicament délivré sur ordonnance?

^g L'appelante est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique et vend au Canada depuis 1977 des comprimés de métoprolol sous le nom commercial de «Lopresor». Les intimées ont également obtenu quelques années plus tard des licences pour fabriquer et vendre du métoprolol au pays et, depuis 1986, les comprimés offerts par les intimées ont la même présentation que ceux vendus par l'appelante. Le métoprolol est un médicament délivré sur ordonnance qui est prescrit par les médecins pour soigner l'hypertension. Puisque les produits offerts par les parties ont été désignés par la loi ontarienne comme des produits pharmaceutiques de remplacement, un pharmacien peut fournir au patient les produits de l'une ou l'autre des intimées à la place de Lopresor quand l'ordonnance le prescrivant ne porte pas la mention «pas de remplacement».

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.

The appellant brought passing-off actions against the respondents, alleging that its metoprolol tablets have a unique get-up by reason of their size, shape and colour and that this get-up has become associated with its product. The respondents' response was to file motions for summary judgment dismissing the actions or, in the alternative, for a ruling on a point of law. The court denied the motions for summary judgment but granted the alternative application. Relying on *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), the court held that in an action for the alleged passing-off of a prescription drug, a plaintiff must establish that the conduct complained of is likely to result in the confusion of physicians or pharmacists in choosing whether to prescribe or dispense either the plaintiff's or the defendant's product. The Court of Appeal affirmed this order. These appeals are to determine whether, in a passing-off action dealing with the get-up of a prescription drug, the public affected by the risk of confusion includes not only health care professionals but also the patients who consume the drugs.

Held: The appeals should be allowed.

A manufacturer that wishes to succeed in a passing-off action must show that its product has acquired a secondary meaning with its customers and that the competing product is likely to create a risk of confusion in the public mind. The approach is the same when the producer or manufacturer is a pharmaceutical laboratory. For the purposes of a passing-off action the customers of pharmaceutical laboratories do not consist exclusively of physicians, dentists and pharmacists. The patient who uses the product is also included. There is no reason in law to depart from the well-established rule that the final consumer of a product must be taken into account in determining whether the tort of passing-off has been committed. The prescription pharmaceutical products field is not so fundamentally different from other areas of commercial activity that special rules should apply to it and that pharmaceutical laboratories should be deprived of means of proof available to other industries. Proof of secondary meaning and of misrepresentation is thus not limited merely to direct customers of the pharmaceutical laboratory.

Ayerst, McKenna & Harrison should not be followed. Following the reasoning applied in that case would lead to treating the patient as a special kind of consumer: yet

L'appelante a intenté des actions en *passing-off* contre les intimées, alléguant que ses comprimés de métoprolol ont une présentation unique en raison de leur taille, de leur forme et de leur couleur et que cette présentation est devenue représentative de son produit. Les intimées ont répliqué en présentant des motions en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant les actions ou, subsidiairement, une ordonnance déterminant un point de droit. La cour a rejeté les motions pour jugement sommaire mais a accordé la demande subsidiaire. Se fondant sur l'arrêt *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. c. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), la cour a statué que dans une action en *passing-off* d'un médicament délivré sur ordonnance, le demandeur doit établir que la conduite reprochée risque de semer la confusion dans l'esprit des médecins ou des pharmaciens lorsqu'ils doivent choisir de prescrire ou de délivrer soit le produit du demandeur, soit celui du défendeur. La Cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Les présents pourvois visent à déterminer si, dans une action en *passing-off* portant sur la présentation d'un médicament délivré sur ordonnance, le public touché par un risque de confusion comprend non seulement les professionnels de la santé, mais aussi les patients, consommateurs des médicaments.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis.

Un fabricant qui veut réussir dans une action en *passing-off* doit démontrer que son produit a acquis une notoriété propre auprès de la clientèle et que le produit concurrent entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public. L'approche est la même lorsque le producteur ou le fabricant est un laboratoire pharmaceutique. La clientèle des laboratoires pharmaceutiques, pour les besoins d'une action en *passing-off*, n'est pas exclusivement constituée des médecins, dentistes ou pharmaciens. Le patient qui utilise le produit en fait également partie. Il n'y a en effet aucune raison de s'écarter, en droit, du principe bien établi que le consommateur final du produit doit être pris en compte pour déterminer si un délit de *passing-off* est commis. Le domaine des produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance n'est pas si fondamentalement différent des autres sphères d'activités commerciales qu'il faille le soumettre à des règles spéciales et priver les laboratoires pharmaceutiques des moyens de preuve accessibles aux autres industries. La preuve de la notoriété propre et de la tromperie n'est donc pas limitée aux seuls clients directs du laboratoire pharmaceutique.

L'arrêt *Ayerst, McKenna & Harrison* ne doit pas être suivi. Suivre le raisonnement appliqué dans cette cause aboutirait à considérer le patient comme un consommateur

the patient needs information and protection just as other consumers do. Not including him in the clientele covered by the passing-off action would divest him of part of his rights as an individual by depriving him of the means of protecting himself. Moreover, that decision was rendered three years before the Ontario *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986* came into effect, giving the patient increased control over the brand of drug he wishes to obtain where the product is interchangeable.

Cases Cited

Not followed: *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366; *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197; *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110; *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183; *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Apotex Inc.* (1985), 12 C.P.R. (3d) 479; *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129; **referred to:** *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351; *Hoffmann-La Roche & Co. v. D.D.S.A. Pharmaceuticals Ltd.*, [1972] R.P.C. 1; *Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 224 USPQ 349 (1984); *Par Pharmaceutical, Inc. v. Searle Pharmaceuticals, Inc.*, 227 USPQ 1024 (1985); *Merck & Co. v. Par Pharmaceutical, Inc.*, 227 USPQ 489 (1985); *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 494; *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473; *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749; *Singer Manufacturing Co. v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.), *aff'd* (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1980] R.P.C. 31; *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873; *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583; *Pinard v. Coderre*, [1953] Que. Q.B. 99; *General Baking Co. v. Gorman*, 3 F.2d 891 (1925); *Scandinavia Belting Co. v. Asbestos & Rubber Works of America, Inc.*, 257 F. 937 (1919); *Henry Thorne & Co. v. Sandow* (1912), 29 R.P.C. 440; *Saville Perfumery Ltd. v. June Perfect Ltd.* (1941), 58 R.P.C. 147; *République française v. S. Hyman Ltd.* (1920), 31 Que. K.B. 22.

Statutes and Regulations Cited

Food and Drugs Act, R.S.C., 1985, c. F-27 [formerly R.S.C. 1970, c. F-27], s. 9.
Food and Drug Regulations, C.R.C. 1978, c. 870. O. Reg. 690/86.
Ontario Drug Benefit Act, 1986, S.O. 1986, c. 27.

teur à part. Or il a besoin, au même titre que les autres, d'informations et de protection. Ne pas l'inclure dans la clientèle visée par l'action en *passing-off* lui enlèverait une partie de ses droits de citoyen en le privant de moyens de se protéger lui-même. De plus, cet arrêt a été rendu trois ans avant l'entrée en vigueur de la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance* de l'Ontario qui donne au patient un contrôle accru quant à la marque de médicament qu'il désire obtenir en cas d'interchangeabilité.

Jurisprudence

Arrêts non suivis: *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. c. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366; *Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197; *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110; *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183; *Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (1985), 12 C.P.R. (3d) 479; *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129; **arrêtés mentionnés:** *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; *Hoffmann-La Roche & Co. c. D.D.S.A. Pharmaceuticals Ltd.*, [1972] R.P.C. 1; *Ciba-Geigy Corp. c. Bolar Pharmaceutical Co.*, 224 USPQ 349 (1984); *Par Pharmaceutical, Inc. c. Searle Pharmaceuticals, Inc.*, 227 USPQ 1024 (1985); *Merck & Co. c. Par Pharmaceutical, Inc.*, 227 USPQ 489 (1985); *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 494; *Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473; *Perry c. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749; *Singer Manufacturing Co. c. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.), *conf.* (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1980] R.P.C. 31; *Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583; *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99; *General Baking Co. c. Gorman*, 3 F.2d 891 (1925); *Scandinavia Belting Co. c. Asbestos & Rubber Works of America, Inc.*, 257 F. 937 (1919); *Henry Thorne & Co. c. Sandow* (1912), 29 R.P.C. 440; *Saville Perfumery Ltd. c. June Perfect Ltd.* (1941), 58 R.P.C. 147; *République française c. S. Hyman Ltd.* (1920), 31 B.R. 22.

Lois et règlements cités

Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance, L.O. 1986, ch. 28, art. 1 «produit de remplacement», 4(1), (2), (3), (6).
Loi de 1986 sur le régime de médicaments gratuits de l'Ontario, L.O. 1986, ch. 27.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4 [formerly R.S.C. 1970, c. P-4].
Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986, S.O. 1986, c. 28, ss. 1 "interchangeable product", 4(1), (2), (3), (6).

Authors Cited

Chenevard, Charles. *Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale*, t. 1. Paris: L.G.D.J., 1914.
 Drysdale, John, and Michael Silverleaf. *Passing Off: Law and Practice*. London: Butterworths, 1986.
 Fleming, John G. *The Law of Torts*, 7th ed. Sydney: Law Book, 1987.
 Lilkoff, Lubin. "Rapport sur la protection du consommateur en droit pénal canadien". Dans *Travaux de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française*, t. 24, *La protection des consommateurs*. Paris: Dalloz, 1975, 331.
 Mermillod, Louis. *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis*. Paris: Pichon & Durand-Auzias, 1954.
 Nadeau, André, et Richard Nadeau. *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.
Salmond on the Law of Torts, 17th ed. By R. F. V. Heuston. London: Sweet & Maxwell, 1977.
 Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-off*. London: Sweet & Maxwell, 1990.

APPEALS from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555, affirming an order of Fitzpatrick J. determining a point of law in a passing-off action. Appeals allowed.

James D. Kokonis, Q.C., and *John R. Morrissey*,^h for the appellant.

H. B. Radomski, for the respondent Apotex Inc.

Malcolm Johnston, Q.C., for the respondentⁱ Novopharm Ltd.

The judgment of the Court was delivered by

GONTHIER J.—This case involves determining, in the context of a passing-off action, who are the

Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27 [auparavant S.R.C. 1970, ch. F-27], art. 9.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 [auparavant S.R.C. 1970, ch. P-4].
 O. Reg. 690/86.
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. 1978, ch. 870.

Doctrine citée

Chenevard, Charles. *Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale*, t. 1. Paris: L.G.D.J., 1914.
 Drysdale, John, and Michael Silverleaf. *Passing Off: Law and Practice*. London: Butterworths, 1986.
 Fleming, John G. *The Law of Torts*, 7th ed. Sydney: Law Book, 1987.
 Lilkoff, Lubin. «Rapport sur la protection du consommateur en droit pénal canadien». Dans *Travaux de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française*, t. 24, *La protection des consommateurs*. Paris: Dalloz, 1975, 331.
 Mermillod, Louis. *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis*. Paris: Pichon & Durand-Auzias, 1954.
 Nadeau, André, et Richard Nadeau. *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.
Salmond on the Law of Torts, 17th ed. By R. F. V. Heuston. London: Sweet & Maxwell, 1977.
 Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-off*. London: Sweet & Maxwell, 1990.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555, qui a confirmé une ordonnance du juge Fitzpatrick relativement à une question de droit dans une action en *passing-off*. Pourvois accueillis.

James D. Kokonis, c.r., et *John R. Morrissey*, pour l'appelante.

H. B. Radomski, pour l'intimée Apotex Inc.

Malcolm Johnston, c.r., pour l'intimée Novopharm Ltd.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE GONTHIER—Il s'agit ici de déterminer, dans le cadre d'une action en commercialisation

customers of pharmaceutical laboratories manufacturing prescription drugs. Do those customers consist only of physicians, dentists and pharmacists or are the patients to whom the drugs are dispensed also included?

trompeuse (*passing-off*), qui constitue la clientèle des laboratoires pharmaceutiques fabriquant des médicaments délivrés sur ordonnance. Cette clientèle ne comprend-elle que les médecins, les dentistes et les pharmaciens ou bien les patients à qui sont délivrés les médicaments en font-ils également partie?

I — Facts and Proceedings

The plaintiff Ciba-Geigy Canada Ltd. ("Ciba-Geigy") is a pharmaceutical laboratory which since 1977 has manufactured and sold metoprolol tartrate ("metoprolol") in Canada under a licence from AB Hässle of Sweden. Metoprolol is included in the list contained in Schedule F of the *Food and Drug Regulations* of drugs which can only be sold on prescription. Since 1977 this beta-blocker product, the trade name of which is "Lopresor", has been prescribed by doctors in Ontario and Canada for low or moderate hypertension; since 1981 it has been prescribed in Ontario for patients suffering from angina. Hypertension is one of the diseases and disorders listed in Schedule A of the *Food and Drugs Act*, R.S.C., 1985, c. F-27 (formerly R.S.C. 1970, c. F-27), for which the advertising and sale of therapeutic products are prohibited. The drug is given in two doses, each of which has a specific get-up. Fifty mg Lopresor is an oblong pink tablet and 100 mg Lopresor is a tablet of the same shape, only blue.

The respondents, Apotex Inc. ("Apotex") and Novopharm Limited ("Novopharm"), obtained licences under the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (formerly R.S.C. 1970, c. P-4), to manufacture and sell metoprolol in Canada.

From July 1984 to June 1986, the product sold by Apotex, the trade name of which is "Apo-metoprolol", took the form of white circular, biconvex 50 mg and 100 mg tablets. Since June 1986 the tablets sold by Apotex have had the same get-up—shape, size and colour—as those of the plaintiff.

^b I — Les faits et les procédures

La demanderesse, Ciba-Geigy Canada Ltd. («Ciba-Geigy»), est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique et vend du tartrate de métoprolol («métoprolol») au Canada depuis 1977, en vertu d'une licence accordée par AB Hässle de Suède. Le métoprolol fait partie de la liste contenue à l'annexe F du *Règlement sur les aliments et drogues* et qui énumère les médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance. Depuis 1977, ce produit de type bêta-bloqueur, dont le nom commercial est «Lopresor», est prescrit par les médecins en Ontario et au Canada en cas d'hypertension faible ou modérée; depuis 1981, en Ontario, il est prescrit aux patients souffrant d'angine. L'hypertension fait partie des maladies et désordres énumérés à l'annexe A de la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. (1985), ch. F-27 (auparavant S.R.C. 1970, ch. F-27), pour lesquels la publicité et la vente de produits thérapeutiques sont interdites. Le médicament est offert en deux dosages, chacun ayant une présentation spécifique. Le Lopresor 50 mg est un comprimé allongé rose et le Lopresor 100 mg est un comprimé de la même forme, de couleur bleue.

Les intimées, Apotex Inc. («Apotex») et Novopharm Limited («Novopharm»), ont obtenu des licences en vertu de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (auparavant S.R.C. 1970, ch. P-4), pour fabriquer et vendre du métoprolol au Canada.

De juillet 1984 à juin 1986, le produit vendu par Apotex, dont le nom commercial est «Apo-métoprolol», se présente sous forme de comprimés de 50 mg et 100 mg, blancs, sphériques et biconvexes. Depuis juin 1986, les comprimés vendus par Apotex ont la même présentation—forme, taille, couleur—que ceux de la demanderesse.

The drug manufactured and sold by Novopharm since 1986, "Novo-metoprolol", available in two doses—50 mg and 100 mg—also has the same get-up as that of the plaintiff.

The parties' metoprolol tartrate tablets have been designated interchangeable pharmaceutical products pursuant to the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986*, S.O. 1986, c. 28. Accordingly, a pharmacist may give a patient the products of either of the respondents in place of Lopresor when the prescription does not bear the notation "no substitution".

In June 1986 the plaintiff brought two passing-off actions, one against Apotex and the other against Novopharm, alleging that its metoprolol tartrate tablets have a unique get-up by reason of their size, shape and colour and that this get-up has become associated with its product.

As often happens in such a case, the plaintiff sought an interlocutory injunction to prevent Novopharm from manufacturing and marketing blue capsule-shaped and pink capsule-shaped metoprolol tablets. The injunction was denied by J. Holland J. of the Supreme Court of Ontario on September 8, 1986 as Ciba-Geigy had not shown there was any "serious issue to be tried": (1986), 12 C.P.R. (3d) 76. Leave to appeal to the Ontario Divisional Court was refused by Osler J. on November 21, 1986.

The respondents filed motions for summary judgment in the Supreme Court of Ontario in response to the plaintiff's actions. They submitted that there was no genuine issue for trial as Ciba-Geigy was unable to establish that physicians and pharmacists prescribe or dispense metoprolol tartrate on the basis of its appearance or that physicians and pharmacists were confused in choosing

Le médicament fabriqué et vendu par Novopharm depuis 1986, le «Novo-métoprolol», proposé en deux dosages—50 mg et 100 mg—, a également la même présentation que celui de la demanderesse.

Les comprimés de tartrate de métoprolol des parties ont été désignés comme des produits pharmaceutiques interchangeables selon la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance*, L.O. 1986, ch. 28. Par conséquent, un pharmacien peut fournir au patient les produits de l'une ou l'autre des intimées à la place de Lopresor quand l'ordonnance le prescrivant ne porte pas la mention «pas de remplacement».

En juin 1986, la demanderesse intente deux actions en *passing-off*, l'une contre Apotex et l'autre contre Novopharm, alléguant que ses comprimés de tartrate de métoprolol ont une présentation unique en raison de leur taille, de leur forme et de leur couleur et que cette présentation est devenue représentative de son produit.

Comme cela se fait souvent dans un tel cas, la demanderesse demande une injonction interlocutoire visant à empêcher Novopharm de fabriquer et de mettre en marché des comprimés allongés bleus et des comprimés allongés roses de métoprolol. L'injonction est refusée par le juge J. Holland de la Cour suprême de l'Ontario, le 8 septembre 1986, car Ciba-Geigy n'a pas démontré qu'il y avait là de [TRADUCTION] «question sérieuse»: (1986), 12 C.P.R. (3d) 76. La permission d'en appeler à la Cour divisionnaire de l'Ontario est refusée par le juge Osler, le 21 novembre 1986.

Les intimées présentent des motions en jugement sommaire à la Cour suprême de l'Ontario pour repousser les actions de la demanderesse. Elles soumettent qu'il n'y a pas réellement matière à litige car Ciba-Geigy est incapable d'établir que les médecins et les pharmaciens prescrivent ou délivrent le tartrate de métoprolol à cause de son apparence ou que les médecins et les pharmaciens sont induits en erreur dans le choix de la marque de métoprolol à fournir au patient à cause de la

the brand of metoprolol to give patients because of the similar appearance of the parties' tablets.

In the alternative, the respondents asked the court to rule on the following question of law:

... 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.

In February 1989 Fitzpatrick J. denied the motions but answered the question of law in the affirmative. Ciba-Geigy appealed to the Ontario Court of Appeal as, it argued, the trial judge had erred in excluding patients, who are consumers of the drugs, from those affected by the confusion. The Ontario Court of Appeal dismissed the appeal: (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555.

On May 16, 1991, leave to appeal to this Court was granted, [1991] 1 S.C.R. vii.

II — Judgments Below

Supreme Court of Ontario (interlocutory injunction)

Holland J. refused to issue an interlocutory injunction because the appellant had not shown there was a "serious issue" to be tried. Reviewing the case law on passing-off in the pharmaceutical field, Holland J. considered that the plaintiff had to show that its product's get-up had acquired a secondary meaning for its customers, consisting exclusively of physicians, dentists and pharmacists. Even assuming that Ciba-Geigy had shown this, it was not able to prove that those customers were likely to be misled by the similarity of the products.

Supreme Court of Ontario (motions for summary judgment)

similarité d'apparence entre les comprimés des parties.

Subsidiairement, les intimées demandent que la cour se prononce sur la question de droit suivante:

[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.

En février 1989, le juge Fitzpatrick refuse les motions mais répond affirmativement à la question de droit. Ciba-Geigy en appelle à la Cour d'appel de l'Ontario car, selon elle, le juge de première instance a erré en excluant du public visé par la confusion les patients, consommateurs des médicaments. La Cour d'appel de l'Ontario rejette l'appel: (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555.

Le 16 mai 1991, la permission d'en appeler à cette Cour est accordée, [1991] 1 R.C.S. vii.

f II — Les décisions des tribunaux inférieurs

Cour suprême de l'Ontario (injonction interlocutoire)

Le juge Holland a refusé d'accorder une injonction interlocutoire parce que l'appelante n'a pas démontré de «question sérieuse». Passant en revue la jurisprudence relative au *passing-off* dans le domaine pharmaceutique, le juge Holland considère que la demanderesse doit démontrer que la présentation de son produit a acquis un sens secondaire parmi la clientèle constituée limitativement par les médecins, les dentistes et les pharmaciens. Même dans l'hypothèse où Ciba-Geigy l'aurait démontré, elle n'a pas réussi à prouver que cette clientèle risquait d'être induite en erreur par la similarité des produits.

j *Cour suprême de l'Ontario* (motions en jugement sommaire)

Novopharm and Apotex argued in their motions for a summary judgment that only confusion in the minds of physicians, dentists or pharmacists was relevant to a passing-off action and that the plaintiff had not established such confusion.

Fitzpatrick J. accepted the first part of the argument relying on the opinion of Cory J.A., as he then was, in *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366:

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.

Fitzpatrick J. refused to rule on the evidence of confusion in the minds of physicians and pharmacists, however, and he accordingly dismissed the motions for summary judgment.

Court of Appeal (Morden A.C.J.O. and Tarnopolsky and Krever J.J.A.)

The appellant argued that the Supreme Court of Ontario had erred in considering that the ultimate consumer of the prescribed drug should be excluded from the customers affected by the passing-off. It submitted that Fitzpatrick J. should not have relied on the remarks of Cory J.A. in *Ayerst, McKenna & Harrison* because they were merely *obiter dicta*, or alternatively, because they were wrong.

The Court of Appeal rejected these two arguments, and Morden A.C.J.O. wrote (at p. 591 O.R.):

As far as the appeal itself is concerned, we do not think that the statements of Mr. Justice Cory can be considered to be *obiter dicta* in the sense that they do not carry binding force. In our view, they were carefully considered statements which were intended by the court to declare the law applicable to that case and to govern

Novopharm et Apotex prétendaient dans leurs motions en jugement sommaire que seule une confusion dans l'esprit des médecins, dentistes ou pharmaciens était pertinente dans une action en *passing-off* et que la demanderesse n'avait pas fait la preuve d'une telle confusion.

Le juge Fitzpatrick accepta la première partie de l'argument en s'appuyant sur l'opinion du juge Cory, lorsqu'il était à la Cour d'appel, dans *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. c. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366:

[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.

Cependant, le juge Fitzpatrick refusa de se prononcer sur la preuve de la confusion dans l'esprit des médecins et pharmaciens et il rejeta donc les motions pour jugement sommaire.

Cour d'appel (le juge en chef adjoint Morden et les juges Tarnopolsky et Krever)

L'appelante soutient que la Cour suprême de l'Ontario a erré en considérant qu'il fallait exclure de la clientèle concernée par le *passing-off* l'ultime consommateur du médicament prescrit. Elle soumet que le juge Fitzpatrick n'aurait pas dû s'appuyer sur les déclarations du juge Cory dans *Ayerst, McKenna & Harrison* parce qu'elles n'étaient que des *obiter dicta* ou, alternativement, parce qu'elles étaient incorrectes.

La Cour d'appel rejette ces deux arguments et le juge en chef adjoint Morden écrit (à la p. 591 O.R.):

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'appel, nous ne croyons pas que les déclarations du juge Cory peuvent être considérées comme des *obiter dicta* en ce sens qu'elles n'ont pas force obligatoire. À notre avis, il s'agissait de déclarations mûrement réfléchies de la cour qui visaient à énoncer le droit applicable à cette affaire

the trial judge conducting the new trial. See *R. v. Govedarov* (1974), 3 O.R. (2d) 23 (C.A.), at p. 36.

With respect to the alternative argument, the Court of Appeal, at p. 592 O.R., distinguished *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351, cited by the appellant:

The court in that case did refer . . . to the judgment of the Supreme Court of Canada in *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351, . . . on which the appellant relies and which at p. 358 approved a statement in the judgment there under appeal which made reference to "the public who consumes its goods". Accordingly, it cannot be said that the court in *Ayerst* was ignorant of this decision, nor can it be said that the judgment involved a manifest slip or error. Having regard to the governing legal framework, the court specifically considered who the "customers of the plaintiff" (p. 376 O.R.) were and defined the relevant market accordingly. In so doing we do not think it erred in not regarding *Parke Davis* as dispositive of the decision on the point. That case was concerned with other matters, primarily the lack of distinctiveness of the plaintiff's capsules, related to the acquisition of a secondary meaning.

III — Issue and Arguments

This Court must determine whether, in a passing-off action dealing with prescription drugs, a plaintiff may argue that the public affected by the risk of confusion includes, in addition to physicians, dentists and pharmacists, the patients who consume the drugs, or is instead limited exclusively to the health care professionals in question.

The appellant Ciba-Geigy puts forward four arguments. First, it considers that, contrary to what was held by the lower courts, the tort of passing-off always concerns the ultimate consumer of goods or services.

Second, the appellant submits that, in relation to a passing-off action in the specific field of pharmaceutical products, the Supreme Court admitted in *Parke, Davis & Co.* that the testimony of those

et à guider le juge de première instance dans la conduite du nouveau procès. Voir *R. c. Govedarov* (1974), 3 O.R. (2d) 23 (C.A.), à la p. 36.

En ce qui concerne l'argument alternatif, la Cour d'appel, à la p. 592 O.R., écarte la cause *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, invoquée par l'appelante:

[TRANSDUCTION] Dans cette affaire, la cour a mentionné [. . .] l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, [. . .] invoqué par l'appelante, dans lequel à la p. 358, est approuvée une déclaration, contenue dans la décision visée par le pourvoi, qui mentionnait «le public qui consomme ses produits». En conséquence, on ne peut prétendre que, dans l'arrêt *Ayerst*, la cour n'a pas tenu compte de cette décision, ni que l'arrêt renferme un oubli ou une erreur manifeste. Compte tenu des principes juridiques applicables, la cour s'est expressément demandé qui étaient les «clients de la demanderesse» (p. 376 O.R.) et elle a défini en conséquence le marché pertinent. Nous ne croyons pas que, ce faisant, elle a commis une erreur en ne considérant pas l'arrêt *Parke Davis* comme décisif sur ce point. Cet arrêt visait d'autres questions concernant l'acquisition d'une notoriété propre, plus particulièrement l'absence de caractère distinctif des comprimés de la demanderesse.

III — La question en litige et les arguments des parties

Cette Cour doit déterminer si, lors d'une action en *passing-off* portant sur l'aspect de médicaments délivrés sur ordonnance, le demandeur peut prétendre que le public touché par un risque de confusion comprend, outre les médecins, dentistes et pharmaciens, les patients, consommateurs des médicaments, ou bien se limite exclusivement aux professionnels de la santé concernés.

L'appelante, Ciba-Geigy, invoque quatre arguments. En premier lieu, elle considère que, contrairement à ce qu'ont décidé les tribunaux inférieurs, le délit de *passing-off* concerne toujours le consommateur ultime de biens ou services.

En second lieu, l'appelante soumet qu'en ce qui a trait à l'action en *passing-off* dans le domaine spécifique des produits pharmaceutiques, la Cour suprême a admis dans *Parke, Davis & Co.* que le

who consume the prescribed drugs is relevant. Ciba-Geigy adds that in *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 494, at p. 502, the Supreme Court cited with approval the decision of the English Court of Appeal in *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473, which recognized that in the case of pharmaceutical products passing-off can be established by proving reputation and confusion among the public or consumers.

Thirdly, the appellant argues that Morden A.C.J.O. of the Ontario Court of Appeal erred when he considered that Cory J.A.'s judgment in *Ayerst, McKenna & Harrison* laid down a rule of law, since in its submission the passage quoted is only *obiter dictum*.

Finally, the appellant submits that if Cory J.A. laid down a rule of law in *Ayerst, McKenna & Harrison*, he erred because: (1) the rule contradicts this Court's opinion in *Parke, Davis & Co.* which recognizes that patient evidence is relevant; (2) the rule is based on a misapprehension of the relevant legislation: although advertising of prescription drugs is restricted, the legislation does not go so far as to totally prohibit advertising aimed at the general public of products such as metoprolol; in any event, in the appellant's submission, the question of advertising is not significant or determinative of the outcome of the present case; (3) there is nothing in the relevant legislation that sanctions passing-off at the consumer or patient level; (4) the rule disregards the fact that under the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986*, patients have a choice among interchangeable drugs; and (5) the rule disregards the fact that passing-off may actually have occurred.

One of the respondents, Apotex, argues that the reference clientele for passing-off in the particular field of this case includes only physicians or pharmacists, as was stated in *Ayerst, McKenna & Harrison*. Prescription drugs are not sold to the public as other consumer products are and the customer

témoignage du public qui consomme les médicaments prescrits est pertinent. Ciba-Geigy ajoute que dans la cause *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 494, à la p. 502, la Cour suprême cite en l'approuvant la décision de la Cour d'appel anglaise dans *Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473, qui reconnaît que dans le cas de produits pharmaceutiques, le *passing-off* peut être établi en prouvant la réputation et la confusion au niveau du public ou des consommateurs.

Troisièmement, l'appelante prétend que le juge en chef adjoint Morden de la Cour d'appel de l'Ontario a erré lorsqu'il a considéré que le jugement du juge Cory dans *Ayerst, McKenna & Harrison* établissait une règle de droit puisque, selon elle, le passage cité n'est qu'un *obiter dictum*.

Finalement, l'appelante soumet que si le juge Cory dans *Ayerst, McKenna & Harrison* a émis une règle de droit, il a erré parce que: (1) la règle contredit l'opinion de cette Cour dans *Parke, Davis & Co.* qui reconnaît que le témoignage des patients est pertinent; (2) la règle est fondée sur une méprise relativement à la législation pertinente. En effet, bien que la publicité des médicaments délivrés sur ordonnance soit limitée, la loi ne va pas jusqu'à l'interdire totalement envers le grand public dans le cas de produits comme le métoprolol. De toute façon, d'après l'appelante, la question de la publicité est peu intéressante et déterminante dans l'issue du présent litige; (3) il n'y a rien dans la législation pertinente qui sanctionne le *passing-off* au niveau du consommateur ou du patient; (4) la règle ne tient pas compte du fait que les patients ont le choix entre des médicaments interchangeables, en vertu de la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance*, et (5) la règle néglige le fait que le *passing-off* ait pu effectivement avoir eu lieu.

L'une des intimées, Apotex, prétend que la clientèle de référence en matière de *passing-off* dans le domaine particulier du présent cas ne comprend que les médecins ou les pharmaciens, tel que cela a été énoncé dans *Ayerst, McKenna & Harrison*. Les médicaments délivrés sur ordonnance ne

cannot simply obtain them from the pharmacy shelf, by comparing similar products and finally selecting one of them. The choice of brand is determined pursuant to legislated interchangeability rules. According to Apotex, given this regulatory framework Ontario courts and the Federal Court have properly recognized that in a passing-off action based on the appearance of products the customers of prescription drugs were the health care professionals who prescribe it and dispense those drugs to patients. The customers are thus the persons who buy the products from the manufacturers.

Apotex further submits that Cory J.A.'s comments in *Ayerst, McKenna & Harrison* are not *obiter dicta*.

Finally, Apotex argues that in *Ayerst, McKenna & Harrison* the Ontario Court of Appeal did not distinguish *Parke, Davis & Co.* and did not have to do so.

The other respondent, Novopharm, states that the pharmaceutical products market differs considerably from that of other consumer goods and that, as noted in *Ayerst, McKenna & Harrison*, the "market" is made up of pharmacists, physicians and dentists. In the submission of Novopharm, neither Cory J.A. in *Ayerst, McKenna & Harrison* nor Morden A.C.J.O. in the present case erred in their conclusions and Cory J.A.'s opinion does not conflict with this Court's decision in *Parke, Davis & Co.*

Novopharm considers that given the present legislation, if there is no misrepresentation, if the patient has no possibility of choice and there is no damage to the plaintiff, there is no passing-off. It argues that pharmacists buy and sell its products because of their interchangeability and cost, not because of their appearance. The *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986*, which came into force three years after *Ayerst, McKenna & Harri-*

sont pas offerts au public comme d'autres produits de consommation et le client ne peut pas se les procurer simplement à même les rayons de la pharmacie, en comparant les produits similaires et finalement en en choisissant un. Le choix de la marque est déterminé en vertu des règles législatives d'interchangeabilité. Selon Apotex, à cause de ce contexte réglementaire, c'est à juste titre que les cours de l'Ontario et la Cour fédérale ont reconnu que dans une action en *passing-off* basée sur l'apparence des produits, la clientèle des médicaments délivrés sur ordonnance était constituée des professionnels de la santé qui les prescrivent et les fournissent aux patients. La clientèle est donc formée des personnes qui achètent les produits aux fabricants.

En outre, Apotex soumet que les propos du juge Cory dans *Ayerst, McKenna & Harrison* ne sont pas des *obiter dicta*.

Finalement, Apotex soutient que la Cour d'appel de l'Ontario dans la cause *Ayerst, McKenna & Harrison* n'a pas fait de distinction avec la cause *Parke, Davis & Co.* et qu'il n'y avait pas à en faire.

L'autre intimée, Novopharm, affirme que le marché des produits pharmaceutiques diffère considérablement de celui des autres biens de consommation et que le «marché» est constitué par le pharmacien, le médecin et le dentiste tel que précisé dans *Ayerst, McKenna & Harrison*. Selon Novopharm, ni le juge Cory dans *Ayerst, McKenna & Harrison* ni le juge en chef adjoint Morden dans le présent litige n'ont erré dans leur conclusion et l'opinion du juge Cory n'est pas contradictoire avec la décision de cette Cour dans *Parke, Davis & Co.*

Novopharm considère qu'étant donné la législation actuelle, s'il n'y a ni représentation trompeuse, ni possibilité de choix pour le patient, ni dommage pour le demandeur, il n'y a pas de *passing-off*. Elle soutient que les pharmaciens achètent et vendent ses produits en raison de la possibilité d'interchangeabilité et du coût, non à cause de leur aspect ou apparence. La *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur*

son, gives patients outside hospitals the right to request an interchangeable product. The fact that the patient has a choice, however, does not mean he is part of the clientele: he remains subject to the physician's prescription and the pharmacist purchases and dispenses the drug because of the price and interchangeability.

IV — Analysis

A. *Passing-off Action*

(1) General Principles Developed by the Courts

The concept of passing-off was developed in 1842 in *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749, which seems to have been the first case in which the expression "passing-off" appeared: "A man is not to sell his own goods under the pretence that they are the goods of another man" (p. 752 E.R.). In *Singer Manufacturing Co. v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.), aff'd (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.), James L.J. described passing-off and its origins, at pp. 412-13:

... no man is entitled to represent his goods as being the goods of another man; and no man is permitted to use any mark, sign or symbol, device or other means, whereby, without making a direct false representation himself to a purchaser who purchases from him, he enables such purchaser to tell a lie or to make a false representation to somebody else who is the ultimate customer. ... [H]e must not, as I said, make directly, or through the medium of another person, a false representation that his goods are the goods of another person.

The House of Lords has set out the requirements for a passing-off action on many occasions. In *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1980] R.P.C. 31, Lord Diplock identified five conditions, at p. 93: there must be (1) misrepresentation (2) by a trader in the course of trade (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or

ordonnance, qui est entrée en vigueur plus de trois ans après l'arrêt *Ayerst, McKenna & Harrison*, accorde au patient, en dehors des hôpitaux, le droit de demander un produit interchangeable. Toutefois, ce n'est pas parce que le patient a le choix qu'il constitue une partie de la clientèle; il reste sujet à l'ordonnance du médecin et le pharmacien achète et délivre le médicament en se basant sur le prix et l'interchangeabilité.

IV — Analyse

A. *L'action en passing-off*

(1) Les principes généraux issus de la jurisprudence

Le concept du *passing-off* a été énoncé en 1842 dans *Perry c. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749, où il semble d'ailleurs que ce soit la première fois que l'expression *passing-off* apparaisse: [TRANSDUCTION] «[u]ne personne ne saurait vendre ses produits en les faisant passer pour ceux d'une autre personne» (p. 752 E.R.). Dans *Singer Manufacturing Co. c. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.), conf. par (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.), le lord juge James décrit le principe de la commercialisation trompeuse et ses fondements, aux pp. 412 et 413:

[TRANSDUCTION] ... il est interdit à quiconque de faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne et d'utiliser une marque, un signe ou un symbole, un dispositif ou un autre moyen qui, sans constituer une déclaration inexacte faite directement à un acheteur, permet à ce dernier de mentir ou de faire une déclaration inexacte à quelqu'un d'autre qui est le client ultime ... [C]omme je l'ai affirmé, une personne ne doit pas, directement ou par l'intermédiaire d'autrui, déclarer faussement que ses produits sont ceux d'une autre personne...

La Chambre des lords a énoncé à maintes reprises les critères nécessaires à une action en *passing-off*. Dans *Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1980] R.P.C. 31, lord Diplock identifie cinq conditions, à la p. 93: il faut (1) qu'il y ait tromperie préjudiciable (2) faite par un commerçant dans le cours de ses affaires (3) envers ses éventuels clients ou les consommateurs ultimes des biens ou services fournis par lui, (4) qui est conçue

goodwill of another trader, and (5) which causes actual damage to the business or goodwill of the trader bringing the action.

More recently, in *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873, Lord Oliver reaffirmed, at p. 880:

The law of passing off can be summarised in one short general proposition, no man may pass off his goods as those of another. More specifically, it may be expressed in terms of the elements which the plaintiff in such an action has to prove in order to succeed. These are three in number. First, he must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which he supplies in the mind of the purchasing public by association with the identifying "get-up" (whether it consists simply of a brand name or a trade description, or the individual features of labelling or packaging) under which his particular goods or services are offered to the public, such that the get-up is recognised by the public as distinctive specifically of the plaintiff's goods or services. Second, he must demonstrate a misrepresentation by the defendant to the public (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by him are the goods or services of the plaintiff Third, he must demonstrate that he suffers or, in a quia timet action, that he is likely to suffer damage by reason of the erroneous belief engendered by the defendant's misrepresentation that the source of the defendant's goods or services is the same as the source of those offered by the plaintiff. [Emphasis added.]

The three necessary components of a passing-off action are thus: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff.

In Canada the Supreme Court has also had occasion to rule on a passing-off action, in particular in *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd.*, *supra*, in which the issue turned primarily on the similar get-up of the parties' products. In that case this Court stated that in any passing-off action

pour nuire aux affaires ou à l'achalandage d'un autre commerçant et (5) qui cause des dommages réels aux affaires ou à l'achalandage du commerçant qui intente l'action.

Plus récemment, dans *Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873, lord Oliver réaffirme, à la p. 880:

[TRADUCTION] Le droit en matière de commercialisation trompeuse peut se résumer par un bref énoncé général: il est interdit à quiconque de faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne. Plus précisément, il peut s'énoncer selon les trois éléments que le demandeur doit prouver dans une telle action pour avoir gain de cause. Premièrement, il doit établir l'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement aux produits ou services qu'il fournit en raison du fait que le public associe, dans son esprit, la présentation particulière (qu'il s'agisse simplement d'une marque de commerce ou d'une description commerciale, ou des caractéristiques particulières de l'étiquetage ou de l'emballage) des produits ou des services qui lui sont offerts à ceux du demandeur, de sorte que cette présentation est recon nue par le public comme constituant un caractère distinctif des produits ou services du demandeur. Deuxièmement, il doit établir que le défendeur a fait (intentionnellement ou non) une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur [. . .] Troisièmement, il doit établir qu'il subit ou, dans une action quia timet, qu'il est susceptible de subir des dommages à cause de la croyance erronée engendrée par la représentation trompeuse du défendeur que la source de ses produits et services est la même que ceux du demandeur. [Je souligne.]

Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

Au Canada, la Cour suprême a eu également l'occasion de se prononcer sur l'action en *passing-off*, notamment dans *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, précité, où le litige tournait principalement autour de la présentation similaire des produits des parties. Cette Cour y

the plaintiff, in order to succeed, must establish that its product has acquired a secondary meaning.

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.

Outside the common law countries passing-off has no exact lexicological equivalent and in general is not a delict as such. In France, for example, it is one aspect of unfair competition to which civil liability sanctions apply. The passing-off rules in Quebec are derived largely from the common law. Remedies may be sought in federal as well as provincial law:

[TRANSLATION] Unlawful or unfair competition causing an unjust injury to another person falls within civil liability under art. 1053 C.C. Actions for damages for unfair competition are heard under not only the federal legislation but also the general principles of delictual civil liability.

(Nadeau and Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle* (1971), at p. 221.)

(2) Purposes of the Passing-off Action and Target Clientele

In considering those upstream and downstream of the product, two separate aspects must be distinguished. I refer in this regard to the persons who

précise que dans toute action en *passing-off*, le demandeur, pour réussir, doit établir que son produit a acquis une notoriété propre.

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 centaine 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.

En dehors des pays de common law, le *passing-off* n'a pas d'équivalent lexicologique exact et, en général, ne constitue pas un délit en soi. En France, par exemple, il est l'une des facettes de la concurrence déloyale et sa sanction est basée sur la responsabilité civile. Au Québec, les principes du *passing-off* sont largement inspirés de la common law. Les remèdes peuvent être aussi bien recherchés dans le droit fédéral que provincial:

La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l'art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle.

(Nadeau et Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle* (1971), à la p. 221.)

(2) Les buts de l'action en *passing-off* et la clientèle visée

Il faut distinguer deux volets différents en considérant les positions en amont et en aval du produit. Je désigne par là les personnes qui fabriquent ou

manufacture or market the products, on the one hand (“the manufacturers”), and on the other to those for whom the products are intended, the persons who buy, use or consume them (“the customers”).

It is clear that however one looks at the passing-off action, its purpose is to protect all persons affected by the product.

(a) *Protection of Manufacturers*

This corresponds to the third point mentioned by Lord Oliver. The right to be protected against the “pirating” of a brand, trade name or the appearance of a product is linked to a kind of “ownership” which the manufacturer has acquired in that name, brand and appearance by using them.

In *Pinard v. Coderre*, [1953] Que. Q.B. 99, Marchand J.A. of the Quebec Court of Appeal noted at p. 103:

[TRANSLATION] It would seem that the first occupant of this name or these words acquired a right to use them exclusive of all other persons, comparable in many ways to a true right of ownership. [Emphasis added.]

Accordingly, to begin with, from what might be called the individual or manufacturer’s standpoint, the passing-off action is intended to protect a form of ownership.

There is also the concept of ownership, protected by the passing-off action in relation to goodwill, a term which must be understood in a very broad sense, taking in not only people who are customers but also the reputation and drawing power of a given business in its market. In *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, *supra*, Estey J., at p. 598, cites *Salmond on the Law of Torts* (17th ed. 1977), at pp. 403-4:

The courts have wavered between two conceptions of a passing-off action—as a remedy for the invasion of a quasi-proprietary right in a trade name or trade mark, and as a remedy, analogous to the action on the case for deceit, for invasion of the personal right not to be injured by fraudulent competition. The true basis of the

commercialisent les produits d’une part («les fabricants») et de l’autre celles à qui sont destinés les produits, celles qui les achètent, les utilisent ou les consomment («la clientèle»).

Il est clair que, quelle que soit la façon dont on l’envisage, l’action en *passing-off* a pour but la protection de toutes les personnes qui sont concernées par le produit.

a) *La protection des fabricants*

Elle correspond au troisième élément décrit par lord Oliver. Le droit d’être protégé contre le «piratage» de sa marque, de son nom commercial, de l’apparence de son produit est lié à une sorte de «propriété» que le fabricant a acquis dans ce nom, marque, apparence en les utilisant.

Dans *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99, le juge Marchand de la Cour d’appel du Québec constate, à la p. 103:

Il semblerait que le premier occupant de ce nom ou de ces mots en a acquis un droit à leur usage exclusif de tous autres, comparable par plusieurs points à un véritable droit de propriété. [Je souligne.]

Donc, en premier lieu, en se plaçant d’un point de vue que l’on pourrait dire individuel ou propre au fabricant, l’action en *passing-off* vise à protéger une forme de propriété.

On retrouve aussi la notion de propriété, protégée par l’action en *passing-off* au niveau de l’achalandage, terme qu’il faut prendre dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle mais aussi la réputation et le pouvoir d’attraction qu’exerce un commerce donné sur la clientèle. Dans *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, précité, le juge Estey, à la p. 598, cite *Salmond on the Law of Torts* (17^e éd. 1977), aux pp. 403 et 404:

[TRADUCTION] Les tribunaux ont hésité entre deux conceptions de l’action en *passing off*, soit en tant que recours en cas de violation du quasi-droit de propriété sur un nom commercial ou une marque de commerce et en tant que recours, analogue à l’action pour tromperie, pour atteinte au droit personnel à une protection contre

action is that the passing off injures the right of property in the plaintiff, that right of property being his right to the goodwill of his business.

Indeed, it seems that the essence of the tort lies in the misrepresentation that the goods in question are those of another; . . . [Emphasis added.]

It will then be necessary to look at the relationship between the various merchants or manufacturers, and it is at that point that questions of competition have to be considered. As Chenevard says (*Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale* (1914), vol. 1, at pp. 6-7), [TRANSLATION] “[C]ompetition is the soul of commerce; it requires unceasing effort and as such is the chief factor in economic progress”. Drysdale and Silverleaf (*Passing Off: Law and Practice* (1986)) are substantially of the same opinion, at p. 1:

In countries with a free market system the proper functioning of the economy depends upon competition between rival trading enterprises. It is the mechanism of competition which controls the price, quality and availability of goods and services to the public.

However, merchants must observe certain rules which, quite apart from being legal, are ethical at the least:

[TRANSLATION] Just as an effort made to dislodge an opponent from the position he occupies, to attract sales to oneself by offering better goods on better terms, is legitimate when only fair methods are used, so such conduct is objectionable when it infringes the rules of honesty and good faith that underlie commercial transactions.

(Chenevard, *supra*, at p. 11.)

The author describes at p. 10 certain situations which, if the manufacturer succumbs to temptation, will easily lead him to commit the tort of passing-off:

[TRANSLATION] Seeing the success of his competitor's product, he had the idea of profiting from it: since this article, this shape, this packaging had met with public

tout préjudice découlant d'une concurrence frauduleuse. Le véritable fondement de l'action est que le *passing off* porte atteinte au droit de propriété du demandeur sur l'achalandage de son entreprise.

À la vérité, il semble que ce délit civil consiste essentiellement à faire croire faussement que les marchandises en question sont celles de quelqu'un d'autre . . . [Je souligne.]

Ensuite, il faut examiner la relation entre les différents commerçants ou fabricants et c'est à ce moment qu'il faut se pencher sur les problèmes de la concurrence. Comme le dit Chenevard (*Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale* (1914), t. 1, aux pp. 6 et 7), «[l]a concurrence est l'âme du commerce; elle nécessite un effort incessant et est, à ce titre, le principal facteur du progrès économique». Drysdale et Silverleaf (*Passing Off: Law and Practice* (1986)) partagent substantiellement le même point de vue, à la p. 1:

[TRANSLATION] Dans les pays dotés d'un système de marché libre, le bon fonctionnement de l'économie dépend de la concurrence entre les entreprises commerciales rivales. C'est le mécanisme de la concurrence qui détermine le prix, la qualité et l'accessibilité des produits et services offerts au public.

Pendant, les commerçants doivent respecter certaines règles qui, avant d'être juridiques, sont au moins morales:

Autant l'effort fait pour enlever à l'adversaire la position qu'il occupe, pour attirer à soi la vente par l'offre de meilleures marchandises à de meilleures conditions est légitime, lorsqu'on n'utilise que des moyens loyaux, autant cet agissement est blâmable lorsqu'il viole les règles d'honnêteté et de bonne foi qui sont à la base des transactions commerciales.

(Chenevard, *op. cit.*, à la p. 11.)

L'auteur décrit à la p. 10 quelques situations qui, si le fabricant se laisse tenter, le mèneront facilement à commettre le délit de *passing-off*:

En constatant le succès du produit de son concurrent, il lui est venu à l'idée d'en profiter; puisque cet article, cette forme, cet emballage a rencontré la faveur du

favour, why not copy it?—since this trade name had made its way in the world, why not adopt a similar one?

The purpose of the passing-off action is thus also to prevent unfair competition. One does not have to be a fanatical moralist to understand how appropriating another person's work, as that is certainly what is involved, is a breach of good faith.

Finally, another more apparent, more palpable aspect, a consequence of the preceding one, must also be mentioned. The "pirated" manufacturer is very likely to experience a reduction in sales volume and therefore in his turnover because of the breaking up of his market. When such a situation occurs in the ordinary course of business between rival manufacturers that is what one might call one of the rules of the game, but when the rivalry involves the use of dishonest practices, the law must intervene.

(b) *Protection of Customers*

In the Anglo-Saxon legal systems, [TRANSLATION] "the person chiefly concerned is the competitor affected by the unfair act" (Mermillod, *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis* (1954), at p. 176). He is frequently in fact the first party affected by the practice or aware of it.

However, "[i]t should never be overlooked that ... unfair competition cases are affected with a public interest. A dealer's good will is protected, not merely for his profit, but in order that the purchasing public may not be enticed into buying A's product when it wants B's product" (*General Baking Co. v. Gorman*, 3 F.2d 891 (1st Cir. 1925), at p. 893). Accordingly, "the power of the court in such cases is exercised, not only to do individual justice, but to safeguard the interests of the public" (*Scandinavia Belting Co. v. Asbestos & Rubber Works of America, Inc.*, 257 F. 937 (2d Cir. 1919), at p. 941). The ordinary customer, the consumer, is at the heart of the matter here. According to the civilian lawyer Chenevard, *supra*, at p. 20, in a

public, pourquoi ne l'imiterait-il pas? Puisque cette marque de fabrique a fait son chemin dans le monde, pourquoi n'en adopterait-il pas une rapprochante?

L'action en *passing-off* vise donc également à empêcher la concurrence déloyale. Il n'est pas besoin d'être féru de morale pour comprendre en quoi l'usurpation du travail d'autrui, car c'est bien de cela qu'il s'agit, est un affront à la bonne foi.

Finale­ment, il faut également mentionner un autre aspect, plus patent, plus palpable, conséquence du précédent. Le fabricant «piraté» risque fort de voir son volume de ventes diminuer, ainsi par conséquent que son chiffre d'affaires, en raison de la dispersion de la clientèle. Qu'une situation pareille se produise dans le cours ordinaire des affaires entre fabricants rivaux, c'est la règle du jeu, pourrait-on dire, mais lorsque la rivalité s'exerce au moyen de manœuvres malhonnêtes, il est nécessaire que le droit intervienne.

b) *La protection de la clientèle*

Dans les systèmes juridiques anglo-saxons, «le premier intéressé est le concurrent lésé par l'acte déloyal» (Mermillod, *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis* (1954), à la p. 176). Il est fréquent que, dans les faits, ce soit lui qui en est le premier affecté ou conscient.

Cependant, [TRADUCTION] «[i]l ne devrait jamais être perdu de vue que les litiges en matière de [...] concurrence déloyale concernent l'intérêt public. La réputation d'un commerçant est protégée, non seulement dans son intérêt personnel, mais aussi pour que le consommateur ne puisse pas être frauduleusement incité à acheter les produits de A quand il veut acheter ceux de B» (*General Baking Co. c. Gorman*, 3 F.2d 891 (1^{er} Cir. 1925), à la p. 893). Donc, [TRADUCTION] «les pouvoirs du tribunal sont exercés non seulement pour assurer la justice entre les individus mais pour protéger les intérêts du public» (*Scandinavia Belting Co. c. Asbestos & Rubber Works of America, Inc.*, 257 F. 937 (2^e Cir. 1919), à la p. 941). Le client ordinaire, le consommateur est ici au cœur du sujet. D'après le civiliste Chenevard, *op. cit.*, à la p. 20, en cas de

case of unfair competition it is [TRANSLATION] "the buyer who is the first to be injured".

The customer expects to receive a given product when he asks for it and should not be deceived. It often happens that products are interchangeable and that a substitution will have little effect. However, the customer may count on having a specific product. There are many reasons for such a choice: habit, satisfaction, another person's recommendation, the desire for change, and so on. I have no hesitation in using the classic saying, taken from popular imagery: "the customer is always right". Merchants must respect his wishes, choices and preferences as far as possible. Where this is simply not possible, no substitution must be made without his knowledge. That is the minimum degree of respect which manufacturers and merchants, who we should remember depend on their customers, should show.

There is no shortage of fraudulent or simply misleading practices: one may think, for example, of products having a similar get-up, the use of similar labelling, use of the same trade name, counterfeiting, imitation of packaging. These are all possible ways of attempting, deliberately or otherwise, to mislead the public. The courts and authors have unanimously concluded that the facts must be weighed in relation to an "ordinary" public, "average" customers:

... you must deal with the ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and, if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it.

(Neville J. in *Henry Thorne & Co. v. Sandow* (1912), 29 R.P.C. 440 (Ch. D.), at p. 453.)

The average customer will not be the same for different products, however, and will not have the same attitude at the time of purchase. Moreover, the attention and care taken by the same person may vary depending on the product he is buying: someone will probably not exercise the same care in selecting goods from a supermarket shelf and in

concurrence déloyale, c'est «l'acheteur qui est le premier lésé».

Le client s'attend à recevoir un produit donné lorsqu'il le souhaite et ne doit pas être déçu. Il arrive souvent que les produits soient interchangeables et qu'une substitution ait peu de conséquences. Cependant, il est possible que le client tienne à acquérir un produit spécifique. Les raisons d'un tel choix sont multiples: habitude, satisfaction, recommandation d'autrui, envie de changement, etc. J'emploierais volontiers une formule classique, tirée de l'imagerie populaire: «le client est roi». Les commerçants doivent respecter ses désirs, ses choix et ses préférences autant que faire se peut. Au cas où, justement, ce n'est pas possible, aucune substitution ne doit être faite à son insu. C'est le moindre des respects dont doivent faire preuve les fabricants et commerçants qui, ne l'oublions pas, vivent grâce à la clientèle.

Les moyens frauduleux, dolosifs ou simplement trompeurs ne manquent pas. Pensons, par exemple, à la similitude d'apparences extérieures entre produits, l'utilisation d'étiquettes semblables, l'usage d'un nom commercial identique, la contrefaçon, l'imitation d'un emballage. Autant de moyens possibles pour tenter, volontairement ou non, d'égarer le public. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour considérer que les faits doivent s'évaluer en fonction d'un public «ordinaire», d'une clientèle «moyenne»:

[TRANSLATION] ... il faut évaluer les faits par rapport à l'homme et à la femme ordinaires qui feraient preuve de diligence normale en achetant les produits dont ils ont besoin, et qui, s'ils veulent une marque particulière, prendraient des précautions normales pour s'assurer de l'obtenir.

(Le juge Neville dans *Henry Thorne & Co. c. Sandow* (1912), 29 R.P.C. 440 (Ch. D.), à la p. 453.)

Cependant, pour différents produits, la clientèle moyenne ne sera pas la même et n'aura pas la même attitude lors de l'achat. De plus, l'attention et les précautions d'une même personne peuvent varier en fonction du produit qu'elle achète; quelqu'un ne prendra vraisemblablement pas le même soin à choisir une marchandise sur les rayons d'un

choosing a luxury item. In the first case, the misrepresentation is likely to “catch” more readily.

In *The Law of Passing-off* (1990), Wadlow gives the following definition at p. 351:

The term “get-up” is normally used in passing-off to mean the whole visible external appearance of goods in the form in which they are likely to be seen by the public before purchase. If the goods are sold in packages, then their get-up means the appearance of the pack taken as a whole. If they are sold or displayed unpackaged, then the get-up relied on can only be that inherent in the goods themselves.

The look, the appearance, the get-up of a product play a crucial role in the purchase process since they are the chief means at the manufacturer’s disposal to attract customers. The importance of visual impact is well known: what appeals to the eye is crucial.

The product’s appearance or its packaging—shape, size or colour—may be characteristic of a particular manufacturer and have the effect of marking out the product or making it recognizable as his own. In the mind of the customer appearance is not always linked to a trade mark, that is, the consumer may rely on the appearance rather than the trade mark to indicate the use of the product. For example, when he needs removable self-stick notes, he will look for small blocks of yellow paper. He may not know the name of the product or manufacturer, but he does not need to in order to recognize what he wants to buy. What he has noticed and what he has retained is the specific colour of the merchandise; or he will know that a particular product contained in a tin with an exotic bird on the lid is polish, without necessarily having to know the trade name or brand, and when he wishes to purchase that polish it is the image of the bird on the packaging that will assist him in recognizing the product. With a few exceptions, the external features of a product are not sought for themselves, but because they are the means of recognizing the satisfactory product, for example. They are a source of information associated with reputation for a consumer or a group of customers.

supermarché et à sélectionner un article de luxe. Dans le premier cas, la représentation trompeuse risque de «prendre» plus facilement.

Wadlow, dans *The Law of Passing-off* (1990), donne la définition suivante, à la p. 351:

[TRADUCTION] En matière de *passing-off*, le terme «présentation» signifie habituellement l’apparence visible extérieure globale du produit dans la forme sous laquelle le public le verra vraisemblablement avant l’achat. Si les produits sont vendus sous emballage, alors leur «présentation» est l’apparence globale du paquet. S’ils sont vendus ou étalés non emballés, la présentation invoquée ne peut être que celle du produit lui-même.

L’aspect, l’apparence, la présentation du produit jouent un rôle primordial dans le processus d’achat puisque ce sont les premiers moyens dont dispose le fabricant pour attirer la clientèle. L’importance de l’impact visuel est bien connue; ce qui stimule notre vue est primordial.

L’apparence du produit ou de son emballage—forme, taille, couleur—peut être caractéristique d’un fabricant donné et en venir à désigner ou à permettre de reconnaître le produit comme étant le sien. Dans l’esprit de la clientèle, l’apparence n’est pas toujours liée à la marque de commerce, c’est-à-dire que le consommateur peut faire référence à l’apparence plutôt qu’à la marque de commerce pour indiquer la fonction du produit. Par exemple, quand il aura besoin de feuillets adhésifs amovibles, il cherchera des petits blocs de papier jaune. Le nom du produit et du fabricant lui sont peut-être inconnus mais il n’en a pas besoin pour reconnaître ce qu’il veut se procurer. Ce qui l’a frappé et ce qu’il a retenu, c’est la couleur spécifique de cette marchandise. Ou encore, il sait que tel produit contenu dans une boîte dont le couvercle est orné d’un oiseau exotique est un cirage, sans forcément en connaître le nom commercial ou la marque et quand il désire acheter ce cirage, c’est l’image de l’oiseau sur l’emballage qu’il recherche pour reconnaître le produit. Les caractéristiques extérieures du produit ne sont pas recherchées pour elles-mêmes, sauf exceptions, mais parce qu’elles sont le moyen de reconnaître le produit qui a apporté satisfaction, par exemple. Elles sont un

Appearance is thus useful not only in product recognition but also to distinguish one product from another with the same uses.

Of course, it may be that appearance is associated with a specific brand in the consumer's mind. When he wishes to have a product of that brand he will look for that get-up.

The question now is as to who lies beyond the product, that is who must be protected, who must not be confused by manufacturers, for example, by a similar appearance. As business is organized at present, it is very seldom that an individual deals directly with the manufacturer or producer: he is not generally the immediate customer. The route taken by a product between the time of its manufacture, to use a broad term, and the time it reaches the consumer can be compared to a chain made up of several links which must all be there and be in a particular order. Manufacturer, wholesaler, retailer and consumer are all links in this chain.

The first person who buys the product is not generally the one for whom it is ultimately intended. Assuming that there are three links in the chain, with the producer and the consumer at the two ends, the "retailer" (grocer, bookseller, garage owner and so on) is an intermediary between the producer and the consumer. I would without hesitation describe him as a "trade customer", that is a person who obtains a product not for his own use but with a view to passing it on to a third person in the course of his business. There is little need to dwell at length on the case of such merchant intermediaries, who are in fact part of the manufacturer's or producer's clientele. There may at times be some question whether the passing-off action really affects them as customers. The closer they are, that is the more direct contact they have with the manufacturer or producer, the less likely they are to be misled. This is indeed what Viscount Maugham found in *Saville Perfumery Ltd. v. June Perfect Ltd.* (1941), 58 R.P.C. 147 (H.L.), at pp. 175-76: "It is, for example, quite a common

véhicule d'information reliée à la réputation vis-à-vis d'un consommateur ou d'un ensemble de clients. L'apparence est donc utile non seulement pour reconnaître le produit mais aussi pour le distinguer d'un autre, aux mêmes fonctions.

Bien entendu, il arrive que l'apparence soit liée, dans l'esprit du consommateur, à une marque spécifique. Voulant se procurer un produit de telle marque, il recherchera telle présentation.

Il reste maintenant à déterminer qui est en aval du produit, c'est-à-dire qui doit être protégé, envers qui les fabricants doivent éviter toute confusion, par exemple, par une similitude d'apparence. Dans l'organisation actuelle du commerce, il est bien rare que l'individu fasse directement affaire avec le fabricant ou le producteur; il n'en est généralement pas le client immédiat. Le cheminement d'un produit entre le moment de sa fabrication, pour employer un terme large, et celui où il se trouve entre les mains du consommateur est semblable à une chaîne, composée de plusieurs maillons qui doivent tous être là et dans un ordre donné. Manufacturier, grossiste, détaillant et consommateur en sont quelques-uns.

La première personne qui achète le produit n'est en général pas celle à qui il est destiné en bout de ligne. En supposant que la chaîne ait trois maillons, dont les deux extrémités sont le producteur et le consommateur, le «revendeur» (épiciier, libraire, garagiste, etc.) est un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Je le qualifierais volontiers de «client commercial», c'est-à-dire une personne qui se procure un produit non pour son usage propre mais dans le but de le retransmettre à une tierce personne dans l'exercice de son activité commerciale. Il est peu nécessaire de s'attarder sur le cas de ces commerçants-intermédiaires qui constituent effectivement une partie de la clientèle du fabricant ou du producteur. À l'occasion, on peut se demander si l'action en *passing-off* les concerne réellement souvent en tant que clients. Plus ils sont proches, c'est-à-dire plus ils ont des rapports directs avec le fabricant ou le producteur, moins le risque de tromperie est grand. C'est d'ailleurs ce que constate le vicomte Maugham dans *Saville Perfumery Ltd. c. June Perfect Ltd.* (1941),

occurrence . . . to find that retail traders are not misled while ordinary customers are”.

Outside the field of pharmaceutical products, the courts and authors have unquestionably recognized that the consumer, or the person who might be called the ordinary customer—the last link in the chain—is also part of the “clientele” in whose minds any confusion must be avoided.

The English common law has long recognized this principle very explicitly. I shall again quote a passage from James L.J. mentioned above to emphasize the use of certain terms:

... no man is permitted to use any mark, sign or symbol, device or other means, whereby, without making a direct false misrepresentation himself to a purchaser who purchases from him, he enables such purchaser to tell a lie or to make a false representation to somebody else who is the ultimate customer. [Emphasis added.]

(*Singer Manufacturing Co. v. Loog, supra*, at p. 412.)

Further, when Lord Diplock in *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd., supra*, set out the conditions for the passing-off action at p. 93, he used the very words “ultimate consumers”.

There is no question that confusion, which is the essence of the tort of passing-off, must be avoided in the minds of all customers, whether direct—here one thinks of the retailers—or indirect—in that case the consumers. Proof of reputation or secondary meaning and of misrepresentation has never been limited by the courts to direct customers of the person claiming a right.

In civil law jurisdictions, including Quebec, the concept of a clientele is expressed still more broadly where misrepresentation is involved, as indicated by this passage from the reasons of Pelle-

58 R.P.C. 147 (H.L.), aux pp. 175 et 176: [TRANSDUCTION] «Par exemple, il est assez fréquent [. . .] de constater que les détaillants ne sont pas induits en erreur, alors que les clients ordinaires le sont».

En dehors du domaine des produits pharmaceutiques, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent sans aucun doute que le consommateur ou celui que l'on peut appeler le client ordinaire—le dernier maillon de la chaîne—fait également partie de la «clientèle» dans l'esprit de laquelle toute confusion doit être évitée.

La common law anglaise reconnaît ce principe de façon très explicite depuis longtemps. Je reprends à nouveau un passage du lord juge James que j'ai déjà mentionné pour en souligner l'utilisation de certains termes:

[TRANSDUCTION] . . . il est interdit à quiconque [. . .] d'utiliser une marque, un signe ou un symbole, un dispositif ou un autre moyen qui, sans constituer une déclaration inexacte faite directement à un acheteur, permet à ce dernier de mentir ou de faire une déclaration inexacte à quelqu'un d'autre qui est le client ultime. [Je souligne.]

(*Singer Manufacturing Co. c. Loog*, précité, à la p. 412.)

De plus, quand lord Diplock dans *Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, précité, énonce les conditions de l'action en *passing-off*, à la p. 93, il parle textuellement des «*ultimate consumers*».

Il ne fait aucun doute que la confusion, qui constitue l'élément essentiel du délit de *passing-off*, doit être évitée dans l'esprit de toute la clientèle, qu'elle soit directe—dans ce cas, l'on pense aux revendeurs—ou indirecte—il s'agit alors des consommateurs. La preuve de la réputation ou notoriété propre et de la tromperie n'a jamais été limitée par les tribunaux aux seuls clients directs de la personne invoquant son droit.

Dans les pays civilistes, notamment au Québec, la notion de clientèle en matière de commercialisation trompeuse est exprimée de façon encore plus large, comme en témoigne cet extrait des motifs du

tier J.A. in *République française v. S. Hyman Ltd.* (1920), 31 Que. K.B. 22, at p. 23:

[TRANSLATION] [What is at issue is] the means of enforcing the principle that while a person may sell his own goods as he wishes, he is not entitled to offer them for sale in such a way as to lead buyers and the public in general to think that the goods he is selling are those legitimately manufactured and sold by someone else. [Emphasis added.]

Nadeau and Nadeau, *supra*, at p. 224, state in connection with passing-off: [TRANSLATION] "It is not necessary to establish that buyers have been misled, but simply that an attempt was made to mislead the public". (Emphasis added.) This language indicates that it is necessary to avoid confusing anyone who has an actual or potential, immediate or remote, connection with the product. The tendency in Anglo-Saxon law appears to be to discontinue use of the expression adopted by Lord Diplock, "ultimate consumers", and, as he himself has increasingly done, to refer to the concept of the public. (See *inter alia* Wadlow, *supra*, and Fleming, *The Law of Torts* (7th ed. 1987), at pp. 675-76.)

Moreover, we must not lose sight of the fact that the ordinary clientele includes "consumers". I use this word in its juridico-sociological meaning, which to Western minds in the late 20th century inevitably implies the need for protection. The passing-off action is entirely consistent with the plethora of present-day protectionist provisions, even though it existed long before they did!

B. *The Principles of Passing-off Applied to the Pharmaceutical Field*

(1) Preliminary Observations

There is no need to dwell at length on the purposes of the passing-off action in this field as they are essentially the same as those I have just considered. Adapting the principles set out to cases such as that now before this Court leads to the conclusion that competing laboratories must avoid manufacturing and marketing drugs with such a similar

juge Pelletier dans *République française c. S. Hyman Ltd.* (1920), 31 B.R. 22, à la p. 23:

[Il s'agit] de la sanction du principe que si chacun a droit de vendre ses propres marchandises comme il l'entend, il n'a pas le droit de les offrir en vente de manière à induire les acheteurs et le public, en général, à croire que la marchandise qu'il vend est celle manufacturée et vendue légitimement par un autre. [Je souligne.]

Nadeau et Nadeau, *op. cit.*, à la p. 224, affirment à propos du *passing-off*: «Il n'est pas nécessaire d'établir que les acheteurs ont été trompés, mais simplement qu'il y a eu tentative d'égarer le public». (Je souligne.) Cette terminologie indique que la confusion doit être évitée envers quiconque a un rapport réel ou potentiel, proche ou éloigné avec le produit. Le droit anglo-saxon semble avoir tendance à abandonner l'expression consacrée formulée par lord Diplock, «consommateurs ultimes», pour, lui aussi, faire référence de plus en plus fréquemment à la notion de public. (Voir notamment Wadlow, *op. cit.*, et Fleming, *The Law of Torts* (7^e éd. 1987), aux pp. 675 et 676.)

En outre, il ne faut pas perdre de vue le côté «consommateur» de la clientèle ordinaire. J'emploie ce terme dans son acception juridico-sociologique qui évoque inmanquablement dans les esprits occidentaux de cette fin de XX^e siècle la nécessité de protection. L'action en *passing-off* s'inscrit tout à fait dans la lignée des multiples dispositions protectionnistes actuelles, même si celle-là est bien antérieure à celles-ci!

B. *Les principes du passing-off appliqués au domaine pharmaceutique*

(1) Quelques remarques préliminaires

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les buts de l'action en *passing-off* dans ce domaine car ils sont essentiellement les mêmes que ceux que je viens d'examiner. En adaptant les principes énoncés aux cas comme celui qui intéresse cette Cour, cela amène à dire que des laboratoires concurrents doivent éviter de fabriquer et commercialiser des

get-up that it sows confusion in the customer's mind.

First, I should make a few observations on the get-up of the products at issue here. As Wadlow points out (*supra*, at p. 379), pharmaceutical companies are limited in the choice of ways to distinguish the get-up of their products. As pharmacists buy such products in bulk and dispense them to the public in standard containers which are transparent and anonymous, the only way of drawing the attention of patients to the origin of the product is the capsule or tablet itself. There are not many possibilities: what is written on tablets is often too small to be legible, at least not readily so, and that leaves only the shape, size and colour of the products as a means of distinguishing them. Here again pharmaceutical laboratories have little room for manoeuvre. The size and shape of drugs cannot depend solely on imagination, since they must meet certain functional requirements resulting from physiological necessities such as ingestion and digestion. As to colour, owing partly to the small size of the products, combinations which might be original or characteristic are also relatively limited.

Further, the same is true for the composition of drugs as for that of any other product. What I would call the basic components of two competing products are quite often identical while it is the incidental ingredients that are specific to each, and it is often the quantity and quality of such ingredients which make the difference in taste, consistency, texture and so on. In the pharmaceutical field, drugs consist of an active ingredient, the basic medicinal substance, and an excipient which plays a role *inter alia* in get-up, ingestion and digestion. Understandably, two remedies which must achieve the same therapeutic result will contain the same active ingredients. In the case at bar, the parties' products all contain a beta-blocker, metoprolol tartrate. At the same time, the inciden-

médicaments dont l'apparence est tellement similaire que cela sème la confusion dans l'esprit de la clientèle.

^a D'abord, quelques commentaires sur la question de l'apparence des produits dont il est question ici. Comme le fait remarquer Waldow, *op. cit.*, à la p. 379, les compagnies pharmaceutiques sont limitées dans le choix d'éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits. En effet, comme les pharmaciens achètent ceux-ci en vrac et les délivrent au public dans des récipients standards, transparents et anonymes, la seule façon d'attirer l'attention des patients sur l'origine du produit réside dans les capsules ou les comprimés eux-mêmes. Les possibilités sont peu nombreuses; des inscriptions sur les comprimés étant souvent trop petites pour être lisibles, du moins facilement, il ne reste que la forme, la taille et la couleur des produits pour les distinguer. Ici encore, les laboratoires pharmaceutiques ont peu de jeu. La taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques, en particulier ingestion et digestion. Quant aux couleurs, à cause notamment de la taille restreinte des produits, les combinaisons qui pourraient être originales ou caractéristiques sont également relativement limitées.

^g D'autre part, il en est de la composition des médicaments comme il en est de celle de n'importe quel autre produit. Ce que j'appellerai les éléments de base de deux produits concurrents sont bien souvent identiques alors que le reste, les ingrédients annexes sont spécifiques à chacun d'eux. Et c'est d'ailleurs souvent la quantité et la qualité de ces ingrédients qui font la différence de goût, de consistance, de texture, etc. Dans le domaine pharmaceutique, les médicaments sont composés d'un principe actif, la substance médicinale de base, et d'un excipient qui joue un rôle notamment dans la présentation, l'ingestion et la digestion. Il est facile de comprendre que deux remèdes qui doivent arriver au même résultat thérapeutique contiennent des principes actifs identiques. Dans le cas qui nous

tal substances in which the active ingredients are embodied may well be different.

(2) Target Clientele

Of course, the passing-off action is meant to protect manufacturers. In the case at bar, these are the pharmaceutical laboratories which manufacture and market the drugs. There is no need to consider this point further, as it presents no problem here. One must instead look at the other links in the chain, those who "buy" or "consume" the products, in order to determine who are the customers to be protected by the passing-off action. There are those who argue that only physicians, dentists and pharmacists are included. I will begin by reviewing the cases which have given a limited definition of the clientele and then consider several aspects of the question, an analysis of which will inevitably lead in my opinion to a preference for a broad clientele. Finally, I will cite decisions of the courts and authors who consider that the patient is included in the clientele of pharmaceutical laboratories for the purposes of a passing-off action.

(a) *Ayerst, McKenna & Harrison and a Few Subsequent Cases*

The courts below, and the parties in their factums submitted to this Court, referred frequently to *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.*, *supra*, and to the decisions of the Ontario High Court of Justice which have followed it. In *Ayerst, McKenna & Harrison*, Ayerst had since 1968 manufactured and sold a drug containing propranolol to control certain cardiovascular problems. Beginning in 1980, Apotex also manufactured and sold a drug with a propranolol base. The products of the two pharmaceutical laboratories were prescription drugs declared to be "interchangeable" by the Ontario and Quebec ministries of Health. The tablets had the same get-up: colour, size and shape. Ayerst lost a part of the market and brought a passing-off action against Apotex. The only issue in

intéresse, les produits des parties contiennent tous un bêta-bloqueur, le tartrate de métoprolol. Par contre, les substances annexes dans lesquelles sont incorporés les principes actifs peuvent bien être différentes.

(2) La clientèle visée

Bien sûr, l'action en *passing-off* vise à protéger les fabricants. Dans le cas présent, il s'agit des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent et commercialisent les médicaments. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point qui ne pose pas de difficulté dans la présente cause. Il faut plutôt s'interroger sur les autres maillons de la chaîne, ceux qui «achètent» ou «consomment» les produits afin de déterminer qui est la clientèle que doit protéger l'action en *passing-off*. Certains prétendent que seuls sont concernés les médecins, les dentistes et les pharmaciens. Je vais commencer par passer en revue les arrêts qui donnent une définition limitée de la clientèle pour ensuite examiner plusieurs aspects de la question dont l'analyse amène inévitablement, à mon avis, à opter en faveur d'une clientèle large. Finalement, je citerai des décisions jurisprudentielles et des auteurs de doctrine pour qui le patient est compris dans la clientèle des laboratoires pharmaceutiques aux fins d'une action en *passing-off*.

a) *Ayerst, McKenna & Harrison et quelques décisions subséquentes*

Les cours inférieures et les parties dans leurs mémoires soumis à cette Cour font abondamment référence à la cause *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. c. Apotex Inc.*, précitée, et aux décisions de la Haute Cour de justice de l'Ontario qui l'ont suivie. Dans *Ayerst, McKenna & Harrison*, Ayerst fabriquait et vendait, depuis 1968, un médicament contenant du propranolol et contrôlant certains troubles cardio-vasculaires. À partir de 1980, Apotex a également fabriqué et vendu un médicament à base de propranolol. Les produits des deux laboratoires pharmaceutiques étaient des médicaments délivrés sur ordonnance et ont été déclarés «interchangeables» par les ministères de la Santé ontarien et québécois. Les comprimés avaient la même présentation—couleur, taille et forme. Ayerst, per-

the Court of Appeal was whether a new trial should be directed on account of the antipathy to the plaintiff shown by the trial judge and the latter's refusal to allow certain important rebuttal evidence.

The Court of Appeal considered that the trial judge's attitude had resulted in a denial of justice and so ordered a new trial. Cory J.A., speaking for the court, added the following comment, at p. 376:

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. [Emphasis added.]

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.

Cory J.A.'s opinion was followed by a number of courts and his arguments used to dismiss applications for interlocutory injunctions in cases

dant une partie du marché, intente une action en *passing-off* contre Apotex. Devant la Cour d'appel, la seule question est de savoir si un nouveau procès devait être ordonné en raison de l'antipathie dont avait fait preuve le premier juge à l'endroit du demandeur et de son refus de permettre certaines contre-preuves importantes.

La Cour d'appel considéra que l'attitude du juge de première instance a abouti à un déni de justice et par conséquent ordonna la tenue d'un nouveau procès. Le juge Cory, parlant au nom de la cour, ajoute le commentaire suivant, à la p. 376:

[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. [Je souligne.]

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.

L'opinion du juge Cory a été suivie par un certain nombre de tribunaux et ses arguments utilisés pour rejeter des demandes d'injonctions interlocu-

involving similar drug get-up. In *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (Ont. H.C.), at p. 204, McRae J. wrote: "The defendant submits that according to recent judicial authority, members of the general public are not the true consumers of cimetidine. Rather, doctors and pharmacists are the actual 'customers'." (Emphasis added.) Then, considering the evidence before him, he concluded, at p. 209:

In this case, I find that the plaintiff has failed to establish a *prima facie* case of passing-off. The plaintiff has not shown that doctors and pharmacists, the true consumers of cimetidine, identify Tagamet tablets as coming from one trade source by reason of their pale green, circular, bi-convex appearance. In other words, there is no evidence of distinctiveness or secondary meaning. Furthermore, I cannot find that the element of deception or misrepresentation has been established. None of the evidence adduced by the plaintiff demonstrates that doctors or pharmacists have been or are likely to be confused or misled by the similar appearance of Tagamet and Novocimetine tablets. [Emphasis added.]

McRae J. admitted, however, that patients taking cimetidine are consumers of it, but according to the language used, there appear to be "consumers" and "true consumers". Only the latter, physicians and pharmacists, count in a passing-off action.

In *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (Ont. H.C.), Walsh J. referred, at p. 114, to *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183 (Ont. H.C.), and to *Ayerst, McKenna & Harrison*:

As previously indicated, both White J. in *Hoffmann-La Roche* and the Court of Appeal in *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc.* make it clear that passing-off must take place at the level of physicians, dentists and pharmacists.

toires dans des cas de présentation similaire de médicaments. Dans *Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C. Ont.), à la p. 204, le juge McRae écrit: [TRADUCTION] «La défenderesse soutient que, selon la jurisprudence récente, les membres du grand public ne sont pas les véritables consommateurs de cimétidine, et que ce sont plutôt les médecins et les pharmaciens qui sont les vrais «clients».» (Je souligne.) Puis examinant la preuve qui lui a été présentée, il conclut, à la p. 209:

[TRADUCTION] En l'espèce, j'estime que la demanderesse n'a pas présenté une preuve *prima facie* de la commercialisation trompeuse. La demanderesse n'a pas établi que les médecins et les pharmaciens, les vrais consommateurs de cimétidine, associent les comprimés de Tagamet à une seule source commerciale à cause de leur couleur vert pâle, de leur forme circulaire, de leur apparence biconvexe. En d'autres termes, on n'a pas fait la preuve du caractère distinctif ou de la notoriété propre du produit. De plus, je ne puis conclure que l'élément de supercherie ou de représentation trompeuse a été prouvé. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse n'établissent pas que l'apparence similaire des comprimés de Tagamet et des comprimés de Novocimetine a semé la confusion dans l'esprit des médecins et des pharmaciens ou les a induits en erreur, ni qu'elle est susceptible de le faire. [Je souligne.]

Le juge McRae admet cependant que les patients prenant de la cimétidine en sont les consommateurs mais si l'on se fie au langage utilisé, il semble y avoir des «consommateurs» et des «vrais consommateurs». Seuls ces derniers, médecins et pharmaciens, importent dans une action en *passing-off*.

Dans *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C. Ont.), le juge Walsh, à la p. 114, se rapporte à la cause *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183 (H.C. Ont.), et à *Ayerst, McKenna & Harrison*:

[TRADUCTION] Comme je l'ai déjà mentionné, le juge White dans *Hoffmann-La Roche* et la Cour d'appel dans *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc.* précisent que c'est au niveau des médecins, des dentistes et des pharmaciens que doit avoir lieu la commercialisation trompeuse.

Any evidence from the physicians indicated [sic] patient confusion is of slight weight because it is the physicians and pharmacists themselves who must be confused in order to establish a passing-off action of this nature. [Emphasis added.]

In *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Apotex Inc.* (1985), 12 C.P.R. (3d) 479 (Ont. H.C.), Callon J. refused to issue an interlocutory injunction, arguing at p. 480: “The plaintiff has not shown that doctors and/or pharmacists, the true consumers of cimetidine, identify its tablets as coming from one trade source by reason of their physical appearance.” (Emphasis added.)

More recently, the Federal Court of Appeal used the same reasoning in overturning the granting of an interlocutory injunction. That case, *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, concerned the colour of competing tablets. Heald J.A. considered that the plaintiff was not likely to suffer irreparable damage and pointed out, *inter alia*, that the purchasers of the drugs were pharmacists and physicians among whom no confusion could occur as to the appearance of the plaintiff’s and the defendant’s tablets. In particular, at p. 137, the judge observed:

Likewise, it is suggested that on this record, the question of loss of distinctiveness of the mark does not arise. It is said that there can be no question of confusion because the market-place is not the general public. The purchasers of the products are pharmacists and physicians. They are not confused by the appearance of the drug products. Brand selection, as noted above, is determined by interchangeability rules. Pharmacists fill a prescription with an interchangeable pharmaceutical product because they are required to do so by the legislation of a particular province, not because of colour, shape and size. [Emphasis added.]

Toute preuve par les médecins indiquant qu’il y a confusion dans l’esprit des patients a peu d’importance car c’est dans l’esprit des médecins et des pharmaciens mêmes que doit exister la confusion pour donner lieu à une action en *passing-off* de cette nature. [Je souligne.]

Dans *Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (1985), 12 C.P.R. (3d) 479 (H.C. Ont.), le juge Callon refuse d’accorder l’injonction interlocutoire en soutenant, à la p. 480: [TRADUCTION] «La demanderesse n’a pas établi que les médecins ou les pharmaciens, qui sont les vrais consommateurs de cimétidine, associent ses comprimés à une seule source commerciale à cause de leur apparence physique.» (Je souligne.)

Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a suivi le même raisonnement en infirmant une ordonnance d’injonction interlocutoire. Dans cette cause, *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, il était question de la couleur de comprimés concurrents. Le juge Heald considéra que la demanderesse ne risquait pas de dommages irréparables et fit remarquer, entre autres, que les acheteurs des médicaments étaient les pharmaciens et les médecins chez qui aucune confusion ne pouvait avoir lieu relativement à l’apparence des comprimés de la demanderesse et de la défenderesse. En particulier, à la p. 137, le juge constate:

De même, l’appelante soutient qu’en l’espèce, il ne saurait être question de perte de caractère distinctif de la marque, ni de confusion puisque le marché n’est pas le grand public. Les acheteurs en l’occurrence sont les pharmaciens et les médecins. L’apparence des médicaments ne sème pas la confusion dans leur esprit. Le choix d’une marque, comme noté plus haut, est déterminé par les règles d’interchangeabilité. Les pharmaciens exécutent une ordonnance avec un produit pharmaceutique interchangeable parce qu’ils y sont tenus par la législation provinciale applicable, et non pas à cause de la couleur, de la forme et de la grosseur du produit. [Je souligne.]

(b) *The Several Aspects of the Question*(i) *The Connection Between the Product and the Patient*

One of the Court of Appeal's arguments in *Ayerst, McKenna & Harrison* was that there was no direct connection between the consumer and the product. The medicinal substances in question can only be dispensed by a pharmacist, and only on a doctor's prescription. The patient does not take the drug from a store shelf but is required to go through several intermediaries in order to obtain it, in this case a doctor and then a pharmacist. Consequently, there are those who are of the view that the patient does not risk being deceived in the same way as when he has free access to several competing products placed at his disposal side by side.

For consumer products in general, present-day commercial organization is such that the consumer rarely obtains products or goods directly from the manufacturer or producer. Strictly speaking, whatever the sphere of commercial activity, the customers of producers or manufacturers are the retailers through whom the producers or manufacturers seek to supply as many goods as possible with the greatest possible profit. In my opinion, pharmacists occupy the same place in this organizational chain, correspond to the same link, as other merchants. Apart from the prescription drugs field, there is no doubt that the customers concerned in a passing-off action include both retailers and consumers. If one reasons by analogy, patients should be included among the customers, as well as health care professionals of course.

As the patient has no direct access to the product, it is all the more necessary for him to be able to exercise some kind of control over what he is being given. In the field of prescription drugs the first information the patient receives when the product is given to him comes from its appearance. If he is familiar with Lopresor, for example, and the pharmacist hands him a bottle filled with white

b) *Les différents aspects de la question*(i) *Le lien entre le produit et le patient*

L'un des arguments de la Cour d'appel dans *Ayerst, McKenna & Harrison* porte sur l'absence de lien direct entre le consommateur et le produit. Les substances médicinales dont il est question ne peuvent être délivrées que par un pharmacien et seulement sur ordonnance d'un médecin. Le patient ne prend pas le médicament sur une tablette de magasin mais est obligé de passer par plusieurs intermédiaires pour se le procurer, dans le cas présent, médecin puis pharmacien. Par conséquent, selon certains, le patient ne risque pas de se tromper comme lorsqu'il a libre accès à plusieurs produits concurrents qui se trouvent côte à côte à sa portée.

Pour l'ensemble des produits de consommation, l'organisation commerciale actuelle est telle que le consommateur se procure rarement les produits ou les biens directement du fabricant ou du producteur. Strictement parlant, quelle que soit la sphère d'activité commerciale, les clients des producteurs ou des fabricants sont les revendeurs par l'intermédiaire de qui ils cherchent à écouler le plus possible de marchandises avec le plus grand bénéfice possible. Les pharmaciens, à mon avis, occupent dans cette organisation en chaîne la même place, correspondent au même maillon que les autres vendeurs. Or, en dehors du champ des médicaments délivrés sur ordonnance, il n'y a aucun doute que la clientèle visée par l'action en *passing-off* est constituée à la fois par les revendeurs et par les consommateurs. Si l'on raisonne par analogie, il convient d'inclure les patients dans la clientèle en plus, évidemment, des professionnels de la santé.

Comme le patient n'a pas d'accès direct au produit, il est d'autant plus nécessaire qu'il puisse exercer une sorte de contrôle sur celui qu'on lui fournit. Dans le domaine des médicaments délivrés par ordonnance, la première information qui parvient au patient lorsqu'on lui délivre le produit réside dans son apparence. S'il connaît le Lopresor, par exemple, et que le pharmacien lui tend un

tablets, he will know at once that this is not Lopresor and that the prescription has not been followed.

Moreover, the fact that drugs like those with a metoprolol base are not sold without a prescription does not fundamentally alter the reasoning. These are not the only products the sale of which is controlled by legislation or regulation. Firearms are another example. For obvious reasons of safety, not just anyone can go into a gun shop and freely obtain such an item. He must give the dealer at least a purchase certificate, as the patient must give the pharmacist a prescription. There would seem to be no doubt that the purchasers of firearms would be included among customers in a passing-off action. Here again, the analogy inclines one to include patients among the customers of pharmaceutical laboratories.

Under general law principles, when a pharmacist receives a prescription he must supply what it indicates. The various statutes (*Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986* and *Ontario Drug Benefit Act, 1986*, S.O. 1986, c. 27) only set out certain exceptions to these fundamental rules.

(ii) The Patient's Choice

Does the fact that a patient has to obtain the product through a physician and pharmacist rule out the possibility of his making a choice?

It should be borne in mind that the legislation itself, being the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986* and the Ontario drug cost regulation Regulations, O. Reg. 690/86, provides for interchangeable products. That means that alternatives exist. Section 4 of the Ontario Act states:

4.—(1) If a prescription directs the dispensing of a specific interchangeable product, the dispenser may dispense in its place another product that is designated as interchangeable with it.

flacon rempli de comprimés blancs, il sera immédiatement averti que ce n'est pas du Lopresor et que l'ordonnance n'a pas été suivie.

En outre, le fait que les médicaments comme ceux à base de métoprolol ne soient pas en vente libre ne change pas fondamentalement le raisonnement. Ce ne sont pas les seuls produits dont la vente est contrôlée par voie législative ou réglementaire. Il suffit de penser aux armes à feu. Pour des raisons évidentes de sécurité, quiconque ne peut aller dans une armurerie se procurer librement un tel bien. Il doit présenter au commerçant au moins un certificat d'acquisition, comme le patient doit présenter au pharmacien une ordonnance. Il me semble ne faire aucun doute que les acheteurs d'armes à feu feraient partie de la clientèle dans le cadre d'une action en *passing-off*. Là encore, l'analogie pousse à inclure les patients dans la clientèle des laboratoires pharmaceutiques.

Selon les principes du droit général, quand un pharmacien reçoit une ordonnance, il doit fournir ce qu'elle indique. Les différentes législations (*Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance* et *Loi de 1986 sur le régime de médicaments gratuits de l'Ontario*, L.O. 1986, ch. 27) ne prévoient que des exceptions à ces règles fondamentales.

(ii) Le choix que peut exercer le patient

Le fait de devoir se procurer le produit par l'intermédiaire du médecin et du pharmacien exclut-il la possibilité pour le patient de choisir?

Il ne faut pas perdre de vue que la loi elle-même, en l'occurrence la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance* et le règlement de l'Ontario sur la réglementation des prix des médicaments, O. Reg. 690/86, prévoit des produits de remplacement. Cela signifie qu'il existe des alternatives. L'article 4 de la Loi ontarienne édicte:

4 (1) Si une ordonnance prescrit la préparation d'un produit de remplacement en particulier, le préposé à la préparation peut préparer à sa place un autre produit qui est désigné comme pouvant le remplacer.

The expression “specific interchangeable product” means, according to s. 1 of the Act:

“interchangeable product” means a drug or combination of drugs identified by a specific product name or manufacturer and designated as interchangeable with one or more such products. ^a

Accordingly, if the physician simply puts “Lopresor” on the prescription, the pharmacist may (it is up to him) give out a drug other than Lopresor. He may supply one or other of the respondents’ products, Apo-metoprolol or Novo-metoprolol. ^b

The patient may exercise the choice himself, as s. 4(2) states:

(2) If a prescription directs the dispensing of a specific interchangeable product, the dispenser, on the request of the person for whom the product was prescribed or the person presenting the prescription, shall dispense in its place another product that is designated as interchangeable with it. [Emphasis added.] ^c

The Act also requires the pharmacist to inform the consumer — the patient — of his right to indicate which product he would like: ^d

(3) If a prescription directs the dispensing of a specific interchangeable product, the dispenser shall not supply that product without informing the person for whom the product was prescribed or the person presenting the prescription, in the manner prescribed by the regulations, of the right to request an interchangeable product. [Emphasis added.] ^e

The pharmacist’s duty to provide this information is fulfilled by the posting of a visible notice to that effect. ^f

The only situation in which the patient—and this is also true of the pharmacist—has no opportunity to select the brand of metoprolol, for example, is when the physician specifies on the prescription that there are to be no substitutions, as provided in s. 4(6) of the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986*. The fact that the consumer has no choice as to the product brand does not, however, ^g

L’expression «produit de remplacement en particulier» signifie, selon l’art. 1 de la Loi:

«produit de remplacement» Médicament ou combinaison de médicaments identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier, et désigné comme produit de remplacement d’un ou de plusieurs autres produits. ^a

Donc, si le médecin indique simplement sur l’ordonnance «Lopresor», le pharmacien peut (il a le choix) donner un autre médicament que du Lopresor. Il peut fournir l’un ou l’autre des produits des intimées, de l’Apo-métoprolol ou du Novo-métoprolol. ^b

Le patient peut exercer lui-même l’option, comme l’affirme le deuxième paragraphe de l’art. 4:

(2) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit de remplacement en particulier, le préposé à la préparation, sur demande de la personne pour qui le produit a été prescrit ou de celle qui présente l’ordonnance, prépare à sa place un autre produit qui est désigné comme pouvant le remplacer. [Je souligne.] ^c

La Loi oblige d’ailleurs le pharmacien à avertir le consommateur, le patient, de la possibilité qu’il a de manifester sa volonté quant au produit qu’il souhaite obtenir: ^d

(3) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit de remplacement en particulier, le préposé à la préparation ne doit pas fournir ce produit sans informer, de la manière prescrite par les règlements, la personne pour qui le produit a été prescrit ou celle qui présente l’ordonnance de son droit de demander un produit de remplacement. [Je souligne.] ^e

Le devoir d’information du pharmacien est rempli par l’exposition d’un avis visible à cet effet. ^f

La seule situation où le patient—et ceci vaut également pour le pharmacien—n’a pas de possibilité de choisir la marque de métoprolol, par exemple, survient quand le médecin spécifie sur l’ordonnance qu’aucune substitution ne doit être effectuée, comme cela est prévu au par. 4(6) de la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance*. Cette ^g

mean that he cannot refuse to be sold a drug other than the one indicated by the doctor.

The foundations of this right to choose and the reasons for patients' choices do not have to be discussed at length here. Whether the choice is great or small, easily exercised or not, does not change anything in the case at bar. All that is significant, and beyond question, so far as the reasoning is concerned is that the patient has a choice.

In my opinion, therefore, 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. The physician's opinion as to the brand of drug to be taken may of course influence the patient and most prescriptions do in fact specifically indicate the product brand. That information may sometimes come from the patient. 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 conditions 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.

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.

Les fondements de cette possibilité d'option et les raisons du choix des patients n'ont pas à être longuement débattus ici. Que le choix soit vaste ou restreint, exercé facilement ou non ne change rien dans le cas présent. La seule chose importante et indéniable pour le raisonnement est que le patient a le choix.

À mon avis, 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. Bien sûr, l'opinion du praticien quant à la marque du médicament à prendre peut influencer le patient et, dans les faits, la plupart des ordonnances indiquent spécifiquement la marque du produit. Cette indication peut parfois émaner du patient. 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 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.

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

(iii) Advertising of Prescription Drugs

Another argument accepted by the Court of Appeal in *Ayerst, McKenna & Harrison* is that the manufacturer does not have the right to engage in advertising aimed at the general public.

The *Food and Drugs Act*, R.S.C., 1985, c. F-27, prohibits the sale and advertising of drugs used in treating diseases listed in Schedule A, which includes hypertension. The *Food and Drug Regulations* contain the regulations governing prescription drugs. Schedule F of the Regulations is an exhaustive list of the drugs—including metoprolol and its salts—which cannot be sold without a prescription and advertising of which is restricted. I use this adjective deliberately because, as a reading of the provision indicates, it is going too far to say that all advertising for the general public is prohibited. It would be more accurate to say that the Regulations restrict the content of the advertising that can be directed at the public. Moreover, there is nothing to prohibit patients having access to pharmaceutical advertising directed at health care professionals when they go to see their physicians, pharmacists or dentists. Frequently, patients can read or at least see pamphlets, magazines and posters and so on.

Such legislation and regulations are understandable. Prescription drugs contain medicinal substances which, while beneficial in small doses, can be harmful or even fatal to health in larger quantities. It is then quite natural for society to limit access to such products as a means of protecting the individual. The advisability of use is determined by a professional, the physician or in some cases the dentist, and distribution is the responsibility of a specialized “merchant”, the pharmacist. It is readily understandable that in such a case advertising, at least in its commonly accepted meaning, is not entirely free. Furthermore, it would be completely illogical on the one hand to

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.

(iii) La publicité des médicaments délivrés sur ordonnance

Un autre argument retenu par la Cour d’appel dans *Ayerst, McKenna & Harrison* est que le fabricant n’a pas le droit de faire de la publicité envers le grand public.

La *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. (1985), ch. F-27, interdit en effet la vente et la publicité des médicaments destinés à traiter les maladies énumérées à l’annexe A, dont l’hypertension fait partie. Le *Règlement sur les aliments et drogues* prévoit l’encadrement réglementaire des médicaments délivrés sur ordonnance. L’annexe F du Règlement énumère la liste exhaustive des médicaments—dont le métoprolol et ses sels—qui ne peuvent être vendus sans ordonnance et dont la publicité est limitée. C’est volontairement que j’emploie cet adjectif car, à la lecture du texte, il est exagéré de prétendre que toute publicité envers le grand public est interdite. Il serait plus exact de dire que le Règlement restreint le contenu de l’annonce qui peut être faite au public. De plus, rien n’interdit aux patients d’avoir accès à la publicité pharmaceutique destinée aux professionnels de la santé lorsqu’ils se rendent chez leur médecin, pharmacien ou dentiste. Bien souvent, les patients peuvent lire ou au moins voir des dépliants, des magazines et des affiches, etc.

De telles dispositions législatives et réglementaires sont compréhensibles. Les médicaments vendus sur ordonnance contiennent des substances médicinales qui, si elles sont bénéfiques à petites doses, peuvent devenir néfastes pour la santé, sinon fatales, en plus grosse quantité. Il est alors normal que la société, dans un but de protection du citoyen, limite l’accès à de tels produits. La pertinence de l’utilisation est déterminée par un professionnel, le médecin ou dans certains cas le dentiste, et la distribution est confiée à un «commerçant» spécialisé, le pharmacien. Que dès lors, la publicité, du moins au sens où on l’entend couramment, ne soit pas totalement libre se com-

give the consumer information comparable to that which he can obtain on an ordinary consumer product while at the same time preventing him from freely obtaining that product.

This argument may be summarized as follows: public advertising of the product is prohibited, therefore the patient for whom it is intended has no special knowledge of the product, and therefore he does not risk being affected by any confusion. As I have just explained, such logic is mistaken.

(iv) The Prescription Drug Market Is Like Any Other

As I mentioned earlier, a manufacturer that wishes to succeed in a passing-off action must usually show that its product has acquired a secondary meaning with its customers, the public, and that the competing product is likely to create a risk of confusion in the public mind. There is no reason for the approach to be any different when the producer or manufacturer is a pharmaceutical laboratory. The prescription pharmaceutical products business is not so fundamentally different from other areas of commercial activity that special rules should apply to it. The courts have no reason in law to deprive pharmaceutical laboratories of means of proof available to other industries.

With the greatest possible respect, following the Court of Appeal's reasoning in *Ayerst, McKenna & Harrison* would also ultimately lead to treating the patient as a special kind of consumer: yet the patient needs information and protection just as other consumers do. Not including him in the clientele covered by the passing-off action in my opinion divests him of part of his rights as an individual. He is deprived of the means of protecting himself as an informed person. In *Travaux de l'association Henri Capitant* on consumer protection, Professor Lilkoﬀ says:

prend facilement. Il serait d'ailleurs tout à fait illogique d'un côté de donner au consommateur des informations comparables à celles qu'il peut obtenir sur un produit de consommation ordinaire tout en l'empêchant, d'un autre côté, de se procurer librement ce produit.

Cet argument pourrait se résumer ainsi: la publicité publique du produit est interdite, donc le patient à qui il est destiné ne connaît pas spécialement le produit, donc il ne risque pas d'être concerné par une confusion. Comme je viens de l'expliquer, une telle logique est erronée.

(iv) Le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance est un marché comme les autres

Comme je l'ai mentionné auparavant, un fabricant qui veut réussir dans une action en *passing-off* doit habituellement démontrer que son produit a acquis une notoriété propre auprès de la clientèle, du public et que le produit concurrent entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public. Il n'y a aucune raison pour que l'approche soit autre lorsque le producteur ou le fabricant est un laboratoire pharmaceutique. Le milieu des produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance n'est pas si fondamentalement différent des autres sphères d'activités commerciales qu'il faille le soumettre à des règles spéciales. Les tribunaux n'ont aucune raison, en droit, de priver les laboratoires pharmaceutiques des moyens de preuve accessibles aux autres industries.

Soit dit en toute déférence, suivre le raisonnement de la Cour d'appel dans *Ayerst, McKenna & Harrison* aboutirait également, en fin de compte, à considérer le patient comme un consommateur à part. Or il a besoin, au même titre que les autres, d'informations et de protection. Ne pas l'inclure dans la clientèle visée par l'action en *passing-off* lui enlève, à mon avis, une partie de ses droits de citoyen. On le prive de moyens de se protéger lui-même en personne avertie. Dans le cadre des *Travaux de l'association Henri Capitant* sur la protection des consommateurs, le professeur Lilkoﬀ dit:

[TRANSLATION] Canadian food and drug legislation dates from January 1, 1875 but it is only since 1968 that the Department of Health has sought to take on a more active role in consumer protection. The Act is designed to protect the consumer against products dangerous to health and against misleading advertising and fraud in the use and sale of food, drugs, cosmetics and therapeutic devices. [Emphasis added.]

(“Rapport sur la protection du consommateur en droit pénal canadien”, in *Travaux de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française*, vol. 24, *La protection des consommateurs* (1975), 331, at pp. 338-39.)

When the present Act (*Food and Drugs Act*) states in s. 9(1): “No person shall label, package, treat, process, sell or advertise any drug in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character, value, quantity, composition, merit or safety” (emphasis added), there is no basis for saying that it applies only to health care professionals.

(v) Citations from Case Law and Scholarly Comment

In *Hoffmann-La Roche & Co. v. D.D.S.A. Pharmaceuticals Ltd.*, [1972] R.P.C. 1, the English Court of Appeal upheld an interlocutory injunction barring the defendant from manufacturing and selling prescription tranquilizers which had the same appearance as those of the plaintiff. According to the court, though there was no confusion—that was proven—in the minds of the laboratories' direct customers, namely pharmacists and physicians, the ultimate customers of the drugs, the patients, were likely to be misled by the misrepresentation.

In *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, *supra*, the English Court of Appeal also agreed that the plaintiff could establish the possibility of confusion among patients using the drug:

La législation canadienne sur les aliments et drogues date depuis le 1^{er} janvier 1875 mais ce n'est que depuis 1968 que le ministère de la Santé a voulu adopter un rôle plus ouvert pour la protection du consommateur. Cette loi est destinée à protéger le consommateur contre les produits dangereux pour la santé et contre la publicité trompeuse et la fraude dans l'emploi et la vente d'aliments, drogues, cosmétiques et d'instruments thérapeutiques. [Je souligne.]

(«Rapport sur la protection du consommateur en droit pénal canadien», dans *Travaux de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française*, t. 24, *La protection des consommateurs* (1975), 331, aux pp. 338 et 339.)

Quand la Loi actuelle (*Loi sur les aliments et drogues*) dit au par. 9(1): «Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue—ou d'en faire la publicité—d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté» (je souligne), rien ne permet d'affirmer qu'elle s'adresse exclusivement aux professionnels de la santé.

(v) Quelques citations jurisprudentielles et doctrinales

Dans *Hoffmann-La Roche & Co. c. D.D.S.A. Pharmaceuticals Ltd.*, [1972] R.P.C. 1, la Cour d'appel anglaise a confirmé une injonction interlocutoire empêchant la défenderesse de fabriquer et de vendre des tranquillisants, délivrés sur ordonnance, ayant la même apparence que ceux de la demanderesse. Selon la cour, bien qu'il n'y ait aucune confusion—cela a été prouvé—dans l'esprit des clients directs des laboratoires, c'est-à-dire les pharmaciens et les médecins, les clients ultimes des médicaments, les patients, risquaient d'être induits en erreur en raison de la représentation trompeuse.

Dans *Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, précité, la Cour d'appel anglaise a également accepté que la demanderesse fasse la preuve de la possibilité de confusion auprès des patients utilisant le médicament:

Now, in this as in all other passing off cases the basic question is whether, directly or indirectly, the manner in which the goods of the defendant are presented to the relevant consumers is such as to convey to the minds of the latter the impression that they are the goods of the plaintiff . . . What must first be shown is that a substantial body of patients would have come to attribute the plaintiffs' product, by reason of colour, shape, size, number, groove on one side, and some word or the other, to some one trade source or provenance.

On the whole, I conclude that the evidence does not sufficiently establish that the very ordinary appearance of the plaintiffs' white and yellow DZP tablets has led consuming patients to attribute them to one manufacturing trade source or provenance;

Evidence may establish that such is the mind of the patient. [Emphasis added.]

(Russell L.J., at pp. 482-84, and James L.J., at p. 490.)

In the United States, the courts have in passing-off actions in the field of prescription drugs allowed parties to prove confusion both among professionals and consumer patients. I refer *inter alia* to *Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 224 USPQ 349 (3d Cir. 1984), *Par Pharmaceutical, Inc. v. Searle Pharmaceuticals, Inc.*, 227 USPQ 1024 (N.D. Ill. 1985), *Merck & Co. v. Par Pharmaceutical, Inc.*, 227 USPQ 489 (3d Cir. 1985).

In Canada, finally, in *Parke, Davis & Co.*, *supra*, this Court has already had occasion to deal with passing-off in the context of pharmaceutical products, among other matters. The plaintiff alleged that the defendant was passing its products off as those of the plaintiff by giving its capsules a similar appearance. Stating the reasons of the Court on this aspect of the action, Hall J. said, at pp. 357-58:

[TRADUCTION] Dans le présent cas comme dans toutes les actions en *passing-off*, il s'agit essentiellement de savoir si, directement ou indirectement, les produits de la défenderesse sont présentés aux consommateurs pertinents de façon à leur donner l'impression que ces produits sont ceux de la demanderesse [. . .] Il faut tout d'abord établir qu'un nombre important de patients ont été amenés à associer le produit de la demanderesse, en raison de sa couleur, de sa forme, de sa taille, de son numéro, de sa cannelure sur un côté, et d'une inscription sur l'autre, à un fabricant ou à une source commerciale.

Dans l'ensemble, je conclus que la preuve n'est pas suffisante pour établir que l'apparence ordinaire même des comprimés blanc et jaune de DZP de la demanderesse a amené les patients consommateurs à associer ces comprimés à un fabricant ou à une source commerciale;

Il est possible que la preuve établisse que tel est l'état d'esprit du patient. [Je souligne.]

(Le lord juge Russell, aux pp. 482, 483 et 484, et le lord juge James, à la p. 490.)

Aux États-Unis, lors d'actions en *passing-off* dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, les tribunaux permettent aux parties de faire la démonstration de la confusion tant au niveau des praticiens que des patients consommateurs. Je citerai, parmi d'autres, *Ciba-Geigy Corp. c. Bolar Pharmaceutical Co.*, 224 USPQ 349 (3^e Cir. 1984), *Par Pharmaceutical, Inc. c. Searle Pharmaceuticals, Inc.*, 227 USPQ 1024 (N.D. Ill. 1985), *Merck & Co. c. Par Pharmaceutical, Inc.*, 227 USPQ 489 (3^e Cir. 1985).

Finalement, au Canada, dans *Parke, Davis & Co.*, précité, cette Cour a déjà eu l'occasion de traiter, parmi d'autres questions, du *passing-off* dans le contexte des produits pharmaceutiques. La demanderesse alléguait que la défenderesse faisait passer ses produits pour ceux de la demanderesse en présentant ses capsules sous une apparence similaire. En exposant les motifs de la Cour sur cet aspect de l'action, le juge Hall dit, aux pp. 357 et 358:

The learned trial judge, with respect, correctly stated the law and the burden that was on the appellant when he said, quoting from *J.B. Williams Company v. H. Bronnley & Company*:

What is it necessary for a trader who is plaintiff in a passing off action to establish? It seems to me that in the first place, he must, in order to succeed, establish that he has selected a peculiar—a novel—design as a distinguishing feature of his goods and that his goods are known in the market, and have acquired a reputation in the market by reason of that distinguishing feature, and that unless he establishes that, the very foundation of his case fails.

The learned trial judge then proceeded to analyze the relevant law. I find myself so completely in accord with his reasons that I adopt them and his conclusion stated by him as follows:

I have reached the conclusion that the plaintiff has not successfully discharged the burden of establishing that these trade marks distinguish its wares or indicate their common origin. I am also of the opinion that the plaintiff has not established that the manner in which its goods or wares were done up has become associated in the mind of the consumer or purchaser with its goods or wares and the evidence does not show that these marks have been relied upon by the pharmacists, physicians nor the public who consumes its goods as distinguishing them from all others. [Emphasis added.]

Accordingly, several decisions both in England and the United States take into consideration the point of view of the patients consuming the drugs. An English writer has expressed surprise at the position of the Canadian courts:

Cases on pharmaceutical get-up are even more numerous in Canada, apparently because of the ready availability of compulsory patent licences for medicines at nominal royalties. The Canadian authorities differ from the English in one important respect which makes the plaintiff's task even harder. In contrast to *Roche v. D.D.S.A.*, the only relevant public for prescription medicines is consistently taken to be doctors and pharmacists, rather than including patients themselves. Unless there is a fundamental difference in how public health is administered, this seems wrong. Patients are the ultimate consumers of medications and have some say in how they are treated. A safer ground for many of

[TRADUCTION] Le juge de première instance a, en toute déférence, énoncé correctement le droit applicable et le fardeau qui incombait à l'appelante lorsqu'il a cité l'extrait suivant de l'arrêt *J.B. Williams Company c. H. Bronnley & Company*:

Que doit établir un commerçant agissant à titre de demandeur dans une action en *passing-off*? Il me semble que pour avoir gain de cause, il doit tout d'abord établir qu'il a choisi une conception nouvelle et originale telle qu'elle confère un caractère distinctif à ses marchandises, que celles-ci sont connues sur le marché, où elles ont acquis une réputation en raison justement de ce caractère distinctif, et que s'il ne réussit pas à prouver cela, son action est sans fondement.

Le juge de première instance a ensuite procédé à une analyse du droit applicable. Je suis d'accord avec ses motifs au point de les faire miens de même que sa conclusion ainsi formulée:

J'en suis venu à la conclusion que la demanderesse n'a pas réussi à s'acquitter de l'obligation d'établir que ces marques de commerce constituent un caractère distinctif de ses produits ou une indication de leur origine commune. Je suis également d'avis que la demanderesse n'a pas établi que la présentation même de ses produits est devenue associée avec elle dans l'esprit du consommateur ou de l'acheteur, et la preuve n'établit pas que les pharmaciens, les médecins ou le public qui consomme ses produits considéreraient que ces marques les distinguaient de tous les autres. [Je souligne.]

Ainsi, plusieurs décisions tant anglaises qu'américaines prennent en considération le point de vue des patients qui consomment les médicaments. Un auteur anglais s'étonne de la position des tribunaux au Canada:

[TRADUCTION] Les litiges liés à la présentation de produits pharmaceutiques sont encore plus nombreux au Canada, apparemment en raison de la facilité d'obtention de licences de brevet pour les médicaments, moyennant des redevances modiques. La jurisprudence canadienne diffère de la jurisprudence anglaise sous un aspect important qui rend la tâche du demandeur encore plus difficile. Contrairement à ce qui est énoncé dans l'arrêt *Roche c. D.D.S.A.*, on considère constamment que ce sont les médecins et les pharmaciens et non les patients eux-mêmes qui constituent le seul public pertinent relativement aux médicaments délivrés sur ordonnance. Cela semble erroné à moins qu'il n'existe une

the Canadian decisions, especially those where different dosage strengths were distinguished by different colours, is the recurring theme that even patients themselves chiefly associate the colour or shape of the capsule with the therapeutic effect of the medicine rather than its trade source.

Many of the Canadian passing-off cases refer to the trade mark case of *Parke Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.* before the Supreme Court of Canada, in which the get-up of the plaintiffs' capsules had failed to acquire secondary meaning. Although the get-up was not distinctive, this case is one of the few which is not inconsistent with treating patients as part of the relevant public.

(Wadlow, *supra*, at pp. 379-80.)

Whether the get-up of drugs is associated with their effect rather than their commercial origin is a question of fact the consideration of which must be left to the trier of fact, as happens in other commercial fields. That definitely does not mean in law that evidence should be limited to physicians, pharmacists and dentists.

C. Cory J.A.'s Opinion in *Ayerst, McKenna & Harrison*

One of the questions discussed in the courts below is the "binding force" of Cory J.A.'s opinion in *Ayerst, McKenna & Harrison*. In the submission of the appellant, Morden A.C.J.O. erred in concluding that Cory J.A.'s opinion laid down a rule of law when, it argued, his opinion was only *obiter dictum*. There is no need to deal at length with this question. Even assuming that Cory J.A.'s comments are *obiter dicta*, they have been adopted, applied and followed on many occasions, thus becoming the *ratio decidendi* of numerous subsequent decisions.

It should further be noted that the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986* came into effect

distinction fondamentale dans la façon d'administrer les services de santé publique. Les patients sont les consommateurs ultimes de médicaments et ont un mot à dire au sujet de la façon dont ils sont traités. Un fondement plus sûr à de nombreuses décisions canadiennes, notamment lorsqu'il s'agit de cas où les comprimés sont de couleur différente selon la force de la dose, est le constat répété que même les patients associent principalement la couleur ou la forme d'un comprimé avec l'effet thérapeutique du médicament plutôt qu'avec sa source commerciale.

Dans de nombreuses décisions canadiennes en matière de *passing-off*, on mentionne l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, dans lequel la présentation des comprimés de la demanderesse n'avait pas acquis une notoriété propre. Dans cet arrêt, la présentation ne constituait pas un caractère distinctif, mais c'est un des rares cas qui n'est pas incompatible avec la perception des patients comme faisant partie du public pertinent.

(Wadlow, *op. cit.*, aux pp. 379 et 380.)

Que la présentation des médicaments soit associée à leur effet plutôt qu'à leur origine commerciale est une question de faits dont l'examen doit être laissé au juge des faits, comme cela se passe dans les autres domaines commerciaux. Cela ne signifie absolument pas, en droit, qu'il faille limiter la preuve aux médecins, pharmaciens et dentistes.

C. L'opinion du juge Cory dans *Ayerst, McKenna & Harrison*

L'une des questions débattues par les cours inférieures est «l'importance contraignante» de l'opinion du juge Cory dans *Ayerst, McKenna & Harrison*. Selon l'appellante, le juge en chef adjoint Morden a erré en considérant que l'opinion du juge Cory établissait une règle de droit alors que ce n'était, d'après elle, qu'un *obiter dictum*. Il n'est pas nécessaire de s'étendre longuement sur cette question. Même si l'on admettait que les commentaires du juge Cory soient des *obiter dicta*, ils ont été repris, appliqués et suivis à maintes reprises devenant ainsi la *ratio decidendi* de nombreuses décisions subséquentes.

De plus, il faut souligner que la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments déli-*

in December 1986, more than three years after *Ayerst, McKenna & Harrison*, and was amended in 1989, giving the patient increased control over the brand of drug he wishes to obtain where the product is interchangeable. This is a further reason for not following that decision.

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.

V — Conclusion

There is no reason in law to depart from the well-established rule that the final consumer of a product must be taken into account in determining whether the tort of passing-off has been committed. In the field of prescription drugs, therefore, the customers of pharmaceutical laboratories include physicians, pharmacists, dentists and patients.

The appeals should accordingly be allowed with costs. The second paragraph of the disposition in the judgment rendered by Fitzpatrick J. should be replaced by the following paragraph:

2. THIS COURT ORDERS that 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, pharmacists or patients/customers in choosing whether to prescribe, dispense or request either the plaintiff's or the defendant's product.

Appeals allowed with costs.

Solicitors for the appellant: Smart & Biggar, Toronto.

vrés sur ordonnance est entrée en vigueur en décembre 1986, plus de trois ans après l'affaire *Ayerst, McKenna & Harrison*, et a été modifiée en 1989, donnant au patient un contrôle accru quant à la marque de médicament qu'il désire obtenir en cas d'interchangeabilité. C'est une raison supplémentaire pour ne pas suivre cette décision.

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.

V — Conclusion

Il n'y a aucune raison, en droit, de s'écarter du principe bien établi que le consommateur final du produit doit être pris en compte pour déterminer si un délit de *passing-off* est commis. Dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend donc les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients.

Par conséquent, les pourvois doivent être accueillis avec dépens. Le deuxième paragraphe du dispositif du jugement rendu par le juge Fitzpatrick doit être remplacé par le paragraphe suivant:

2. NOTRE COUR DÉCLARE qu'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 ou des pharmaciens, ou dans celui des patients clients, lorsqu'ils doivent choisir de prescrire, de délivrer ou de demander soit le produit du demandeur, soit celui du défendeur.

Pourvois accueillis avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Smart & Biggar, Toronto.

Solicitors for the respondent Apotex Inc.: Goodman & Goodman, Toronto.

Procureurs de l'intimée Apotex Inc.: Goodman & Goodman, Toronto.

Solicitors for the respondent Novopharm Ltd.: Malcolm Johnston & Associates, Toronto.

a Procureurs de l'intimée Novopharm Ltd.: Malcolm Johnston & Associates, Toronto.