

T-1102-97

**Novopharm Limited and Apotex Inc. (Applicants)**

v.

**Eli Lilly and Company and The Registrar of Trade-marks (Respondents)****INDEXED AS: NOVOPHARM LTD. v. ELI LILLY AND CO. (T.D.)**

Trial Division, Tremblay-Lamer J.—Toronto, October 22; Ottawa, November 12, 1998.

*Federal Court jurisdiction — Trial Division — Application to prohibit Registrar of Trade-marks from proceeding with application for registration of trade-marks — Prohibition available where jurisdictional error, violation of natural justice or procedural fairness — Issue of distinctiveness relied upon herein will be raised in opposition proceedings — Distinctiveness within Registrar's jurisdiction to consider — Court lacking authority to prohibit Registrar from performing statutory duties where no evidence acting outside jurisdiction.*

*Practice — Res judicata — Appeal pending from dismissal of trade-marks passing-off action — Final decision precondition to application of res judicata — Decision not final as appeal pending — Res judicata not applicable — Applicants submitting Court should order interim relief until appeal decided — Pre-conditions for application of principle of res judicata should not be modified to fit relief sought — Applicants in fact seeking stay of proceedings, but such relief could not be granted as no evidence of irreparable harm.*

*Trade-marks — Registration — Opposition — Res judicata — Application to prohibit Registrar from proceeding with application for registration of trade-marks — Appeal from dismissal of trade-marks passing-off action pending — Doctrine of res judicata applicable where both parties having equal opportunity to present case, challenge opponent's case — Applies to opposition proceedings — Res judicata not applicable herein as no final decision in that appeal pending.*

T-1102-97

**Novopharm Limited et Apotex Inc. (demandereses)**

c.

**Eli Lilly and Company et le registraire des marques de commerce (défendeurs)****RÉPERTORIÉ: NOVOPHARM LTD. c. ELI LILLY AND CO. (1<sup>re</sup> INST.)**

Section de première instance, juge Tremblay-Lamer—Toronto, 22 octobre; Ottawa, 12 novembre 1998.

*Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Demande visant à obtenir une ordonnance empêchant le registraire des marques de commerce de poursuivre la procédure concernant les demandes d'enregistrement des marques de commerce — Un bref de prohibition peut être décerné en cas d'erreur sur la compétence ou de violation de la justice naturelle ou de l'équité procédurale — La question du caractère distinctif soulevée en l'espèce sera examinée dans le cadre de la procédure d'opposition — Elle relève de la compétence du registraire — La Cour n'a pas compétence pour empêcher le registraire de remplir les fonctions que la Loi lui fait obligation de remplir, lorsqu'il n'est aucunement établi qu'il excède sa compétence.*

*Pratique — Res judicata — Appel en instance relativement au rejet de l'action en imitation frauduleuse des marques de commerce — Une décision définitive doit être rendue pour qu'il y ait autorité de la chose jugée — La décision n'est pas définitive, car l'appel est pendant — Il n'y a pas de chose jugée — Les requérantes soutiennent que la Cour devrait ordonner un redressement provisoire jusqu'au moment où l'appel sera jugé — Il ne convient pas de modifier les conditions à remplir avant d'appliquer le principe de la chose jugée pour les ajuster au redressement recherché — En fait, le redressement que recherchent les demandereses est la suspension d'instance, mais ce redressement ne peut être accordé vu l'absence de preuve d'un préjudice irréparable.*

*Marques de commerce — Enregistrement — Opposition — Autorité de la chose jugée — Demande visant à obtenir une ordonnance empêchant le registraire de poursuivre la procédure concernant les demandes d'enregistrement des marques de commerce — Appel en instance relativement au rejet de l'action en imitation frauduleuse des marques de commerce — Le principe de la chose jugée s'applique lorsque les deux parties ont également eu la chance de faire valoir leur position et d'attaquer celle de la partie adverse — Il s'applique en matière d'oppositions — Il ne s'applique pas en l'espèce car une décision définitive n'a pas été rendue dans le cadre de l'appel en instance.*

*Administrative law — Judicial review — Prohibition — Application to prohibit Registrar from proceeding with application for registration of trade-marks — Prohibition available where jurisdictional error, violation of natural justice or procedural fairness — Issue of distinctiveness, relied upon herein, will be raised in opposition proceedings — Distinctiveness within Registrar's jurisdiction to consider — Court lacking authority to prohibit Registrar from performing statutory duties where no evidence acting outside jurisdiction.*

This was an application for an order prohibiting the Registrar of Trade-marks from proceeding with the applications for registration of the trade-marks filed by Eli Lilly and Company for capsules containing the drug "Prozac". The trade-marks were the colours applied to the whole visible surface of the capsules. After advertisement of Lilly's application for the trade-marks in the Trade-marks Journal, Novopharm filed statements of opposition. Lilly brought actions for passing off against Novopharm, Apotex and Nu-Pharm, seeking injunctions to prohibit their use of capsules of the same size, shape and colour as that of the plaintiffs. Reed J. dismissed the actions, and an appeal therefrom is pending.

The issues upon this application were: (1) whether the Federal Court had jurisdiction to grant prohibition against the Registrar of Trade-marks, when she is acting within her jurisdiction; and (2) whether the decision of Reed J. rendered the matter *res judicata*.

*Held*, the application should be dismissed.

(1) In a trade-mark opposition proceeding, a writ of prohibition will be available where there has been a jurisdictional error or a violation of natural justice or procedural fairness. The issue of distinctiveness relied upon herein will be raised in the opposition proceedings, and is within the Registrar's jurisdiction to consider. The Court does not have jurisdiction to prohibit the Registrar from performing the task she is statutorily obligated to perform, where there is no evidence that she is acting outside of her jurisdiction. To find otherwise would be to permit the applicants to by-pass these statutory provisions.

(2) A decision must be final before *res judicata* can apply. If an appeal is pending, the decision is not final. That Reed J.'s decision was pending before the Federal Court of Appeal was sufficient to deny the application for prohibition. The applicants submitted that the lack of a final decision could be remedied by ordering "interim" relief until the appeal is decided. The pre-conditions for application of

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Prohibition — Demande visant à obtenir une ordonnance empêchant le registraire de poursuivre la procédure d'enregistrement des marques de commerce — Un bref de prohibition peut être décerné en cas d'erreur sur la compétence ou de violation de la justice naturelle ou de l'équité procédurale — La question du caractère distinctif soulevée en l'espèce sera examinée dans le cadre de la procédure d'opposition — Elle relève de la compétence du registraire — La Cour n'a pas compétence pour empêcher le registraire de remplir les fonctions que la Loi lui fait obligation de remplir, lorsqu'il n'est pas établi qu'il excède sa compétence.*

Il s'agit d'une demande visant à obtenir une ordonnance empêchant le registraire des marques de commerce de poursuivre la procédure concernant les demandes d'enregistrement des marques de commerce déposées par Eli Lilly and Company relativement à des capsules contenant le médicament appelé «Prozac». Les marques de commerce sont les couleurs appliquées à toute la surface visible des capsules. Après l'annonce de la demande d'enregistrement des marques de commerce dans le Journal des marques de commerce, Novopharm a produit des déclarations d'opposition. Lilly a intenté des actions en imitation frauduleuse contre Novopharm, Apotex et Nu-Pharm et a demandé des injonctions empêchant les défenderesses d'utiliser des capsules de la même taille, de la même forme et de la même couleur que les siennes. Le juge Reed a rejeté les actions, et l'appel interjeté relativement à cette décision est en instance.

Les questions en litige étaient les suivantes: 1) la Cour fédérale a-t-elle compétence pour accorder un bref de prohibition contre le registraire des marques de commerce, lorsque celui-ci agit à l'intérieur de sa compétence et 2) la décision du juge Reed a-t-elle l'autorité de la chose jugée?

*Jugement*: la demande est rejetée.

1) Dans le contexte d'une procédure d'opposition à une marque de commerce, il y a ouverture au bref de prohibition en cas d'erreur sur la compétence ou de violation de la justice naturelle ou de l'équité procédurale. La question du caractère distinctif soulevée en l'espèce sera examinée dans le cadre de la procédure d'opposition et elle relève de la compétence du registraire. La Cour n'a pas compétence pour empêcher le registraire de remplir les fonctions que la Loi lui fait obligation de remplir, lorsqu'il n'est aucunement établi qu'il excède sa compétence. Juger autrement équivaldrait à permettre aux demandresses de contourner ces dispositions législatives.

2) Une décision doit être définitive pour que l'on puisse invoquer l'autorité de la chose jugée. Si un appel est pendant, la décision n'est pas définitive. Le fait que l'appel contre la décision du juge Reed était pendant en Cour d'appel fédérale suffit pour rejeter la demande d'ordonnance de prohibition. Les demandresses ont fait valoir qu'il pouvait être remédié à l'absence d'une décision définitive en

the principle of *res judicata* should not be modified to “fit” the relief sought by the applicants. In fact, the applicants were seeking a stay of proceedings pending disposition of the appeal, but a stay could not be granted because of the lack of evidence of irreparable harm.

Furthermore, there was some doubt about the applicability of *res judicata* in opposition proceedings. *Res judicata* should not bind a party which has not had the opportunity to participate in the proceedings. However, where both parties have been given equal opportunity to present their case and to challenge their opponent’s case, then those parties should be bound by the decision rendered. The Registrar’s decision may then be appealed to the Federal Court. *Res judicata* should apply to opposition boards, but only where the pre-conditions are satisfied. However, on a practical level, the number of technical differences in this area of the law will render the principle of little relevance.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1(4)(b) (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).  
*Ontario Human Rights Code, 1961-62 (The)*, S.O. 1962-63, c. 93.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7, 38(7) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66), 45 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200).  
*Trade-marks Regulations (1996)*, SOR/96-195, s. 44.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*McDonald’s Corp. et al. v. Registrar of Trade Marks et al.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 462; 10 F.T.R. 195 (F.C.T.D.); *Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] F.C. 712; (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 (T.D.).

##### DISTINGUISHED:

*Bell v. Ontario Human Rights Commission*, [1971] S.C.R. 756; (1971), 18 D.L.R. (3d) 1; *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd.*, [1939] Ex. C.R. 58; [1939] 1 D.L.R. 7.

##### CONSIDERED:

*Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673; 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1 (F.C.T.D.);

ordonnant un redressement «provisoire» jusqu’au moment où l’appel sera jugé. Il ne convient pas de modifier les conditions à remplir avant d’appliquer le principe de la chose jugée pour les «ajuster» au redressement recherché par les demandereses. En fait, le redressement que recherchent les demandereses est la suspension d’instance, dans l’attente du jugement d’appel, mais ce redressement ne peut être accordé vu l’absence de preuve d’un préjudice irréparable.

De plus, il n’est pas certain que l’on puisse invoquer la doctrine de la chose jugée dans le cadre de la procédure d’opposition. La chose jugée ne devrait pas lier une partie qui n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure. Toutefois, lorsque les deux parties ont également eu la chance de faire valoir leur position et d’attaquer celle de la partie adverse, elles devraient être liées par la décision rendue. Il est alors possible d’interjeter appel de la décision du registraire à la Cour fédérale. La chose jugée devrait s’appliquer aux commissions formées pour juger les oppositions, mais seulement lorsque les conditions d’application sont remplies. Toutefois, en pratique, les distinctions techniques sont si nombreuses dans ce domaine du droit que la portée du principe sera considérablement restreinte.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)(b) (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 38(7) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66), 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200).  
*Ontario Human Rights Code, 1961-62 (The)*, S.O. 1962-63, ch. 93.  
*Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-195, art. 44.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*McDonald’s Corp. et al. c. Registraire des marques de commerce et al.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 462; 10 F.T.R. 195 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] C.F. 712; (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 (1<sup>re</sup> inst.).

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Bell c. Ontario Human Rights Commission*, [1971] R.C.S. 756; (1971), 18 D.L.R. (3d) 1; *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd.*, [1939] R.C.É. 58; [1939] 1 D.L.R. 7.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673; 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1 (C.F. 1<sup>re</sup>

*Cara Operations Ltd. v. Reg. T.M.* (1985), 10 Admin. L.R. 27; 3 C.P.R. (3d) 145 (F.C.T.D.); *Walt Disney Co. v. Fantasyland Holdings Inc.* (1977), 77 C.P.R. (3d) 356 (T.M.O.B.); *Molson Companies Ltd. v. Halter* (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.).

## REFERRED TO:

*Eli Lilly and Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1992), 42 C.P.R. (3d) 34; 54 F.T.R. 86 (F.C.T.D.); *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 F.C. 71; (1982), 142 D.L.R. (3d) 548; 69 C.P.R. (2d) 136; 45 N.R. 126 (C.A.); *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 494 (F.C.T.D.); *Barwell Food Sales Inc. v. Snyder & Fils Inc.* (1988), 38 C.P.C. (2d) 192; 24 C.P.R. (3d) 102 (Ont. H.C.); *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110; (1987), 38 D.L.R. (4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 46 Man. R. (2d) 241; 25 Admin. L.R. 20; 87 CLLC 14,015; 18 C.P.C. (2d) 273; 73 N.R. 341; *Sunny Crunch Foods Ltd v. Robin Hood Multifoods Inc.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (T.M.O.B.).

## AUTHORS CITED

Sopinka, J. *et al.* *The Law of Evidence in Canada*. Toronto: Butterworths, 1992.

APPLICATION for an order prohibiting the Registrar of Trade-marks from proceeding with the applications for registration of the trade-marks filed by Eli Lilly and Company on the grounds of *res judicata* when an appeal was pending from the dismissal of a passing-off action. Application dismissed.

## APPEARANCES:

*Keri A. F. Johnston* and *Richard Naiberg* for applicants.  
*Anthony G. Creber* and *Patrick S. Smith* for respondent Eli Lilly and Company.  
 No one appearing for respondent Registrar of Trade-marks.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, for applicants.  
*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, for respondent Eli Lilly and Company.

*inst.*; *Cara Operations Ltd. c. Reg. M.C.* (1985), 10 Admin. L.R. 27; 3 C.P.R. (3d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Walt Disney Co. v. Fantasyland Holdings Inc.* (1977), 77 C.P.R. (3d) 356 (C.O.M.C.); *Compagnies Molson Ltée c. Halter* (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Eli Lilly and Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1992), 42 C.P.R. (3d) 34; 54 F.T.R. 86 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 C.F. 71; (1982), 142 D.L.R. (3d) 548; 69 C.P.R. (2d) 136; 45 N.R. 126 (C.A.); *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 494 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Barwell Food Sales Inc. v. Snyder & Fils Inc.* (1988), 38 C.P.C. (2d) 192; 24 C.P.R. (3d) 102 (H.C. Ont.); *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110; (1987), 38 D.L.R. (4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 46 Man. R. (2d) 241; 25 Admin. L.R. 20; 87 CLLC 14,015; 18 C.P.C. (2d) 273; 73 N.R. 341; *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (C.O.M.C.).

## DOCTRINE

Sopinka, J. *et al.* *The Law of Evidence in Canada*. Toronto: Butterworths, 1992.

DEMANDE visant à obtenir une ordonnance empêchant le registraire des marques de commerce de poursuivre la procédure concernant les demandes d'enregistrement déposées par Eli Lilly and Company, sur le fondement de la chose jugée, alors qu'un appel était pendant quant au rejet de l'action en imitation frauduleuse. Demande rejetée.

## ONT COMPARU:

*Keri A. F. Johnston* et *Richard Naiberg*, pour les demandereses.  
*Anthony G. Creber* et *Patrick S. Smith*, pour la défenderesse Eli Lilly and Company.  
 Personne n'a comparu pour le compte du défendeur le registraire des marques de commerce.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, pour les demandereses.  
*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, pour la défenderesse Eli Lilly and Company.

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

[1] TREMBLAY-LAMER J.: This is an application for an order prohibiting the Registrar of Trade-marks from proceeding with the applications for registration of the trade-marks identified and published in the *Trade-marks Journal* of April 24, 1996 (Vol. 43-No. 2165), at page 56 under Serial No. 783,742 and Serial No. 783,743, both filed by the respondent Eli Lilly and Company (Lilly).

#### FACTS

[2] The case deals with the capsules containing fluoxetine hydrochloride or "Prozac". The trade-marks in issue are the (1) "colours pale green and whitish-yellow applied to the whole visible surface of the capsules", and (2) the "colours pale green and pale grey applied to the whole visible surface of the capsules."

[3] In November 1995 Lilly brought actions for passing off, pursuant to section 7 of the *Trade-marks Act*<sup>1</sup> (the Act), against Novopharm, Apotex and Nu-Pharm. Lilly sought injunctions to prohibit the defendants' use of capsules the same size, shape and colour as the plaintiffs', based on the following arguments:

- (i) the colour, shape and size of the 10 and 20 mg fluoxetine hydrochloride capsules formed Lilly's trade dress, and were distinctive to Lilly;
- (ii) the activities of the Defendants would direct attention to their capsules in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between the Defendant's capsules and those of Lilly; and
- (iii) Lilly had filed applications to register the trade dress of their 10 and 20 mg fluoxetine hydrochloride capsules, earlier that year, having Serial Nos. 783,742 and 783,743 on May 25, 1996.

[4] In a decision dated 25 April 1997, Reed J. dismissed the actions.<sup>2</sup> She found:

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

[1] LE JUGE TREMBLAY-LAMER: Il s'agit d'une demande tendant à obtenir une ordonnance empêchant le registraire des marques de commerce de poursuivre la procédure concernant les demandes d'enregistrement des marques de commerce identifiées et annoncées dans le *Journal des marques de commerce* du 24 avril 1996 (Vol. 43, n° 2165), à la page 56, sous les n°s 783,742 et 783,743, déposées toutes deux par la défenderesse Eli Lilly and Company (Lilly).

#### LES FAITS

[2] L'affaire porte sur des capsules contenant du chlorhydrate de fluoxétine ou «Prozac». Les marques en cause sont 1) les [TRADUCTION] «couleurs vert pâle et jaune blanchâtre appliquées à toute la surface visible des capsules» et 2) les [TRADUCTION] «couleurs vert pâle et gris pâle appliquées à toute la surface visible des capsules».

[3] En novembre 1995, Lilly a intenté une action en imitation frauduleuse, sur le fondement de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> (la Loi), contre Novopharm, Apotex et Nu-Pharm. Lilly sollicitait des injonctions empêchant les défenderesses d'utiliser des capsules de la même taille, de la même forme et de la même couleur que les siennes, en invoquant les arguments suivants:

[TRADUCTION]

- (i) la couleur, la forme et la taille des capsules de chlorhydrate de fluoxétine de 10 et 20 mg formaient la présentation de Lilly et étaient distinctives de Lilly;
- (ii) les activités des défenderesses attireraient l'attention sur leurs capsules de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les capsules des défenderesses et celles de Lilly;
- (iii) Lilly avait déposé des demandes en vue d'enregistrer la présentation de ses capsules de chlorhydrate de fluoxétine de 10 et de 20 mg, plus tôt dans le courant de l'année, sous les n°s 783,742 et 783,743 le 25 mai 1996.

[4] Dans une décision datée du 25 avril 1997, le juge Reed a rejeté les actions après avoir ainsi conclu<sup>2</sup>:

(i) There had been no use by Lilly in Canada.<sup>3</sup>

(ii) The capsules are not distinctive of Lilly in Canada.<sup>4</sup>

(iii) The plaintiffs did not prove that the defendants' sale of fluoxetine in capsules having a similar appearance to those of the plaintiff would result in any significant likelihood of confusion.<sup>5</sup>

[5] Lilly has appealed the decision of Reed J. in the passing-off actions to the Federal Court of Appeal. The appeals are still pending.<sup>6</sup>

[6] On 26 May 1995, Lilly filed an application with the Registrar of Trade-marks for the two trade-marks in issue.

[7] The Trade-marks office approved the trade-mark applications and advertised them in the *Trade-marks Journal* for opposition purposes on 26 April 1996.

[8] On 24 September 1996, Novopharm filed statements of opposition against each of the applications, based in summary on the following grounds:

- a) the alleged trade-marks were not used in Canada by Lilly since the date claimed;
- b) the colours of the alleged trade-marks do not of themselves distinguish Lilly's wares;
- c) the alleged trade-marks are not trade-marks being functional; and
- d) Lilly's alleged trade-marks consisting of the colours of its capsules are not distinctive in that the colours do not distinguish its wares from those of others.

[9] Novopharm and Apotex brought an interim motion to stay the opposition proceedings. The motion was dismissed in its entirety by Rothstein J. on 30 June 1997.<sup>7</sup> He was not satisfied that Novopharm would suffer irreparable harm if the motion was not granted, whereas it appeared that Lilly would be prejudiced by an interim stay, by reason of delay before the Trade-marks Opposition Board.

(i) Lilly n'avait pas utilisé la présentation comme marque de commerce au Canada<sup>3</sup>.

(ii) Les capsules n'ont pas de caractère distinctif pour Lilly au Canada<sup>4</sup>.

(iii) Les demandereses n'ont pas prouvé que le fait que les défenderesses vendent la fluoxétine dans des capsules similaires aux leurs est susceptible d'entraîner un important risque de confusion<sup>5</sup>.

[5] Lilly a interjeté appel de la décision du juge Reed dans les actions en imitation frauduleuse auprès de la Cour d'appel fédérale. Les appels sont pendants<sup>6</sup>.

[6] Le 26 mai 1995, Lilly a déposé auprès du registraire des marques de commerce une demande d'enregistrement des deux marques en cause.

[7] Le Bureau des marques de commerce a approuvé les demandes d'enregistrement et les a annoncées dans le *Journal des marques de commerce* en vue de la procédure d'opposition le 26 avril 1996.

[8] Le 24 septembre 1996, Novopharm a produit des déclarations d'opposition à ces deux demandes, fondées en résumé sur les moyens suivants:

[TRADUCTION]

- a) les marques alléguées n'ont pas été utilisées au Canada par Lilly depuis la date indiquée;
- b) les couleurs des marques alléguées ne distinguent pas à elles seules les marchandises de Lilly;
- c) les marques alléguées ne sont pas des marques, du fait qu'elles sont fonctionnelles;
- d) les marques alléguées de Lilly qui consistent dans les couleurs des capsules n'ont pas de caractère distinctif en ce que les couleurs ne distinguent pas ses marchandises de celles des autres.

[9] Novopharm et Apotex ont présenté une requête de mesures provisoires tendant à obtenir la suspension de la procédure d'opposition. La requête a été rejetée dans sa totalité par le juge Rothstein le 30 juin 1997<sup>7</sup>. Il n'était pas convaincu que Novopharm subirait un préjudice irréparable si la requête n'était pas accordée, alors qu'il semblait que Lilly subirait un préjudice si la suspension était accordée, du fait du retard de la

procédure devant la Commission des oppositions des marques de commerce.

## ISSUES

Does the Federal Court have jurisdiction to grant prohibition against the Registrar of Trade-marks, when she is acting within her jurisdiction?

Does the decision of Reed J. render the matter before the Registrar of Trade-marks *res judicata*?

## POSITIONS OF THE PARTIES

[10] In summary, the applicants submit that the decision of Reed J. was rendered, based on extensive evidence submitted by both parties, on precisely the same issues. The matter before the Opposition Board is therefore *res judicata*. To permit the Registrar to continue the opposition proceedings, when a full trial has already been conducted on the issues, would be to permit Lilly to launch a collateral attack on the decision rendered, by bringing proceedings in another forum. To do so would constitute an abuse of process, and as such would be a ground for granting a prohibition, under paragraph 18.1(4)(b) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5] of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7]:

### 18.1 . . .

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

. . .

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

[11] With respect to the decision of Reed J. being under appeal, and thus not a “final” decision, the applicants submitted that the writ of prohibition is a discretionary power, which the Court can tailor to suit the specific facts of this case. They suggested, for example, an “interim” order, which would be lifted if Reed J.’s judgment is overturned on appeal.

## LES QUESTIONS EN LITIGE

La Cour fédérale a-t-elle compétence pour accorder un bref de prohibition contre le registraire des marques de commerce, lorsque celui-ci agit à l’intérieur de sa compétence?

La décision du juge Reed a-t-elle l’autorité de la chose jugée par rapport à la procédure devant le registraire des marques de commerce?

## LA POSITION DES PARTIES

[10] En résumé, les demandereses soutiennent que la décision du juge Reed, fondée sur une preuve abondante présentée par les deux parties, porte précisément sur les mêmes questions. La procédure devant la Commission des oppositions est donc chose jugée. Permettre au registraire de poursuivre la procédure d’opposition, alors qu’un procès complet a déjà eu lieu sur ces questions, ce serait permettre à Lilly de lancer une attaque indirecte contre la décision rendue, en introduisant une procédure devant une autre juridiction. Cela constituerait un abus de procédure, qui justifierait la Cour d’accorder une ordonnance de prohibition selon l’alinéa 18.1(4)b [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7]:

### 18.1 [ . . . ]

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l’office fédéral, selon le cas:

[ . . . ]

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

[11] À l’égard de la décision du juge Reed portée en appel, et qui donc n’est pas une décision «définitive», les demandereses soutiennent que le bref de prohibition est un pouvoir discrétionnaire, que la Cour peut donc moduler en fonction des faits particuliers de l’espèce. Elles ont proposé, par exemple, une ordonnance «provisoire», qui pourrait être levée si le jugement du juge Reed est infirmé en appel.

[12] The respondents, on the other hand, submit that this Court does not have jurisdiction to prevent a federal board, acting within its jurisdiction, from carrying out its duty. The writ of prohibition is restricted to where there has been a jurisdictional error or a violation of natural justice or procedural fairness. There is no evidence before the Court that the Registrar of Trade-marks has committed any reviewable error or violated any rule of natural justice or procedural fairness.

[13] Further, the respondents submit that it is not appropriate for this Court to determine the issue of *res judicata* in these proceedings. There are essential requirements for this principle to apply: a decision must be final; there has to be identity of issues; and there must be identity of parties. Two of these essential elements are not present in this case. Therefore, the doctrine cannot apply.

[14] Finally, there is an important distinction to be drawn between a stay and a prohibition, which is in fact what Novopharm and Apotex are seeking. If seeking a stay, they have failed to prove irreparable harm. If seeking a prohibition, they must show the Registrar is acting outside of her jurisdiction.

#### ANALYSIS

Does the Federal Court have jurisdiction to grant prohibition against the Registrar of Trade-marks, when she is acting within her jurisdiction?

[15] A writ of prohibition lies essentially to prevent an enforcer tribunal from exceeding its jurisdiction. In the context of a trade-mark opposition proceeding, a writ of prohibition will be available where there has been a jurisdictional error or a violation of natural justice or procedural fairness.

[16] As stated by Jerome A.C.J. in *McDonald's Corp. et al. v. Registrar of Trade Marks et al.*:<sup>8</sup>

[12] Les défendeurs, de leur côté, soutient que la Cour n'a pas compétence pour empêcher un office fédéral, agissant à l'intérieur de sa compétence, de remplir ses fonctions. Le bref de prohibition ne s'applique qu'aux cas d'erreur sur la compétence, ou de violation de la justice naturelle ou de l'équité procédurale. On n'a pas rapporté la preuve que le registraire des marques de commerce ait commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire ou ait violé la justice naturelle ou l'équité procédurale.

[13] En outre, les défendeurs font valoir que la procédure n'est pas propice à une décision sur la question de l'autorité de chose jugée. Pour appliquer ce principe, il faut que certaines conditions essentielles soient remplies: la décision invoquée doit être définitive; il doit y avoir identité des questions à trancher; et il doit y avoir identité des parties. Deux de ces éléments essentiels font défaut. Le principe ne peut donc s'appliquer.

[14] Enfin, il existe une distinction importante entre la suspension et le bref de prohibition, qui correspond à ce que Novopharm et Apotex recherchent en fait. Si elles sollicitent une suspension, elles n'ont pas rapporté la preuve d'un préjudice irréparable. Si elles sollicitent un bref de prohibition, elles doivent établir que le registraire excède sa compétence.

#### L'ANALYSE

La Cour fédérale a-t-elle compétence pour accorder un bref de prohibition contre le registraire des marques de commerce, lorsque celui-ci agit à l'intérieur de sa compétence?

[15] Il y a ouverture au bref de prohibition essentiellement pour empêcher un tribunal administratif d'excéder sa compétence. Dans le contexte d'une procédure d'opposition à une marque de commerce, il y aura ouverture au bref de prohibition en cas d'erreur sur la compétence ou de violation de la justice naturelle ou de l'équité procédurale.

[16] Comme l'a noté le juge en chef adjoint Jerome dans l'affaire *McDonald's Corp. et al. c. Registraire des marques de commerce et al.*:<sup>8</sup>

On an application for prerogative relief, my concerns are limited to whether the registrar properly exercised his jurisdiction and whether there has been a denial of natural justice or fairness. As long as these conditions have been fulfilled, the registrar may be entitled to be wrong in law until he has been appealed.<sup>9</sup> [My emphasis.]

[17] It is admitted by the applicants that the issue of distinctiveness relied upon in the present application will be raised in the opposition proceedings and that it falls within the jurisdiction of the Registrar of Trade-marks to consider. There is no authority for this Court to prohibit the Registrar from carrying out duties imposed on her by the statute.

[18] The applicants have submitted the cases of *Bell v. Ontario Human Rights Commission*<sup>10</sup> and *Cara Operations Ltd. v. Reg. T.M.*<sup>11</sup> to support the contention that where there is a clear question of law, an applicant is entitled to apply for prohibition rather than waiting to see if the case goes against it.

[19] The case of *Bell* dealt with an individual who complained to the Ontario Human Rights Commission (the Commission) that he had been denied housing based on discriminatory grounds. The Commission's jurisdiction was limited by *The Ontario Human Rights Code, 1961-62*.<sup>12</sup> Therefore, when a majority of the Supreme Court determined that the matter fell outside of that statute, they held that an order of prohibition could be granted.

[20] In the present case, however, the determination of registrability falls directly within the Registrar's jurisdiction. As a result, *Bell* does not apply.

[21] The case of *Cara Operations*, does not support the applicants' contention, either. In fact, this case strongly supports the respondents' case.

[22] The applicant in *Cara Operations*, brought an application for an order of prohibition to prohibit the Registrar of Trade-marks, in opposition proceedings before him, from receiving and considering as evi-

Dans une demande de redressement discrétionnaire, mon souci se limite au point de savoir si le registraire a exercé régulièrement sa juridiction et s'il y a eu un déni de justice naturelle ou d'équité. Tant que ces conditions ont été remplies, le registraire peut errer en droit jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'un appel<sup>9</sup>. [Non souligné dans l'original.]

[17] Les demandresses conviennent que la question du caractère distinctif soulevée dans la présente demande sera examinée dans la procédure d'opposition et qu'elle relève de la compétence du registraire des marques de commerce. Il n'existe pas de jurisprudence selon laquelle la Cour pourrait empêcher le registraire d'exercer les fonctions que lui impose la loi.

[18] Les demandresses citent les affaires *Bell c. Ontario Human Rights Commission*<sup>10</sup> et *Cara Operations Ltd. c. Reg. M.C.*<sup>11</sup> au soutien de leur prétention que, dans le cas où se pose une question manifeste de droit, une partie peut demander un bref de prohibition plutôt que d'attendre pour voir si la décision lui sera défavorable.

[19] Dans l'affaire *Bell*, une personne s'était plainte à l'Ontario Human Rights Commission (la Commission) qu'on lui avait refusé un logement pour des motifs discriminatoires. La compétence de la Commission était définie par *The Ontario Human Rights Code, 1961-62*.<sup>12</sup> Ayant conclu que l'affaire tombait en dehors du champ d'application de la loi, les juges majoritaires de la Cour suprême ont estimé qu'une ordonnance de prohibition pouvait être accordée.

[20] Dans la présente affaire, par contre, la décision sur l'enregistrabilité relève directement de la compétence du registraire. Il n'est donc pas question d'appliquer l'affaire *Bell*.

[21] Quant à l'affaire *Cara Operations*, elle ne soutient pas non plus la prétention des demandresses. Au contraire, elle fournit même un argument de poids en faveur de la thèse des défendeurs.

[22] Dans cette affaire, la requérante sollicitait une ordonnance de prohibition qui interdirait au registraire des marques de commerce de recevoir en preuve et d'examiner, dans le cours d'une procédure d'opposi-

dence documents filed in previous opposition proceedings between the same parties.

[23] Walsh J. held that the only possible prejudice to the applicant would be the necessity of rearguing the same material.

Moreover even at the risk to applicant of having to eventually re-argue at length before the Registrar at an oral hearing in which applicant will oppose the introduction of this evidence, issues which the applicant successfully argued before the Court of Appeal in the expungement proceedings, it appears to me that it is premature to depart from the detailed procedures set out in the Trade Marks Rules leading to an eventual hearing of the opposition. To require the Registrar to do so would establish a precedent which might not be limited, as applicant contends, to the unusual circumstances of this particular case where the Court of Appeal has already decided that this evidence was inadmissible in expungement proceedings, but might have far reaching consequences. There can be no prejudice to the applicant, other than possible delay and the necessity of further argument on the issue if the matter is left for eventual decision in the first instance by the Registrar after full argument before him, since if he decides that portions of this evidence can be considered in arriving at his decision on the opposition, this decision can always be appealed by applicant.<sup>13</sup>

[24] Later in the same judgment, Walsh J. states that the Court should not intervene where the statute provides an appeal.

Moreover the Court should not exercise its discretion to grant the prohibitory relief claimed since there is an appeal provided for under s. 56 of the Trade Marks Act.

. . . this Court should not exercise its discretion so as to grant a writ of prohibition against the Registrar and prevent him from considering this issue at the proper time in accordance with the provisions of the Trade Marks Act and Rules.<sup>14</sup>

[25] The approach taken by Walsh J. is reflective of this Court's treatment of applications for orders of prohibition against the Registrar or Commissioner of Patents in trade-mark and patent cases.<sup>15</sup> The case of *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* provides a useful quote from Heald J.'s decision in *Friendly Ice Cream Corp.*<sup>16</sup> which neatly encapsu-

tion, des documents déposés dans des procédures d'opposition antérieures entre les mêmes parties.

[23] Le juge Walsh a jugé que le seul préjudice que pourrait subir la requérante serait de devoir exposer de nouveau la même argumentation.

De plus, quitte à ce que la requérante se voie en fin de compte obligée d'exposer de nouveau et en détails, devant le registraire, au cours d'une audition où elle s'opposera à la production de cette preuve, des arguments qu'elle a fait valoir avec succès devant la Cour d'appel dans les procédures en radiation, il me semble qu'il est prématuré de s'écarter des procédures détaillées prévues au Règlement sur les marques de commerce qui conduisent à une audition éventuelle de l'opposition. Exiger que le registraire agisse ainsi, ce serait créer un précédent qui ne se limiterait peut-être pas, comme le prétend la requérante, aux circonstances exceptionnelles de la présente espèce où la Cour d'appel a déjà décidé que cette preuve était inadmissible dans des procédures en radiation, mais qui pourrait avoir des conséquences d'une portée considérable. La requérante ne subirait aucun préjudice, à l'exception d'un délai et de la nécessité de présenter d'autres arguments sur ce point, dans le cas où le registraire serait appelé à trancher la question en première instance après avoir entendu tous les arguments pertinents, car si celui-ci décidait qu'il peut tenir compte de certaines parties de cette preuve en rendant sa décision dans les procédures d'opposition, il serait toujours loisible à la requérante de porter cette décision en appel<sup>13</sup>.

[24] Plus loin dans le jugement, le juge Walsh note que la Cour ne devrait pas intervenir lorsque la loi prévoit un droit d'appel.

En outre, la Cour ne devrait pas se servir de son pouvoir discrétionnaire pour émettre le bref de prohibition demandé étant donné qu'un droit d'appel a été prévu à l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce.

[. . .] la Cour de céans ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder un bref de prohibition contre le registraire et l'empêcher d'examiner ce point en litige en temps opportun conformément aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce et du Règlement sur les marques de commerce<sup>14</sup>.

[25] La position prise par le juge Walsh indique de quelle façon la Cour traite les demandes d'ordonnances de prohibition contre le registraire ou le commissaire des brevets dans le contentieux des marques de commerce et des brevets<sup>15</sup>. On trouve dans l'affaire *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* un extrait fort utile de la décision du juge Heald

lates this Court's treatment of the issue:

I have no difficulty whatsoever in concluding that this portion of the statement of claim must be struck out . . . the *Trade Marks Act* provides the way in which applications for trade marks may be opposed . . . [it] contains a complete code of procedure in such circumstances which has to be followed. I know of no authority which would allow the Court to abridge or by-pass these statutory provisions. This, in effect, is what the plaintiff is asking the Court to do . . . .

[26] In my opinion, the applicants are attempting a similar approach. This Court does not have jurisdiction to prohibit the Registrar from performing the task she is statutorily obligated to perform, where there is no evidence that she is acting outside of her jurisdiction. To find otherwise, would be to permit the applicants to by-pass these statutory provisions.

Does the decision of Reed J. render the matter before the Registrar of Trade-marks *res judicata*?

[27] The applicants submit that it would be an abuse of process to continue the matter, as the issues have been decided before Reed J., and therefore the matter is *res judicata*.

[28] There are three main components to the principle of *res judicata*:

- (a) a final judicial decision pronounced by a court of competent jurisdiction,
- (b) identity of the action or issue, and
- (c) identity of the parties.<sup>17</sup>

[29] A decision must be final before *res judicata* can apply. If an appeal is pending, the decision is not final.<sup>18</sup>

[30] In the present action, the decision of Reed J. is pending before the Federal Court of Appeal. This alone is sufficient to deny the application for prohibition.

dans *Friendly Ice Cream Corp.*<sup>16</sup>, extrait qui résume en termes limpides la jurisprudence de la Cour en la matière:

[TRADUCTION] Je n'ai aucune difficulté à conclure que cette partie de la déclaration doit être radiée [. . .] la *Loi sur les marques de commerce* prévoit la façon dont on peut s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques de commerce [. . .] [elle] renferme un code complet de la procédure que l'ont doit suivre dans de tels cas. Il n'est pas dans les pouvoirs de la Cour, à ma connaissance, de restreindre ces dispositions de la loi ni d'y passer outre. C'est en fait ce que la demanderesse demande à la Cour de faire, [. . .]

[26] À mon avis, c'est également ce que les demandereses cherchent à faire. La Cour n'a pas compétence pour empêcher le registraire de remplir les fonctions que la loi lui fait obligation de remplir, lorsqu'il n'est aucunement établi qu'il excède sa compétence. Juger autrement équivaudrait à permettre aux demandereses de contourner ces dispositions législatives.

La décision du juge Reed a-t-elle l'autorité de la chose jugée par rapport à la procédure devant le registraire des marques de commerce?

[27] Les demandereses font valoir que ce serait un abus de procédure de poursuivre l'affaire, du fait que les questions ont été tranchées par le juge Reed et que l'affaire est donc chose jugée.

[28] Le principe de l'autorité de la chose jugée comporte trois éléments principaux:

- a) une décision définitive prononcée par un tribunal compétent;
- b) l'identité de l'action ou de la question en litige;
- c) l'identité des parties<sup>17</sup>.

[29] Une décision doit être définitive pour que l'on puisse invoquer l'autorité de la chose jugée. Si un appel est pendant, la décision n'est pas définitive<sup>18</sup>.

[30] En l'espèce, l'appel contre la décision du juge Reed est pendant en Cour d'appel fédérale. Cela seul suffit pour rejeter la demande d'ordonnance de prohibition.

[31] In fact, the applicants concede that the decision is not final, but submit that this can be remedied by ordering “interim” relief until the appeal is decided. If the appeal is granted, the prohibition would be lifted.

[32] I do not believe it is appropriate to modify the pre-conditions of the principle of *res judicata*, in order to “fit” the relief sought by the applicants. The decision is not final pending the determination of the appeal. Therefore, there is no *res judicata*; and, there is no abuse of process in the proceedings before the Registrar.

[33] The nature of the relief sought by the applicants is in fact a stay of proceedings, pending the disposition of the appeal. A writ of prohibition is not a stay—different conditions apply. In the present case, a stay could not be granted because of the lack of evidence of irreparable harm, which is an essential component of a stay application.<sup>19</sup>

[34] Further, there is some doubt as to the applicability of the doctrine of *res judicata* in opposition proceedings.

[35] In the case of *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.*,<sup>20</sup> the trade-marks officer [at page 248] clearly stated that “*res judicata* would not apply in an opposition proceeding.” In the case of *Walt Disney Co. v. Fantasyland Holdings Inc.*, the trade-marks hearings officer cited *Sunny Crunch*, *supra*, and expanded on the reasoning.

It is well established that the concept of *res judicata* does not apply in opposition proceedings [references omitted]. The Registrar is free to decide each case on its own merits. If the Registrar is not to be bound by prior opposition board decisions or Federal Court Appeals, then it follows that passing off decisions of other courts should also not be binding. The issues in other actions, are bound to differ at least slightly, the evidence presented will be different from that presented in the opposition process and the material dates may be different.<sup>21</sup>

[31] En fait, les demanderessees concèdent que la décision n’est pas définitive, mais plaident qu’il est possible de remédier à cela en ordonnant un redressement «provisoire» jusqu’au moment où l’appel sera jugé. Si l’appel est accordé, la prohibition serait levée.

[32] Je ne crois pas qu’il convienne de modifier les conditions à remplir avant d’appliquer le principe de la chose jugée pour les «ajuster» au redressement recherché par les demanderessees. La décision n’est pas définitive tant que l’appel n’est pas jugé. Donc, il n’y a pas de chose jugée et la procédure devant le registraire ne peut constituer un abus de procédure.

[33] Le redressement que recherchent les demanderessees est en fait une suspension de procédure, dans l’attente du jugement d’appel. Un bref de prohibition n’est pas une suspension—it comporte des conditions différentes. En l’espèce, il ne saurait être question d’accorder une suspension d’instance du fait de l’absence de preuve d’un préjudice irréparable, la preuve d’un tel préjudice constituant une condition essentielle pour obtenir la suspension d’instance<sup>19</sup>.

[34] De plus, il n’est pas certain que l’on puisse invoquer la doctrine de la chose jugée dans les procédures d’opposition.

[35] Dans l’affaire *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.*,<sup>20</sup> l’agent d’audience [à la page 248] affirme nettement que [TRADUCTION] «l’exception de chose jugée ne s’applique pas dans les procédures d’opposition». Dans l’affaire *Walt Disney Co. c. Fantasyland Holdings Inc.*, l’agent d’audience cite l’affaire *Sunny Crunch*, précitée, et développe son raisonnement.

[TRADUCTION] Il est bien établi que le concept de chose jugée ne s’applique pas dans les procédures d’opposition [références omises]. Le registraire a la liberté de décider chaque affaire selon son bien-fondé. Si le registraire n’est pas lié par les décisions antérieures de la Commission des oppositions ou les arrêts de la Cour d’appel fédérale, il s’ensuit que les décisions des autres tribunaux en matière d’imitation frauduleuse ne doivent pas non plus lier la Commission des oppositions. Dans d’autres actions, les questions vont nécessairement présenter des différences, au moins légères, la preuve présentée sera différente de celle présentée dans la procédure d’opposition et les dates

Although this principle has been cited in several opposition decisions, it has not yet been specifically addressed by this Court.

[36] The reasoning of these decisions was based on that of Gibson J. in *Molson Companies Ltd. v. Halter*,<sup>22</sup> where he held that *res judicata* did not apply to section 44 (now section 45 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200]) proceedings before the Registrar, because of the involvement of the public interest. Section 44 (now section 45) of the *Trade-marks Act* deals with expungement proceedings.

[37] The underlying rationale of these decisions is that the Registrar is responsible for ensuring the purity of the record and that this task should not be tainted by the factually specific arguments of parties to an opposition proceeding. As Gibson J. stated:

Moreover, the doctrine of *res judicata* or the application of any principle not technically so denominated but having an effect equivalent to *res judicata* cannot apply to proceedings under s. 44 of the *Trade Marks Act*. This is so because there is a public interest in proceedings under s. 44 of the *Trade Marks Act* to maintain and preserve the purity of the register, which public interest transcends the rival claims between parties as to their respective interests, namely, the interest of the registrant and the interest of any other person in the registration.<sup>23</sup>

[38] It is important to note, however, that the procedure surrounding section 44 (now section 45) is very different from an opposition proceeding. As indicated by Gibson J., an expungement proceeding is not an ordinary proceeding between two parties.

A proceeding, however, under s. 44 of the *Trade Marks Act* is not an ordinary proceeding *inter partes*. For example, in such a proceeding before the Registrar of Trade Marks, affidavit or statutory declaration evidence of the registrant only may be filed and considered by the Registrar. No cross-examination may be had on any such affidavit or statutory declaration by any third party or by the Registrar. For these reasons, *res judicata* or any principle having an equivalent result does not apply.<sup>24</sup>

auxquelles il faut se placer pour apprécier certains éléments pourront aussi différer<sup>21</sup>.

Bien que ce principe ait été invoqué dans plusieurs décisions en matière d'opposition, la Cour ne l'a pas encore abordé de façon particulière.

[36] Le raisonnement suivi dans ces décisions est fondé sur celui du juge Gibson dans l'affaire *Compagnies Molson Ltée c. Halter*<sup>22</sup>, où il a jugé que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée dans les procédures instruites par le registraire en vertu de l'article 44 (devenu l'article 45 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200]), parce qu'elles mettent en jeu l'intérêt public. L'article 44 (devenu l'article 45) de la *Loi sur les marques de commerce* traite de la procédure en radiation.

[37] Le fondement de ces décisions est que le registraire est chargé d'assurer l'intégrité du registre et que cette fonction ne doit pas être compromise par les arguments rattachés aux faits particuliers que font valoir les parties à une procédure d'opposition. Comme l'a dit le juge Gibson:

En outre, la doctrine de la chose jugée ou un principe appelé autrement mais ayant un effet semblable à celui de la chose jugée ne peuvent pas s'appliquer à des recours en vertu de l'art. 44 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cela s'explique du fait que ces recours mettent en jeu l'intérêt public qui veut que l'intégrité du registraire soit protégée contre les atteintes des prétentions opposées des parties agissant dans leur propre intérêt, c'est-à-dire le titulaire de l'enregistrement et toute autre personne privée intéressée à l'enregistrement<sup>23</sup>.

[38] Il importe de noter, cependant, que la procédure de l'article 44 (devenu l'article 45) est très différente d'une procédure d'opposition. Comme l'a indiqué le juge Gibson, le procédure de radiation n'est pas une procédure ordinaire qui oppose deux parties.

Toutefois, un recours en vertu de l'art. 44 de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas une action ordinaire entre des parties. Par exemple, dans une telle procédure devant le registraire des marques de commerce, seule peut être produite et prise en considération par le registraire la preuve faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration statutaire du titulaire de l'enregistrement. Cet affidavit ou cette déclaration statutaire ne peuvent être l'objet d'un contre-interrogatoire par une tierce partie ou par le registraire. Pour ces motifs, entre autres, le principe de la chose

[39] Contrast this with an opposition proceeding where both parties may submit affidavit evidence and make representations,<sup>25</sup> seek an opportunity to cross-examine the other party's evidence,<sup>26</sup> and eventually request an oral hearing.<sup>27</sup> In my opinion, *res judicata* should not bind a party which has not had the opportunity to participate in the proceedings. However, where both parties have been given equal opportunity to present their case and to challenge their opponent's case, then those parties should be bound by the decision rendered. The decision of the Registrar may then be appealed to the Federal Court.

[40] Although this point is not necessary to decide the matter before me, I am of the opinion that *res judicata* should apply to opposition boards, but only where the pre-conditions are satisfied. However, on a practical level, I note that the number of technical differences in this area of the law will render the principle of little relevance.

[41] Finally, the applicants have submitted the case of *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd.*<sup>28</sup> for the proposition that where an applicant fails in a passing-off action, it is estopped from applying for registration.

[42] In that case, President Maclean held that where the Judicial Committee of the Privy Council had rejected the passing-off claim, it would be an abuse of process to allow the losing party to then bring an application for registration:

In view of the judgment of the Judicial Committee in the infringement action taken by the petitioner, the Objecting Party here having been one of the defendants therein, I feel impelled to the conclusion that the issues raised in the petition are *res judicata* . . . . It would seem to me that to allow the petition to proceed further would be an abuse of the machinery of the courts, and would offend against the rule that there must be a finality in litigation . . . . I think

jugée ou un principe dont l'effet serait le même ne s'applique pas dans ce cas<sup>24</sup>.

[39] Cela est fort différent de la procédure d'opposition dans laquelle les deux parties peuvent présenter une preuve par affidavit et des observations<sup>25</sup>, demander l'autorisation de contre-interroger l'auteur des affidavits déposés par l'autre partie<sup>26</sup> et finalement demander une audience<sup>27</sup>. À mon avis, la chose jugée ne devrait pas lier une partie qui n'a pas eu la possibilité de participer à la procédure. Toutefois, lorsque les deux parties ont également eu la chance de faire valoir leur position et d'attaquer celle de la partie adverse, elles devraient être liées par la décision rendue. Il est alors possible d'interjeter appel de la décision du registraire auprès de la Cour fédérale.

[40] Bien qu'il ne soit pas nécessaire, pour trancher l'affaire, de prendre position sur ce point, je suis d'avis que la chose jugée devrait s'appliquer aux commissions formées pour juger les oppositions, mais seulement lorsque les conditions d'application sont remplies. Toutefois, en pratique, je note que les distinctions techniques sont si nombreuses dans ce domaine du droit que la portée du principe sera considérablement restreinte.

[41] Enfin, les demanderesses ont invoqué l'affaire *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd.*<sup>28</sup> pour établir la proposition que le demandeur qui est débouté d'une action en imitation frauduleuse serait irrecevable à demander l'enregistrement.

[42] Dans cette affaire, le président Maclean a statué que, dès lors que le Comité judiciaire du Conseil privé avait rejeté la demande en imitation frauduleuse, ce serait un abus de procédure de permettre à la partie qui a succombé d'introduire ensuite une demande d'enregistrement:

[TRADUCTION] Vu le jugement du Comité judiciaire dans l'action en contrefaçon intentée par la requérante, l'opposante ayant été l'une des défenderesses dans cette autre affaire, je me sens obligé de conclure que les questions soulevées dans la requête sont chose jugée [. . .] Laisser procéder la requête serait, me semble-t-il, tolérer un abus de la justice et continuer de contrevenir au principe voulant que tout litige ait une fin [. . .] Je crois que l'arrêt du Comité

that the judgment of the Judicial Committee is conclusive of the matter.<sup>29</sup>

[43] In the present action, as I said earlier, the decision of Reed J. has been appealed to the Court of Appeal, and thus, is not a “final decision”, as required by the doctrine of *res judicata*. Therefore, this case can be distinguished from *Canadian Shredded Wheat, supra*, since Reed J.’s judgment is not “conclusive of the matter.”

[44] For these reasons, the application for prohibition is dismissed.

<sup>1</sup> R.S.C., 1985, c. T-13.

<sup>2</sup> *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673 (F.C.T.D.), at p. 719.

<sup>3</sup> *Ibid.*, at p. 719.

<sup>4</sup> *Ibid.*, at p. 721.

<sup>5</sup> *Ibid.*, at p. 724.

<sup>6</sup> A-391-97, A-392-97 and A-393-97.

<sup>7</sup> Order of Rothstein J. (30 June 1997).

<sup>8</sup> (1987), 15 C.P.R. (3d) 462 (F.C.T.D.).

<sup>9</sup> *Ibid.*, at p. 470.

<sup>10</sup> [1971] S.C.R. 756.

<sup>11</sup> (1985), 10 Admin. L.R. 27 (F.C.T.D.).

<sup>12</sup> S.O. 1961-62, c. 93.

<sup>13</sup> *Cara Operations, supra*, note 11, at p. 38.

<sup>14</sup> *Ibid.*, at pp. 39-40.

<sup>15</sup> *Eli Lilly and Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1992), 42 C.P.R. (3d) 34 (F.C.T.D.); *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O’Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 F.C. 71 (C.A.); *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 494 (F.C.T.D.).

<sup>16</sup> *Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] F.C. 712 (T.D.), at p. 716.

<sup>17</sup> J. Sopinka, S. Lederman & A. Bryant, *The Law of Evidence in Canada* (Toronto: Butterworths, 1992), at pp. 990-991.

<sup>18</sup> *Ibid.*, at p. 993, citing *Barwell Food Sales Inc. v. Snyder & Fils Inc.* (1988), 38 C.P.C. (2d) 192 (Ont. H.C.).

<sup>19</sup> *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110.

<sup>20</sup> (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (T.M.O.B.).

<sup>21</sup> *Walt Disney Co. v. Fantasyland Holdings Inc.* (1977), 77 C.P.R. (3d) 356 (T.M.O.B.), at p. 364.

<sup>22</sup> (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.).

<sup>23</sup> *Ibid.*, at p. 181.

judiciaire a vidé la question<sup>29</sup>.

[43] Dans la présente action, comme je l’ai indiqué, il a été interjeté appel de la décision du juge Reed auprès de la Cour d’appel, de telle sorte que cette décision n’est pas une «décision définitive», comme l’exige le principe de la chose jugée. Il est donc possible d’établir une distinction entre la présente affaire et l’affaire *Canadian Shredded Wheat*, précitée, puisque le jugement du juge Reed ne «vide pas la question».

[44] Pour ces motifs, la demande d’ordonnance de prohibition est rejetée.

<sup>1</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13.

<sup>2</sup> *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 719.

<sup>3</sup> *Ibid.*, à la p. 719.

<sup>4</sup> *Ibid.*, à la p. 721.

<sup>5</sup> *Ibid.*, à la p. 724.

<sup>6</sup> A-391-97, A-392-97 et A-393-97.

<sup>7</sup> Ordonnance du juge Rothstein (30 juin 1997).

<sup>8</sup> (1987), 15 C.P.R. (3d) 462 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>9</sup> *Ibid.*, à la p. 470.

<sup>10</sup> [1971] R.C.S. 756.

<sup>11</sup> (1985), 10 Admin. L.R. 27 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>12</sup> S.O. 1961-62, ch. 93.

<sup>13</sup> *Cara Operations*, précitée, note 11, à la p. 38.

<sup>14</sup> *Ibid.*, aux p. 39 et 40.

<sup>15</sup> *Eli Lilly and Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1992), 42 C.P.R. (3d) 34 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O’Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.); *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 494 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>16</sup> *Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] C.F. 712 (1<sup>re</sup> inst.), à p. 716.

<sup>17</sup> J. Sopinka, S. Lederman & A. Bryant, *The Law of Evidence in Canada* (Toronto: Butterworths, 1992), aux p. 990 et 991.

<sup>18</sup> *Ibid.*, à la p. 993, citant *Barwell Food Sales Inc. v. Snyder & Fils Inc.* (1988), 38 C.P.C. (2d) 192 (H.C. Ont.).

<sup>19</sup> *Manitoba (Procureur Général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110.

<sup>20</sup> (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (C.O.M.C.).

<sup>21</sup> *Walt Disney Co. v. Fantasyland Holdings Inc.* (1977), 77 C.P.R. (3d) 356 (C.O.M.C.), à la p. 364.

<sup>22</sup> (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>23</sup> *Ibid.*, à la p. 181.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 38(7) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66].

<sup>26</sup> *Trade-marks Regulations (1996)*, [SOR/96-195], s. 44.

<sup>27</sup> *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 38.

<sup>28</sup> [1939] Ex. C.R. 58.

<sup>29</sup> *Ibid.*, at pp. 62-63.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 38(7) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66].

<sup>26</sup> *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, [DORS/96-195], art. 44.

<sup>27</sup> *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 38.

<sup>28</sup> [1939] R.C.É. 58.

<sup>29</sup> *Ibid.*, aux p. 62 et 63.