

A-391-97
Eli Lilly & Company, Eli Lilly Canada, Inc.
(Appellants) (Plaintiffs)

v.

Novopharm Limited *(Respondent) (Defendant)*

A-392-97
Eli Lilly & Company, Eli Lilly Canada, Inc.
(Appellants) (Plaintiffs)

v.

Nu-Pharm Inc. *(Respondent) (Defendant)*

A-393-97
Eli Lilly & Company, Eli Lilly Canada, Inc.
(Appellants) (Plaintiffs)

v.

Apotex Inc. *(Respondent) (Defendant)*

INDEXED AS: ELI LILLY AND CO. v. NOVOPHARM LTD.
(C.A.)

Court of Appeal, Desjardins, Sexton and Sharlow
 J.J.A.—Toronto, October 16, 17, 18, 19, 20; Ottawa,
 December 19, 2000.

Trade marks — Infringement — Passing-off — Whether size, shape and colour of drug capsules had acquired secondary meaning — Whether confusion likely — Examination and application of S.C.C. decision in Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc. with respect to passing-off — Target clientele including patients, not professionals only — General rules in passing-off action apply to prescription drug market without difference or exception — Appearance of prescription drug may constitute trade-mark right, but not where, as here, appearance not proven to constitute distinguishing feature of product — Obiter discussion of transfer, licensing of trade-mark rights.

Eli Lilly Canada Inc., a wholly-owned subsidiary of the United States-based Eli Lilly and Company, both sell fluoxetine hydrochloride under the brand name Prozac. Lilly Canada marketed Prozac under a licensing agreement with

A-391-97
Eli Lilly & Company et Eli Lilly Canada, Inc.
(appelantes) (demanderesses)

c.

Novopharm Limited *(intimée) (défenderesse)*

A-392-97
Eli Lilly & Company et Eli Lilly Canada, Inc.
(appelantes) (demanderesses)

c.

Nu-Pharm Inc. *(intimée) (défenderesse)*

A-393-97
Eli Lilly & Company et Eli Lilly Canada, Inc.
(appelantes) (demanderesses)

c.

Apotex Inc. *(intimée) (défenderesse)*

RÉPERTORIÉ: ELI LILLY AND CO. c. NOVOPHARM LTD.
(C.A.)

Cour d'appel, juges Desjardins, Sexton et Sharlow,
 J.C.A.—Toronto, 16, 17, 18, 19 et 20 octobre; Ottawa,
 19 décembre 2000.

Marques de commerce — Contrefaçon — Commercialisation trompeuse — La question porte sur le point de savoir si la taille, la forme et la couleur de capsules de médicament ont acquis une signification secondaire — Risque de confusion — Examen et application de l'arrêt de la C.S.C. Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. au sujet de l'imitation frauduleuse — La clientèle visée comprend les patients, non les seuls professionnels — Les règles générales de l'action en imitation frauduleuse s'appliquent au marché des médicaments délivrés sur ordonnance sans distinction ou exception — L'apparence d'un médicament délivré sur ordonnance peut constituer un droit de marque de commerce, mais non lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas établi que l'apparence constitue un caractère distinctif du produit — Examen en obiter du transfert de droits de marque et de la concession de licence.

Eli Lilly Canada Inc. est une filiale à cent pour cent de la société américaine Eli Lilly et les deux sociétés vendent du chlorhydrate de fluoxétine sous le nom de marque Prozac. Lilly Canada a commercialisé le Prozac en vertu d'un

Lilly U.S. In 1996, after the expiry of the patent for Prozac, the respondents entered the market with products of similar appearance. In the Trial Division, the appellants claimed that the respondents had passed off their generic fluoxetine hydrochloride capsules as the appellants' Prozac brand. The Trial Judge stated that the issue was whether the capsule appearance of the Lilly fluoxetine was distinctive as an indication of trade source or provenance, and whether the use of a similar capsule appearance by the defendants would result in a likelihood of confusion. Reed J. found that the appellants had not proven that the size, shape and colour of the Prozac capsules had acquired a secondary meaning or that the respondents' sale of their product was likely to cause confusion. She further found that there was no valid licence to use the size, shape and colour of Prozac as a trade-mark. This was an appeal from that decision.

Held, the appeal should be dismissed.

The key issue was whether the Trial Judge correctly applied the Supreme Court of Canada decision in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120 and the law as to passing-off. A subsidiary issue was whether the Trial Judge erred in her appreciation of the licensing arrangements of the appellants.

In *Ciba-Geigy*, the Supreme Court confirmed the three necessary components of a passing-off action and noted that a manufacturer must avoid creating confusion in the public mind by a get-up identical to that of a product which has acquired a secondary meaning by reason of its get-up. The S.C.C. also pointed out that while it is the competitor who is chiefly concerned by the unfair act of passing-off, there is also a public interest concern: the protection of customers. It observed that drug companies are limited in the way of distinguishing the get-up of their products: their shape, size and colour. Reversing the decision of the Ontario Court of Appeal in *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.) which had limited the consumer market for prescription drugs to professionals, the S.C.C. determined that patients/customers were to be included in the target clientele, together with physicians, dentists and pharmacists.

The *Ciba-Geigy* decision stands for two propositions: the target clientele in the pharmaceutical field encompasses the patient; and the general rules in a passing-off action apply

accord de licence passé avec Lilly U.S. En 1996, après l'expiration du brevet du Prozac, les intimées ont lancé sur le marché des produits d'apparence similaire. Devant la Section de première instance, les appelantes ont prétendu que les intimées avaient fait passer leurs capsules de chlorhydrate de fluoxétine générique pour des produits de la marque Prozac des appelantes. Le juge de première instance a indiqué que le litige portait sur la question de savoir si l'apparence de la capsule de fluoxétine de Lilly était caractéristique et constituait une indication de sa source ou de son origine commerciale, et si l'utilisation par les défenderesses d'une capsule d'apparence similaire était susceptible de semer la confusion. M^{me} le juge Reed a conclu que les appelantes n'avaient pas établi que la taille, la forme et la couleur de fluoxétine de la marque Prozac avaient acquis une signification secondaire ni que la vente de leur produit par les intimées était de nature à causer de la confusion. Elle a également conclu qu'il n'existait pas d'accord de licence valide autorisant l'utilisation de la taille, de la forme et de la couleur des capsules de Prozac à titre de marque de commerce. Il s'agit d'un appel de cette décision.

Arrêt: l'appel est rejeté.

La question fondamentale est de décider si le juge de première instance a appliqué de manière correcte la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120 et les règles en matière de commercialisation trompeuse. Se pose aussi une question incidente, qui consiste à savoir si le juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation des accords de licence entre les appelantes.

Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour suprême a confirmé les trois éléments nécessaires dans une action en commercialisation trompeuse et a fait observer que le fabricant doit éviter de créer 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. La C.S.C. a également signalé que, si le premier intéressé est le concurrent lésé par l'acte déloyal de commercialisation trompeuse, les litiges en matière de concurrence déloyale concernent l'intérêt public: la protection des consommateurs. Elle a fait observer que les sociétés pharmaceutiques sont limitées dans le choix d'éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits: il ne leur reste que la forme, la taille et la couleur. Infirmant la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), qui avait limité aux professionnels de la santé la clientèle visée par les médicaments délivrés sur ordonnance, la C.S.C. a jugé que les patients/clients devaient être compris dans la clientèle visée, avec les médecins, dentistes et pharmaciens.

L'arrêt *Ciba-Geigy* établit deux propositions: la clientèle visée dans le domaine pharmaceutique comprend le patient et les règles générales de l'action en commercialisation

to the prescription drug market without any difference or exception. It cannot be said that the S.C.C. is of the view that the appearance of a prescription drug constitutes in every case a trade-mark right. Each case must be demonstrated by relevant evidence.

The dispute herein concerned the extent to which potential patients and members of the general public were to be included as the target clientele in a passing-off action in the field of prescription drugs. The Trial Judge did not apply *Ciba-Geigy* incorrectly, nor did she misdirect herself as to the law. In effect, she found that the scope of "target clientele" did not matter since the get-up had not become sufficiently associated with the product to create confusion with the respondents' products. It was open to the Trial Division Judge, as a trier of fact, to conclude that the appellants had not met the requirements of a passing-off action.

Although it was not necessary to pronounce on the question whether Reed J. had correctly interpreted subsection 50(1) of the Act, the Court dealt with this issue in view of its importance and because it was pronounced upon by the Judge below. The 1991 and 1995 agreements and subsection 50(1) of the Act dispose completely of the respondents' argument that the use by Lilly Canada of the alleged trade-mark rights of Lilly US was unlicensed and that the appellants' claim should have failed for that reason. Subsection 50(1) of the Act, enacted in 1993, must be read in the light of the pre-existing registered user provisions it replaced. Those provisions required that a licensee be a registered user if the trade-mark was registered. The mischief to be remedied by the new subsection 50(1) was the restrictive character of the existing law relating to the transfer and licensing of trade-marks. The new provision revoked the concept of registered user. The respondents relied upon the case of *Robert Crean & Co., Ltd. v. Dobbs & Co.*, [1930] S.C.R. 307, but that decision was one of the reasons why legislation was enacted to change the law.

trompeuse s'appliquent au marché des médicaments délivrés sur ordonnance sans distinction ou exception. On ne peut dire que la C.S.C. est d'avis que l'apparence d'un médicament délivré sur ordonnance constitue dans chaque cas un droit de marque de commerce. Une preuve pertinente doit le démontrer dans les circonstances de chaque espèce.

Le litige entre les parties porte sur l'inclusion ou l'exclusion des patients potentiels et du grand public de la clientèle visée par une action en commercialisation trompeuse de médicaments d'ordonnance. Le juge de première instance n'a pas mal appliqué l'arrêt *Ciba-Geigy* et ne s'est pas fondé sur des considérations erronées en droit. En effet, elle a jugé que l'ampleur de la «clientèle visée» n'importait pas puisque la présentation n'était pas devenue suffisamment associée au produit pour créer de la confusion avec les produits des intimées. Il lui était loisible, en tant que juge du fait, de conclure que les appelantes n'avaient pas rempli les conditions exigées pour l'action en commercialisation trompeuse.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de décider si le juge de première instance a interprété correctement le paragraphe 50(1) de la Loi, la Cour traite la question, vu l'importance de la question et comme le juge de première instance s'est prononcé sur ce point. Les accords de 1991 et de 1995 ainsi que le paragraphe 50(1) de la Loi réfutent totalement l'argument des intimées que l'emploi par Lilly Canada des droits de marque allégués de Lilly U.S. n'était pas couvert par une licence et que la prétention des appelantes aurait dû être rejetée pour cette raison. Le paragraphe 50(1) de la Loi, édicté en 1993, doit s'interpréter à la lumière des dispositions antérieures relatives à l'utilisateur inscrit. Ces dispositions exigeaient du licencié qu'il soit un usager inscrit si la marque de commerce était déposée. La situation que le nouveau paragraphe 50(1) visait à réformer était le caractère restrictif de la loi en vigueur à l'époque concernant la cession des droits visant les marques de commerce et l'autorisation de s'en servir. La nouvelle disposition a aboli la notion d'utilisateur inscrit. Les intimées ont invoqué l'affaire *Robert Crean & Co., Ltd. v. Dobbs & Co.*, [1930] R.C.S. 307, mais cette décision constitue l'une des raisons pour lesquelles une modification de la Loi a été édictée.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Food and Drugs Act*, R.S.C., 1985, c. F-27.
Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986, S.O. 1986, c. 28, s. 4(2).
 O. Reg. 690/86.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(b), 50(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69).
Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49, s. 57.
Unfair Competition Act, 1932 (The), S.C. 1932, c. 38.

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance*, L.O. 1986, ch. 28, art. 4(2).
Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38.
Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7(b), 50(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69).
Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, ch. 49, art. 57.
 Règl. de l'Ont. 690/86.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc., [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321; *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66; 49 E.R. 749; *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd. et al.*, [1982] 1 S.C.R. 494; (1982), 134 D.L.R. (3d) 271; 64 C.P.R. (2d) 1; 20 C.C.L.T. 113; 41 N.R. 553; *Stein et al. v. "Kathy K" et al. (The Ship)*, [1976] 2 S.C.R. 802; (1975), 62 D.L.R. (3d) 1; 6 N.R. 359; *Caterpillar Tractor Co. v. Clark Equipment Co.* (1980), 61 C.P.R. (2d) 92 (T.M. Opp. Bd.); *Memorex Corp. v. Memotec Data Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 264 (T.M. Opp. Bd.); *Lancôme Parfums et Beauté v. House of Devonshire* (1991), 38 C.P.R. (3d) 432 (T.M. Opp. Bd.); *Mark's Work Wearhouse Ltd. v. Governor & Co. of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (Alta. Q.B.); *487497 Ontario Ltd. v. Heintzman* (1989), 26 C.P.R. (3d) 369; 25 C.I.P.R. 314 (Ont. H.C.); *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 129 (Alta. Q.B.); *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 (Alta. C.A.); *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Sunlife Juice Co.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244; 20 C.I.P.R. 87 (Ont. H.C.); *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2000] F.C.J. No. 1770 (C.A.) (QL).

NOT FOLLOWED:

Robert Crean & Co., Ltd. v. Dobbs & Co., [1930] S.C.R. 307.

REFERRED TO:

Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 366; 146 D.L.R. (3d) 93; 72 C.P.R. (2d) 57 (C.A.); *Hodkingson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd.*, [1995] F.S.R. 169 (Ch. D.); *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351; (1964), 45 D.L.R. (2d) 97; 43 C.P.R. 1; *J.B. Williams Co. v. H. Bronnley & Co.* (1909), 26 R.P.C. 765; *TGI Friday's of Minnesota, Inc. v. Canada (Registrar of Trade Mark)* (1999), 241 N.R. 362 (F.C.A.).

AUTHORS CITED

Canada. Trade Mark Law Revision Committee. *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953*. Ottawa: Queen's Printer, 1953.

Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, loose-leaf ed. Toronto: Butterworths.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321; *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66; 49 E.R. 749; *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd. et autres*, [1982] 1 R.C.S. 494; (1982), 134 D.L.R. (3d) 271; 64 C.P.R. (2d) 1; 20 C.C.L.T. 113; 41 N.R. 553; *Stein et autres c. «Kathy K» et autres (Le navire)*, [1976] 2 R.C.S. 802; (1975), 62 D.L.R. (3d) 1; 6 N.R. 359; *Caterpillar Tractor Co. v. Clark Equipment Co.* (1980), 61 C.P.R. (2d) 92 (C.O.M.C.); *Memorex Corp. v. Memotec Data Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 264 (C.O.M.C.); *Lancôme Parfums et Beauté c. House of Devonshire* (1991), 38 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Mark's Work Wearhouse Ltd. v. Governor & Co. of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (B.R. Alb.); *487497 Ontario Ltd. v. Heintzman* (1989), 26 C.P.R. (3d) 369; 25 C.I.P.R. 314 (H.C. Ont.); *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 129 (B.R. Alb.); *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A. Alb.); *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Sunlife Juice Co.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244; 20 C.I.P.R. 87 (H.C. Ont.); *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2000] A.C.F. n° 1770 (C.A.) (QL).

DÉCISION NON SUIVIE:

Robert Crean & Co., Ltd. v. Dobbs & Co., [1930] R.C.S. 307.

DÉCISIONS CITÉES:

Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 366; 146 D.L.R. (3d) 93; 72 C.P.R. (2d) 57 (C.A.); *Hodkingson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd.*, [1995] F.S.R. 169 (Ch. D.); *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; (1964), 45 D.L.R. (2d) 97; 43 C.P.R. 1; *J.B. Williams Co. v. H. Bronnley & Co.* (1909), 26 R.P.C. 765; *TGI Friday's of Minnesota, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1999), 241 N.R. 362 (C.A.F.).

DOCTRINE

Canada. Commission de la révision de la loi sur les marques de commerce. *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953*. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953.
Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, édition à feuilles mobiles. Toronto: Butterworths.

Nadeau, André and Richard Nadeau. *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.

APPEALS from the Trial Division decision (*Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1) dismissing the appellants' claim that the respondents had passed off their generic fluoxetine hydrochloride capsules as the appellants' Prozac brand fluoxetine hydrochloride capsules. Appeals dismissed.

APPEARANCES:

James D. Kokonis, Anthony George Creber, Charles Beale, Patrick S. Smith for appellants.

Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg, David M. Scrimger for respondents, Apotex and Nu-Pharm.

Douglas N. Deeth, Diane M. LaCalamita for respondent Novopharm.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling, Lafleur, Henderson, Toronto, for appellant.

Goodman Phillips & Vineberg, Toronto, for respondents, Apotex and Nu-Pharm.

Deeth Williams Wall, Toronto, for respondent, Novopharm.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] DESJARDINS J.A.: The appellants seek to reverse a judgment of the Trial Division¹ dismissing their claims that the respondents had passed off their generic fluoxetine hydrochloride capsules as the appellants' Prozac brand fluoxetine hydrochloride capsules, contrary to paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act* (the Act).² The Trial Judge found that the appellants had not proven that the size, shape and colour of their Prozac brand fluoxetine hydrochloride capsules had acquired a secondary meaning—that consumers did not associate the appearance of the Prozac capsules with either Lilly or any other particular source—nor that the respondents' sale of their generic fluoxetine hydrochloride capsules was likely to cause confusion in Canada. The Trial Judge also

Nadeau, André et Richard Nadeau. *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.

APPELS de la décision de la Section de première instance (*Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1) rejetant la prétention des appelantes que les intimées avaient fait passer leurs capsules de chlorhydrate de fluoxétine générique pour des capsules de chlorhydrate de fluoxétine de la marque Prozac des appelantes. Appels rejetés.

ONT COMPARU:

James D. Kokonis, Anthony George Creber, Charles Beale et Patrick S. Smith pour les appelantes.

Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg et David M. Scrimger pour les intimées Apotex et Nu-Pharm.

Douglas N. Deeth et Diane M. LaCalamita pour l'intimée Novopharm.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling, Lafleur, Henderson, Toronto, pour les appelantes.

Goodman Phillips & Vineberg, Toronto, pour les intimées Apotex et Nu-Pharm.

Deeth Williams Wall, Toronto, pour l'intimée Novopharm.

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

[1] LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Les appelantes veulent faire infirmer un jugement de la Section de première instance¹ rejetant leurs prétentions que les intimées avaient fait passer les capsules de leur médicament générique de chlorhydrate de fluoxétine pour des capsules de chlorhydrate de fluoxétine de la marque Prozac, en contravention à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi)². M^{me} le juge de première instance a conclu que les appelantes n'avaient pas établi que la taille, la forme et la couleur de leurs capsules de chlorhydrate de fluoxétine de la marque Prozac avaient acquis une signification secondaire—que les consommateurs n'associaient pas l'apparence des capsules de Prozac à Lilly ou à une autre source particulière—ni que la vente par les

found that there were no valid licence agreements between Eli Lilly & Company and Eli Lilly Canada Inc., and between Eli Lilly Canada Inc. and two other corporations, Pharmascience and 115013 Canada Inc., to use the size, shape and colour of the Prozac capsules as a trade-mark.

[2] The issue before us is whether the Trial Judge erred in so doing.

I Facts

[3] The appellant Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada) is a wholly-owned subsidiary of the appellant Eli Lilly and Company (Lilly U.S.). Both sell fluoxetine hydrochloride under the brand name Prozac. Lilly U.S. invented fluoxetine hydrochloride (fluoxetine), which was the first of a new generation of antidepressants.

[4] Lilly Canada marketed Prozac in Canada under a 1976 licensing arrangement with Lilly U.S. On January 1, 1991, that agreement was superceded by a new one. This new agreement granted Lilly Canada the right to make, use, distribute and sell certain scheduled Lilly U.S. products, including Prozac. It also granted Lilly Canada the right to use certain scheduled trade-marks, brand names, house marks and other designations belonging to Lilly U.S. Although the relevant schedule (Schedule B) included the brand name "Prozac", as well as designs and packaging relating to various other Lilly products, the size, shape and colour of the Prozac capsules were not mentioned. The 1991 agreement did not grant Lilly Canada a right to sub-licence any of its rights under the agreement. It also specified that the entire agreement between the parties was contained in the document—there were no oral agreements, representations or undertakings—and that any modifications to the agreement were to be made in writing.³ The Canadian trade-mark registration of the word mark Prozac is owned by Lilly U.S. It is not contested that Prozac is a registered trade-mark of Lilly U.S.

intimées des capsules de leur médicament générique de chlorhydrate de fluoxétine était de nature à causer de la confusion au Canada. Elle a également conclu qu'il n'existait pas d'accord de licence valide entre Eli Lilly & Company et Eli Lilly Canada Inc., ni entre Eli Lilly Canada Inc. et deux autres sociétés, Pharmascience et 115013 Canada Inc., autorisant l'utilisation de la taille, de la forme et de la couleur des capsules de Prozac à titre de marque de commerce.

[2] La question à trancher est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en rendant cette décision.

I Les faits

[3] L'appelante Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada) est une filiale à cent pour cent de l'appelante Eli Lilly and Company (Lilly U.S.). Les deux sociétés vendent du chlorhydrate de fluoxétine sous le nom de marque Prozac. Lilly U.S. a fait l'invention du chlorhydrate de fluoxétine (la fluoxétine), premier médicament d'une nouvelle génération d'antidépresseurs.

[4] Lilly Canada a commercialisé le Prozac au Canada en vertu d'un accord de licence passé en 1976 avec Lilly U.S. Le 1^{er} janvier 1991, cet accord a été remplacé par un nouvel accord, qui conférait à Lilly Canada le droit de fabriquer, de distribuer et de vendre certains produits spécifiés de Lilly U.S., dont le Prozac. L'accord autorisait aussi Lilly Canada à utiliser un certain nombre de marques de commerce, noms de marque, marques maison et autres désignations spécifiés appartenant à Lilly U.S. Le nom de marque «Prozac» était inscrit à l'annexe pertinente (l'annexe B), de même que les dessins et emballages de divers autres produits de Lilly, mais aucune mention n'y était faite de la taille, de la forme et de la couleur des capsules de Prozac. L'accord de 1991 ne donnait pas à Lilly Canada le droit de concéder de sous-licence. Il spécifiait également qu'il contenait la totalité de l'accord intervenu entre les parties—qu'aucun engagement, accord ou déclaration verbal ne s'appliquait à son objet—et que toute modification ne pouvait être apportée que par écrit³. Lilly U.S. est propriétaire de l'enregistrement au Canada de la marque de commerce afférente à la marque verbale Prozac. Il est reconnu que Prozac est une marque déposée de Lilly U.S.

[5] The products at issue in these appeals are capsules containing 10 and 20 mg dosages of Prozac brand fluoxetine. The 20-mg Prozac capsules, introduced to the Canadian market in 1989, are half green and half cream. The 10-mg Prozac capsules, first sold in Canada in 1993, are half green and half pale grey. There are a limited number of standard capsule sizes for prescription medicine; the larger the number, the smaller the size of the capsule. The size and shape of capsules must be such as to be easily consumable. Lilly chose a size 3 for both the 10-mg and 20-mg dosage forms. Lilly's capsule differs from the standard shape in one respect: while the cap end of the Lilly capsule is spherical, the body end is bullet shaped. The capsules are marked "Prozac" and "Lilly", along with the dosage size and an identification number. "Lilly" is written in a stylized script.⁴

[6] Lilly Canada had a monopoly on the supply of fluoxetine in Canada between 1989 and the expiry of Lilly U.S.'s patent on March 20, 1996. Between 1990 and 1995, Lilly Canada sold more than four hundred million dollars worth of Prozac brand fluoxetine in Canada. The appellants spent more than twenty-two million dollars promoting it. The drug became the focus of considerable media attention and its significance in the treatment of depression was widely publicized. Prozac's appearance (also known as "trade dress" or "get-up") was depicted on the covers of national magazines.

[7] In anticipation of the March 20, 1996 expiry of the patent, Lilly decided to market its fluoxetine as a generic product as well as under the trade-name Prozac. Arrangements for this purpose commenced in March 1995. On June 30, 1995, Lilly Canada entered into an agreement with Pharmascience and 115013 Canada Inc. (which the Trial Judge referred to collectively as "PMS") to distribute and sell generic versions of Lilly products including fluoxetine.

[8] In late October 1995, the January 1991 agreement between Lilly U.S. and Lilly Canada was

[5] Les produits en cause dans les appels sont les capsules de 10 et 20 mg de fluoxétine de la marque Prozac. La capsule de 20 mg de Prozac, mise en marché au Canada en 1989, est moitié verte, moitié crème. La capsule de 10 mg de Prozac, lancée sur le marché canadien en 1993, est moitié verte et moitié gris pâle. Il existe un nombre restreint de tailles de capsules normalisées pour les médicaments délivrés sur ordonnance; plus le chiffre est élevé, plus la capsule est petite. La taille et la forme des capsules doivent les rendre faciles à consommer. Lilly a choisi une capsule de taille 3 pour les deux formes posologiques de 10 mg et de 20 mg. Quant à la forme de la capsule utilisée par Lilly, elle diffère de la forme normale à un seul égard: bien que l'extrémité de la coiffe de la capsule de Lilly soit sphérique, l'extrémité du corps, elle, est fuselée. Les capsules portent les inscriptions «Prozac» et «Lilly» en plus de la posologie et d'un numéro d'identification. «Lilly» est écrit en caractères stylisés⁴.

[6] Lilly Canada avait le monopole sur la fourniture de la fluoxétine au Canada entre 1989 et le 20 mars 1996, date d'expiration du brevet de Lilly U.S. De 1990 à 1995, Lilly Canada a vendu pour plus de quatre cents millions de dollars de fluoxétine de la marque Prozac au Canada. Les appelantes ont dépensé plus de vingt-deux millions de dollars pour la promotion du produit. Le médicament a fait la manchette des médias et son importance dans le traitement de la dépression a été largement publicisée. L'apparence de la capsule (aussi appelée sa présentation) a fait la couverture des magazines nationaux.

[7] En prévision de l'expiration du brevet, le 20 mars 1996, Lilly a décidé de commercialiser sa fluoxétine sous une forme générique en plus de continuer d'en vendre sous le nom de marque Prozac. Des démarches en ce sens ont été entreprises en mars 1995. Le 30 juin 1995, Lilly Canada a conclu un accord avec Pharmascience et 115013 Canada Inc. (collectivement désignées PMS par le juge de première instance) pour la distribution et la vente des versions génériques de certains produits de Lilly, notamment la fluoxétine.

[8] À la fin d'octobre 1995, Lilly U.S. et Lilly Canada ont signé une modification de l'accord de

amended to confirm that Lilly Canada had always been licensed to use the product appearance of the Lilly U.S. products that it was selling or had sold on the Canadian market. Schedule B was amended to include “the trade dress, i.e., the colour, size, shape and other indicia”⁵ of the appearance of Prozac. The agreement was also amended (retroactive to June 30, 1995) to allow Lilly Canada to sub-licence its rights under the agreement to PMS. Finally, on November 10, 1995, Lilly Canada granted PMS the right to use the product appearance of the Lilly fluoxetine.

[9] Under the agreement with PMS, Lilly Canada controls all aspects of the manufacture, distribution, promotion and sale of PMS-fluoxetine. The product is virtually identical to Prozac brand fluoxetine. It is produced by Lilly on the same production lines as Prozac. The only difference between the two products is in the markings which consist of “trade dress lic”, the dosage and an identification number.

[10] PMS-fluoxetine became available in Canada on December 1, 1995. Lilly Canada sold the product in the hospital market. PMS sold the product to pharmacists with the assistance of marketing efforts by Lilly Canada directed at doctors and pharmacists.

[11] The respondents, Novopharm, Apotex and Nu-Pharm, are all companies that produce generic versions of fluoxetine.

[12] The day after the expiry of the patent, on March 21, 1996, an interim injunction was issued in the Trial Division preventing the respondents from adopting trade dresses for their fluoxetine hydrochloride products which were the same as or similar to the Prozac trade dress. The interim injunction was replaced on April 26, 1996, by an interlocutory injunction. When the injunctions were in place, each of the respondents marketed its fluoxetine products in non-look-alike capsules (all cream for the 20-mg fluoxetine dosage form and all grey for the 10-mg dosage form). The interlocutory injunction was overturned by this Court

janvier 1991. Cette modification confirmait que Lilly Canada avait toujours été autorisée par Lilly U.S. à utiliser l'apparence des produits de Lilly U.S. qui avaient été et étaient vendus au Canada. L'annexe B de l'accord de 1991 a été modifiée pour ajouter [TRADUCTION] «la présentation, c'est-à-dire la couleur, la forme, la taille et les autres signes distinctifs»⁵ de l'apparence du Prozac. L'accord de 1991 a aussi été modifié (avec effet rétroactif au 30 juin 1995) pour autoriser Lilly Canada à octroyer à PMS une sous-licence pour les droits dont elle était titulaire conformément à l'accord de 1991. Enfin, le 10 novembre 1995, Lilly Canada a accordé à PMS le droit d'utiliser l'apparence de la fluoxétine de Lilly.

[9] Selon l'accord avec PMS, Lilly Canada régissait tous les aspects de la fabrication, de la distribution, de la promotion et de la vente de PMS-fluoxétine. Le produit est pratiquement identique à la fluoxétine de la marque Prozac. Il est produit par Lilly sur la même chaîne de fabrication que le Prozac. La seule différence entre les deux réside dans les inscriptions qui sont apposées, «trade dress lic», la forme posologique et le numéro d'identification.

[10] La PMS-fluoxétine a fait son apparition sur le marché canadien le 1^{er} décembre 1995. Lilly Canada vendait le produit dans le milieu hospitalier. PMS le vendait aux pharmaciens avec le soutien des efforts de commercialisation de Lilly Canada auprès des médecins et des pharmaciens.

[11] Les intimées, Novopharm, Apotex et Nu-Pharm, sont des sociétés qui fabriquent des versions génériques de la fluoxétine.

[12] Le jour suivant l'expiration du brevet, le 21 mars 1996, la Section de première instance prononçait une injonction provisoire empêchant les intimées d'adopter pour leurs produits de chlorhydrate de fluoxétine des présentations identiques ou similaires à la présentation du Prozac. L'injonction provisoire a été remplacée par une injonction interlocutoire le 26 avril 1996. Par la suite, chacune des intimées a mis en vente des produits de fluoxétine dont les capsules étaient différentes (entièrement crèmes pour la forme posologique de 20 mg de fluoxétine et entièrement grises pour la forme posologique de 10 mg).

on September 25, 1996, following which the respondents changed the trade dress of their capsules and began marketing their products in a trade dress similar to the Prozac trade dress. There were some differences in appearance. To begin with, all of the respondents' products were sold in standard shaped capsules with two spherical ends. While the 20-mg dosages were all marketed in size 3 capsules, the 10-mg dosages marketed by Apotex and Nu-Pharm were contained in the smaller, size 4, capsules. Finally, the markings on the generic fluoxetine products were different. All generic products were marked in block capitals with only a company designator and the dosage (i.e. NOVO 20, APO 10, etc.). The Trial Judge found that the differences "only become obvious upon a close viewing of the capsules".⁶

[13] The trial of the action began on November 4, 1996, just a few short weeks after the respondents entered the market with their similar appearance products.

II The decision appealed from

[14] The trial consisted of forty-two hearing days over a period of five months. The Trial Judge dismissed the action with costs. Her reasons were extensive and included detailed reasons for her findings of fact and with respect to the credibility of the witnesses who gave evidence before her.

[15] The Trial Judge summed up the issue before her in the following manner:⁷

The issue is whether or not the capsule appearance of the Lilly fluoxetine is distinctive as an indication of trade source or provenance, and whether the use of a similar capsule appearance by the defendants would result in a likelihood of confusion.

(a) The relevant market

[16] The Trial Judge considered the relevant market to be potential as well as actual customers, including doctors, pharmacists and patients. She accepted that

L'injonction interlocutoire a été annulée par la Cour le 25 septembre 1996, après quoi les intimées ont changé la présentation de leurs capsules et commencé à les commercialiser sous une présentation similaire à celle du Prozac. Il y avait certaines différences dans la présentation. Premièrement, tous les produits des intimées avaient la forme normale des capsules avec des extrémités sphériques. Les formes posologiques de 20 mg étaient toutes vendues dans des capsules de taille 3 et les formes posologiques de 10 mg commercialisées par Apotex et Nu-Pharm adoptaient la capsule de taille 4, plus petite. Ensuite, les inscriptions étaient différentes sur les produits génériques de fluoxétine. Tous les produits génériques portaient en caractères d'imprimerie les deux seules mentions de la désignation de la société et de la forme posologique (c'est-à-dire NOVO 20, APO 10, etc.). Le juge de première instance a estimé que les différences «ne sont évidentes que lorsque les capsules sont examinées de près»⁶.

[13] L'instruction de l'action a commencé le 4 novembre 1996, quelques semaines seulement après le lancement sur le marché des produits d'apparence similaire des intimées.

II La décision attaquée

[14] Le procès a duré cinq mois et exigé quarante-deux jours d'audiences. Le juge de première instance a rejeté l'action et accordé les dépens aux défenderesses. Les motifs du jugement ont été exposés de manière approfondie et détaillée, notamment en ce qui concerne les conclusions de fait et la crédibilité des témoins qui ont déposé devant le tribunal.

[15] Le juge de première instance a résumé comme suit la question à trancher⁷:

Le litige porte sur la question de savoir si l'apparence de la capsule de fluoxétine de Lilly est caractéristique et constitue une indication de sa source ou de son origine commerciale, et si l'utilisation par les défenderesses d'une capsule d'apparence similaire est susceptible de semer la confusion.

a) Le marché visé

[16] Le juge de première instance a estimé que le marché visé se composait à la fois des clients potentiels et actuels du produit, médecins, pharmaciens et

medical professionals do not prescribe or dispense drugs on the basis of appearance. Her focus was on evidence dealing with actual and potential patients. She listed a number of factors that made consideration of this market (and consideration of it at any particular point in time) difficult. These included the percentage of the population likely to suffer from depression at some point in their lives (about 15%), the unpredictable onset and recurring nature of the condition, the various treatment methods available and the period of time for which an anti-depressant medication might be prescribed. She held that these factors make “[t]he potential customer market . . . difficult, if not impossible, to identify”,⁸ and that the “actual customer base for fluoxetine will change from day to day and will be significantly different from one six to nine month period to the next”.⁹ The Trial Judge finally declined to reject any evidence on the basis that it surveyed the wrong market. Rather, she assessed the weight of the evidence by reference to the questions asked and the group to whom the questions were put.¹⁰

(b) The evidence

[17] Evidence was received in the form of 51 expert reports and in the testimony of 62 witnesses, including doctors, pharmacists and Prozac users. Central to the evidence were four separate surveys. One survey, that designed by Dr. Heeler on behalf of Lilly, questioned only respondents who claimed to have been prescribed or to have used an anti-depressant in the preceding five years. Based on expert evidence and her own assessment of the survey design, the Trial Judge found significant defects in the survey, particularly the biased nature of the order in which the questions were posed. She recognized that the survey had the advantage of asking for visual recognition on the basis of the actual physical presentation of a green and cream capsule. She concluded, however, that:¹¹

The defects in the survey, however, are so serious that they undercut its usefulness. In this regard, for example, Dr. Heeler’s conclusion that the fame of Prozac relates not solely to the brand name but also to the capsule appearance

patients. Elle a reconnu que les professionnels de la santé ne prescrivent ou ne délivrent pas les médicaments en fonction de leur présentation. Elle s’est concentrée sur les témoignages des patients actuels et potentiels. Elle a énuméré certains facteurs qui rendaient difficile la prise en compte de ce marché (en particulier sa prise en compte à un moment déterminé). Parmi ces facteurs, elle a mentionné le pourcentage de la population (de l’ordre de 15 %) qui souffrira de dépression à un moment ou l’autre de sa vie, le caractère imprévisible et récidivant de la maladie, la diversité des méthodes thérapeutiques disponibles et la durée du traitement avec l’antidépresseur. Ces facteurs, a-t-elle dit, «rendent difficile, sinon impossible, la détermination des consommateurs potentiels»⁸ et la «clientèle actuelle de la fluoxétine change de jour en jour et peut différer considérablement entre deux périodes consécutives de six à neuf mois»⁹. En fin de compte, le juge de première instance n’a rejeté aucune partie de la preuve présentée au motif que le marché ciblé n’aurait pas été le bon. Elle a estimé que la valeur à accorder à la preuve devait plutôt être fonction des questions posées et du groupe à qui ces questions avaient été posées¹⁰.

b) La preuve

[17] Le preuve déposée a consisté en 51 rapports d’experts et 62 dépositions de témoins, dont des médecins, pharmaciens et utilisateurs de Prozac. Les éléments de preuve de quatre études distinctes ont principalement retenu l’attention. L’une de ces études, conçue par le D^r Heeler pour le compte de Lilly, n’a porté que sur des personnes ayant allégué qu’on leur avait prescrit ou qu’elles avaient utilisé un antidépresseur au cours des cinq années précédentes. Selon le témoignage des experts et à la lumière de sa propre évaluation de la conception de l’étude, le juge de première instance a conclu que l’étude comportait de graves défauts, notamment le caractère tendancieux de l’ordre des questions posées. Elle a admis que l’étude offrait comme avantage de faire appel à la reconnaissance visuelle des personnes enquêtées, en leur présentant réellement une capsule vert et crème. Elle a néanmoins conclu¹¹:

Toutefois, les défauts qu’elle comporte sont si importants qu’ils en compromettent l’utilité. À cet égard, par exemple, la conclusion du D^r Heeler selon laquelle la renommée de Prozac porte non seulement sur le nom de marque mais

is a leap of logic not supported by the data.

[18] The other surveys contained some inherent disadvantages, in particular their sampling of broader populations and their testing of recall rather than recognition of appearance. However, the Trial Judge found them to be professionally conceived and presented. While the populations sampled were broad, the surveys were designed to allow analysis of sub-populations known as the “Prozac Aware” (people who indicated that either they, or a member of their family, had taken Prozac) and the “Prozac Knowledgeable” (people that had experience with Prozac). Another study surveyed persons known to live in households where one of the household members had consulted a doctor regarding depression in the preceding year (the so-called “Anxiety Sample”). Within this group, a smaller population of persons exposed to Prozac through its use by household members or close friends or family members was identified and analysed (the “Claimed Prozac Exposed”).¹² In considering these surveys, the Trial Judge extrapolated their conclusions to make findings of fact with respect to the market of actual and potential customers that she found relevant.

(c) Distinctive appearance as indicative of source

[19] The Trial Judge heard evidence from the respondents that they chose to copy the innovator’s capsule appearance for marketing reasons. They asserted that in Canada the appearance of prescription medicine is associated with the type and dosage form of the drug.¹³ She noted the practice of marketing generic drugs of the same colour, shape and size as the innovator’s brand to have been standard in the Canadian pharmaceutical industry for a period of some decades.¹⁴

[20] The parties do not contest the Trial Judge’s conclusion that from a pharmaceutical or “bio-

aussi sur l’apparence de la capsule constitue un cheminement logique que les données n’étaient pas.

[18] Les autres études comportaient certains désavantages intrinsèques, en particulier la taille plus grande de l’échantillon et le recours à la méthode mnémotechnique plutôt qu’à la capacité de reconnaître une présentation. Mais le juge de première instance a conclu qu’elles avaient été conçues et présentées de manière professionnelle. Les échantillons étaient larges, mais les études étaient conçues de manière à permettre l’analyse de sous-groupes, tels que le «groupe des personnes qui connaissent Prozac» (personnes ayant indiqué qu’elles-mêmes ou des membres de leur famille avaient pris du Prozac) et le «groupe des personnes renseignées sur Prozac» (personnes qui avaient eu une expérience liée au Prozac). Une de ces études avait interrogé des personnes réputées vivre dans un foyer où l’un des membres de la famille avait consulté un médecin au cours des 12 derniers mois pour une dépression (sous-groupe désigné «l’échantillon des anxieux»). Au sein de cet ensemble, l’étude avait isolé et analysé un plus petit groupe de personnes ayant été en contact avec le Prozac parce qu’il avait été prescrit à un membre de leur famille, à un de leurs amis ou à un de leurs proches parents («personnes ayant prétendu avoir été en contact avec Prozac»)¹². À partir de l’examen de ces études, le juge de première instance a extrapolé leurs résultats pour en dégager des conclusions de fait sur le marché actuel et potentiel qu’elle jugeait pertinent.

c) La présentation distinctive et son association avec la source

[19] Le juge de première instance a entendu les intimées témoigner qu’elles avaient décidé de copier l’apparence des capsules de la société innovatrice pour des motifs de mise en marché. Elles ont affirmé qu’au Canada, l’apparence des médicaments d’ordonnance est associée au genre de médicament et à la forme posologique¹³. Le juge a noté qu’au Canada, il y a des décennies que les produits génériques commercialisés se présentent de la même couleur, de la même taille et de la même forme que le produit de la société innovatrice¹⁴.

[20] Les parties ne contestent pas la conclusion du juge de première instance que d’un point de vue

availability” point of view, the products of all of the parties were interchangeable. The non-active fillers and the composition of the gelatin cap might vary between manufacturers and the percentages of the active ingredient might vary from capsule to capsule or batch to batch depending upon each manufacturer’s self-imposed tolerances. However, the generic fluoxetine products have been found by the Health Protection Branch of the federal Department of Health and Welfare to be equivalent to Prozac brand fluoxetine. Various provincial health agencies have also found the products to be interchangeable. The Trial Judge found any differences that did exist to be so insignificant that it was accurate to say that the medications were the same.¹⁵

[21] She found that a two-colour capsule for prescription medication was not in itself inherently distinctive. She referred to evidence before her that Lithane, a medicine sometimes prescribed as an adjunct to the treatment of depression, was available in green and yellow capsules, and that Librium, an anti-anxiety medication, was sold in green and yellow capsules in the 20-mg dosage form. While recognizing that the shades were not identical to those used by Lilly, she held that there was nothing inherently distinctive about those specific colours.¹⁶

[22] With respect to the issue of whether consumers associated the appearance of the capsules with a single trade source or provenance, the Trial Judge considered the evidence that she found to be reliable and held:¹⁷

I cannot conclude on the facts set out above that the plaintiffs have proven that the capsule appearance has acquired the requisite reputation in the market place as a distinguishing feature of the plaintiffs’ product. [Emphasis in text.]

[23] Rather, she found that if the market place attaches any meaning to the appearance of the capsules, it is with respect to the medicine contained in

pharmaceutique ou de «biodisponibilité», les produits de toutes les parties sont interchangeables. Les ingrédients inactifs et la composition de la capsule de gélatine peuvent varier selon les fabricants et les pourcentages d’ingrédients actifs, différer d’une capsule à l’autre ou entre les lots selon les tolérances que s’imposent les fabricants. Cependant, la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a reconnu que les produits génériques de fluoxétine étaient équivalents à la fluoxétine de la marque Prozac. Divers organismes de santé provinciaux ont également reconnu que ces produits étaient interchangeables. Le juge de première instance a jugé que les différences, le cas échéant, sont tellement infimes qu’il est exact d’affirmer que ces médicaments sont les mêmes¹⁵.

[21] Elle a conclu que la capsule bicolore d’un médicament délivré sur ordonnance ne constituait pas en soi un caractère fondamentalement distinctif. En effet, la preuve déposée devant la Cour avait établi que le Lithane, médicament parfois prescrit comme complément du traitement de la dépression, se présentait sous forme de capsules vert et jaune et que le Librium, un anxiolytique, était vendu en capsules vert et jaune sous la forme posologique de 20 mg. Tout en reconnaissant que les tons de vert et de jaune ne sont pas les mêmes que ceux du Prozac, le juge de première instance a conclu qu’il n’y a rien d’essentiellement distinctif dans les couleurs choisies pour le produit Prozac¹⁶.

[22] S’agissant de savoir si les consommateurs associaient l’apparence des capsules à une seule source ou origine du produit, le juge de première instance a considéré que la preuve déposée était fiable et elle a décidé¹⁷:

La Cour ne peut conclure des faits exposés ci-dessus que les demandereses ont établi que l’apparence de la capsule a acquis, sur le marché, la réputation requise à titre de caractère distinctif de leur produit. [Souligné dans l’original.]

[23] Elle a jugé que lorsque le marché attribuait une signification à l’apparence des capsules, il l’associait à la nature des médicaments et à leur effet

them and to its therapeutic effect, and not its trade source or provenance.¹⁸

(d) Confusion

[24] The Trial Judge held that there was no evidence of actual confusion before her. She went on to review the various groups of patients who might potentially be confused by similar appearance. She wrote:¹⁹

I cannot conclude that the plaintiffs have proven, on the balance of probabilities, 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.

[25] She also held that:²⁰

The appearance of the defendants' capsules does not operate to lead a customer to request the products of the defendants rather than those of the plaintiffs. [Emphasis in text.]

(e) The licensing arrangements

[26] The Trial Judge devoted a portion of her reasons to an analysis of the licensing arrangements between the appellants and, particularly, whether the use of the Prozac get-up had been licensed by Lilly U.S. to Lilly Canada and, in turn, by Lilly Canada to PMS. She held, based on a strict reading of the 1991 agreement between Lilly U.S. and Lilly Canada, that the use of the get-up by Lilly Canada was not licensed. In the absence of sufficient evidence regarding the structure of the relationship between Lilly U.S. and its Canadian subsidiary, she refused to hold that the use of the get-up by Lilly Canada would enure to the benefit of its parent. She found that the evidence did not support the conclusion that any licence that she might infer was for use of the get-up as a trademark. She rejected the appellants' interpretation of subsection 50(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69] of the *Trade-marks Act* and held that the 1995 amendment did not cure the defect in the 1991 agreement. Finally, she held that the use of the same get-up by PMS, even if it were licensed, would destroy the distinctiveness of Lilly Canada's use.

thérapeutique et non à leur source ou origine commerciale¹⁸.

d) La confusion

[24] Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de confusion déposée devant la Cour. Elle a passé en revue les divers groupes de patients susceptibles d'être induits en erreur par l'apparence similaire des capsules. Elle a écrit¹⁹:

La Cour ne peut conclure que les demandereses ont prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le fait que les défenderesses vendent de la fluoxétine dans des capsules similaires aux leurs est susceptible d'entraîner un important risque de confusion.

[25] Elle a également conclu²⁰:

L'apparence de la capsule des défenderesses n'a pas pour effet d'amener le consommateur à demande ses produits plutôt que ceux des demandereses. [Souligné dans l'original.]

e) Les accords de licence

[26] Le juge de première instance a consacré une partie des motifs à l'analyse des accords de licence conclus entre les appelantes, en vue de décider notamment si Lilly U.S. avait concédé par licence à Lilly Canada l'emploi de la présentation du Prozac et, si cette dernière avait à son tour accordé une licence à PMS. Elle a jugé, en se fondant sur une lecture rigoureuse du libellé de l'accord de 1991 entre Lilly U.S. et Lilly Canada, que l'accord de licence ne concédait pas à Lilly Canada le droit d'utiliser la présentation. En l'absence de preuve suffisante sur la structure des relations entre Lilly U.S. et sa filiale canadienne, elle a refusé de conclure que l'utilisation de la présentation par Lilly Canada bénéficierait à la société mère. Elle a statué que la preuve ne l'autorisait pas à déduire l'existence d'une licence portant sur l'utilisation de la présentation à titre de marque de commerce. Elle a rejeté l'interprétation donnée par les appelantes au paragraphe 50(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69] de la *Loi sur les marques de commerce* et conclu que la modification de l'accord en 1995 n'éliminait pas le défaut de l'accord de 1991. Enfin, elle a jugé que l'utilisation d'une présentation identique par PMS, même accordée par licence, annihilerait

II Issues

[27] The key issue in this appeal is whether the Trial Judge applied and, if she did, whether she correctly applied the decision of the Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*²¹ and the rules of passing-off. A subsidiary issue is whether the Trial Judge erred in her appreciation of the licensing arrangement between the two appellants and between one appellant and PMS.

III The appellants' position

[28] The appellants claim that this case provided the Court with its first opportunity to apply the decision of the Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy* relating to the use by a generic company of a trade dress for its pharmaceutical product that is similar to that introduced to the market by the inventor of the drug. They argued that the Trial Judge not only failed to consider or apply the decision of the Supreme Court, but that she disregarded it.

[29] The appellants claim that the *Ciba-Geigy* case is authority for more than merely the proposition that patients must be included as part of the relevant market of consumers in a passing-off action with respect to prescription drugs. The Trial Judge failed, they say, to recognize the direction the Supreme Court of Canada gave in the application of the law of passing-off to the pharmaceutical field; namely that the patient has a choice and that a choice requires protection and a mechanism of control. They claim that the Supreme Court of Canada held that since the patient has no direct access to the product, it is all the more necessary that he/she be able to exercise some kind of control over what is being given, and that appearance is the first information he/she gets about the prescription drug. The get-up must therefore be protected in order to give effect to the patient's right to choose. As a result, competing manufacturers have a duty not to use similar get-ups.

le caractère distinctif de l'utilisation faite par Lilly Canada.

II Les questions soulevées

[27] La question fondamentale que soulève le présent appel est de décider si le juge de première instance a appliqué et, le cas échéant, si elle l'a fait de manière correcte, l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*²¹ et les règles en matière de commercialisation trompeuse. Se pose aussi une question incidente, qui consiste à savoir si le juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation des accords de licence entre les deux appelantes et entre l'une d'elles et PMS.

III La position des appelantes

[28] Les appelantes soutiennent que le litige donne à la Cour une première occasion d'appliquer l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Ciba-Geigy*, sur l'utilisation par un fabricant de produits pharmaceutiques génériques, d'une présentation similaire à celle qui a été introduite sur le marché par l'inventeur du médicament. Elles ont prétendu que le juge de première instance n'avait pas seulement omis de prendre en considération ou d'appliquer la décision de la Cour suprême, mais qu'elle l'avait écartée.

[29] Les appelantes font valoir que l'affaire *Ciba-Geigy* ne se résume pas au principe que, dans une action pour commercialisation trompeuse de médicaments délivrés sur ordonnance, les patients doivent être compris dans la clientèle visée. Le juge de première instance aurait donc commis une erreur en ne suivant pas la directive de la Cour suprême dans l'application de la loi en matière de commercialisation trompeuse dans le domaine pharmaceutique, à savoir que le patient a un choix et que ce choix doit faire l'objet d'une protection et d'un mécanisme de contrôle. Elles soutiennent que la Cour suprême a statué que, 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 et que la première information qui parvient au patient lorsqu'on lui délivre le médicament d'ordonnance réside dans son apparence. La présentation doit par conséquent être protégée pour permettre au patient d'exercer son droit de choix. Il s'ensuit que les fabricants concu-

IV Analysis

[30] My analysis must, therefore, begin with an examination of the decision of the Supreme Court of Canada in the *Ciba-Geigy* case.

(a) The *Ciba-Geigy* decision

[31] *Ciba-Geigy* involved passing-off actions brought by an innovator company, Ciba-Geigy, which produced a brand name prescription drug “Lopresor”, for low or moderate hypertension. The actions were against Apotex Inc. and Novopharm Ltd. which produced generic versions of the same pharmaceutical formulation that were identical in appearance to the brand name product. The tablets were of the same get-up—shape, size and colour—as those of Ciba-Geigy. Apotex Inc. and Novopharm Ltd. filed motions for summary judgment in the Supreme Court of Ontario in response to the passing-off actions. In the alternative, Apotex Inc. and Novopharm Ltd. asked the Court to rule on the following question of law:²²

. . . 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 or pharmacists in choosing whether to prescribe or dispense either the plaintiff's or the defendant's product.

[32] The Motions Judge denied the motions, but answered the question of law in the affirmative. Ciba-Geigy appealed to the Ontario Court of Appeal. It argued the trial Judge erred in excluding patients who were consumers of the drugs in question. The Ontario Court of Appeal dismissed the appeal. Leave was granted by the Supreme Court of Canada.

[33] Gonthier J., for the Supreme Court of Canada, defined the issue in the following manner:²³

rents ont l'obligation de ne pas employer de présentations similaires.

IV Analyse

[30] Il me faut donc commencer mon analyse par un examen de l'arrêt de la Cour suprême *Ciba-Geigy*.

a) L'arrêt *Ciba-Geigy*

[31] L'affaire *Ciba-Geigy* portait sur des actions pour commercialisation trompeuse intentées par une société innovatrice, Ciba-Geigy, qui produisait un médicament délivré sur ordonnance sous le nom de marque «Lopresor», pour les cas d'hypertension faible ou modérée. Les poursuites visaient Apotex Inc. et Novopharm Ltd., qui fabriquaient des versions génériques de la même formulation pharmaceutique dont l'apparence était identique au produit de marque. Les comprimés avaient la même présentation—forme, taille et couleur—que ceux de Ciba-Geigy. Apotex Inc. et Novopharm Ltd. ont déposé des motions pour jugement sommaire à la Cour suprême de l'Ontario en réponse aux actions en commercialisation trompeuse. Subsidiairement, Apotex Inc. et Novopharm Ltd. ont demandé que la Cour se prononce sur la question de droit suivante²²:

[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.

[32] Le juge des requêtes a refusé les motions mais répondu affirmativement à la question de droit. Ciba-Geigy a interjeté appel auprès de la Cour d'appel de l'Ontario. Selon son argumentation, le juge de première instance avait commis une erreur en excluant les patients, consommateurs des médicaments. La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel. L'autorisation de former un pourvoi a été accordée par la Cour suprême du Canada.

[33] Le juge Gonthier, au nom de la Cour suprême du Canada, a défini la question de la manière suivante²³:

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.

[34] In the course of his analysis, Gonthier J. reviewed the general principles of passing-off developed by the courts as early as 1842 in *Perry v. Truefit*²⁴ where it was stated:

A man is not to sell his own goods under the pretence that they are the goods of another man.

[35] He confirmed the three necessary components of a passing-off action as being: (1) the existence of goodwill or reputation attached, in the mind of the purchasing public, to goods or services which, by association with the get-up, have become distinctive specifically of the plaintiff's goods and services; (2) deception of the public due to a misrepresentation leading or likely to lead the public to believe that the goods and services of one person are those of the plaintiff; and (3) actual or potential damage to the plaintiff.²⁵

[36] As to the first component,²⁶ Gonthier J. referred to the case of *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd. et al.*,²⁷ where it was said that in a passing-off action, the plaintiff, in order to succeed, must establish that its product has acquired a secondary meaning. He noted that the requirements of the passing-off action had evolved somewhat and said:²⁸

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 reasons of its get-up.

[37] He reminded that although in the Anglo-Saxon legal systems the person chiefly concerned was the competitor affected by the unfair act of passing-off, unfair competitions cases were affected with a public interest, namely the protection of customers.²⁹ He considered the market “[o]utside the field of pharmaceutical products”³⁰ and stated, after citing Nadeau and

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.

[34] Au cours de son analyse, le juge Gonthier a passé en revue les principes généraux de l'action en commercialisation trompeuse dégagés par les tribunaux dès 1842, dans l'affaire *Perry v. Truefit*²⁴ où il était déclaré:

[TRADUCTION] [. . .] [u]ne personne ne saurait vendre ses produits en les faisant passer pour ceux d'une autre personne.

[35] Il a confirmé les trois éléments nécessaires dans une action en commercialisation trompeuse: 1) l'existence d'un achalandage ou d'une réputation attachés, dans l'esprit du public acheteur, à des produits ou services qui, associés à une présentation, sont devenus distinctifs des produits ou services du demandeur, 2) une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que les produits ou services d'une personne sont ceux du demandeur et 3) des dommages effectifs ou possibles pour le demandeur²⁵.

[36] S'agissant du premier élément²⁶, le juge Gonthier a renvoyé à l'affaire *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd. et autres*²⁷, qui précisait que dans toute action en commercialisation trompeuse, le demandeur, pour avoir gain de cause, doit établir que son produit a acquis une notoriété propre. Il a signalé que les exigences de l'action en commercialisation trompeuse avaient légèrement évolué depuis et déclaré²⁸:

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.

[37] Il a rappelé que, dans les systèmes juridiques anglo-saxons, le premier intéressé est le concurrent lésé par l'acte déloyal de commercialisation trompeuse, mais que les litiges en matière de concurrence déloyale concernent l'intérêt public, précisément la protection des consommateurs²⁹. Il a examiné le marché «[e]n dehors du domaine des produits pharma-

Nadeau,³¹ that it was necessary to avoid confusing “anyone who has an actual or potential, immediate or remote, connection with the product”.³² He pointed out that the expression “ultimate consumers” was fading out of use in the jurisprudence and that the word “public” was increasingly preferred.

[38] He then applied the principles of passing-off to the pharmaceutical field and stated as a preliminary observation:³³

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 get-up that it sows confusion in the customer’s mind. [Emphasis added.]

[39] He observed that pharmaceutical companies were limited in the choice of ways to distinguish the get-up of their products. Since 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 products was the capsule or tablet itself. Since the tablets are small, not much that is legible could be written on them. That left only the shape, size and colour of the products as a means of distinguishing them. The size and shape of drugs could not 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 in characteristic were also relatively limited.

[40] Gonthier J. then determined the target clientele of pharmaceutical products.³⁴ The manufacturers were obviously meant to be protected by a passing-off action. But, also, he said, those who “buy” or “consume” the products. “As the patient has no direct access to the product” he said, “it is all the more necessary for him to be able to exercise some kind of control over what he is being given”.³⁵ He noted that

ceutiques»³⁰ et il a déclaré, après avoir cité Nadeau et Nadeau³¹, que la confusion doit être évitée envers «quiconque a un rapport réel ou potentiel, proche ou éloigné avec le produit»³². Il a souligné que l’expression «consommateurs ultimes» était en voie de disparition dans la jurisprudence et que le mot «public» était privilégié de plus en plus.

[38] Il a ensuite appliqué les principes en matière de commercialisation trompeuse au domaine pharmaceutique, formulant l’observation préliminaire suivante³³:

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 médicaments dont l’apparence est tellement similaire que cela sème la confusion dans l’esprit de la clientèle. [Non souligné dans l’original.]

[39] Il a fait observer que les sociétés pharmaceutiques sont limitées dans le choix d’éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits. En effet, comme les pharmaciens achètent les produits en vrac et les délivrent au public dans des récipients standard, 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. Comme les comprimés sont petits, peu d’inscriptions lisibles peuvent y être apposées. Il ne reste que la forme, la taille et la couleur des produits pour les distinguer. 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 l’ingestion et la 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.

[40] Le juge Gonthier a ensuite défini la clientèle visée par les produits pharmaceutiques³⁴. L’action en commercialisation trompeuse vise de toute évidence à protéger les fabricants. Mais elle vise également, a-t-il dit, ceux qui «achètent» ou «consomment» les produits. «Comme le patient n’a pas d’accès direct au produit», a-t-il dit, «il est d’autant plus nécessaire qu’il puisse exercer une sorte de contrôle sur celui qu’on lui

in the field of prescription drugs, the first information the patient received when the product was given to him came from its appearance.

[41] He considered the relevant legislation, namely the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986*,³⁶ and the prescription drug cost Regulations³⁷ of Ontario, and noted that if the physician, for instance, simply puts the trade name of the medication “Lopresor” on the prescription, it was up to the pharmacist to give out an interchangeable product. The patient may, however, he said, exercise the choice himself—as subsection 4(2) on the Ontario Act stated:

4. . . .

(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 by Gonthier J.]

[42] The Ontario Act required the pharmacist to inform the consumer—the patient—of his right to indicate which product he would like. The pharmacist’s duty to provide this information was fulfilled by the posting of a visible notice to that effect. From this, Gonthier J. concluded that patients had a choice. They needed information and protection just as other consumers do. He then stated:³⁸

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:

(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*

fournit)³⁵. Il a noté que dans le domaine des médicaments délivrés par ordonnance, la première information qui parvient au patient lorsqu’on lui délivre le produit est son apparence.

[41] Il a examiné la législation applicable, notamment la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance*³⁶ et le Règlement de l’Ontario sur la réglementation des prix des médicaments³⁷, en notant que si le médecin, par exemple, indique simplement sur l’ordonnance le nom commercial «Lopresor», le pharmacien a le choix de donner un produit interchangeable. Toutefois, a-t-il dit, le patient peut exercer lui-même l’option, comme l’affirme le paragraphe 4(2) de la Loi de l’Ontario:

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. [Soulignement ajouté par le juge Gonthier.]

[42] La Loi de l’Ontario 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. Le devoir d’information du pharmacien est rempli par l’exposition d’un avis visible à cet effet. Le juge Gonthier en a donc conclu que les patients avaient le choix. Ils avaient besoin, au même titre que les autres consommateurs, d’information et de protection. Il a ensuite déclaré³⁸:

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:

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.

(«Rapport sur la protection du consommateur en droit pénal canadien», dans *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.

[43] He concluded ultimately that patients/customers were to be included together with the physicians, dentists and pharmacists. He said in the order issued by the Court:³⁹

. . . 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. [Emphasis added.]

[44] The Supreme Court of Canada, in effect, reversed an earlier decision of the Ontario Court of Appeal in *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.*⁴⁰ which had limited the consumer market for prescription drugs to the professionals.

[45] Under the caption “(iv) The Prescription Drug Market Is Like Any Other”, Gonthier J. stated:⁴¹

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. [Emphasis added.]

[46] Gonthier J. gave citations from case law and scholarly comment. The case law he cited is important

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.

[43] Le juge Gonthier a fini par conclure que les patients/clients devaient être pris en compte avec les médecins, dentistes et pharmaciens. Il a statué dans l’ordonnance rendue par la Cour³⁹:

[. . .] 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. [Non souligné dans l’original.]

[44] La Cour suprême du Canada a en effet infirmé une décision antérieure de la Cour d’appel de l’Ontario dans *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.*⁴⁰, qui avait limité aux professionnels de la santé la clientèle visée par les médicaments délivrés sur ordonnance.

[45] Sous le titre «(iv) Le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance est un marché comme les autres», le juge Gonthier a déclaré⁴¹:

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. [Non souligné dans l’original.]

[46] Le juge Gonthier a cité la jurisprudence et la doctrine. La jurisprudence rapportée est importante en

in the case at bar because the final result in each decision turned on the evidence that had been adduced. He concluded on this point:⁴²

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. [Emphasis added.]

[47] The *Ciba-Geigy* decision stands, in my view, for two propositions. The first is that the target clientele or the relevant universe in the pharmaceutical field encompasses the patient. Gonthier J. is, however, unclear as to whether “the patient” is limited to that person who was given a prescription and who buys and is expected to swallow the capsule and who, therefore, is in a position to make a choice under the relevant legislation. The order issued at the end of his reasons seems to indicate that Gonthier J. was dealing with the first meaning since he used such words as “patients/customers” and “request”. But, according to Gonthier J. the word “patient” might also mean “anyone who has an actual or potential, immediate or remote, connection with the product”⁴³ and anyone whom the *Food and Drugs Act* [R.S.C., 1985, c. F-27] is meant to protect.⁴⁴ He invoked this wider category when he cited “Nadeau and Nadeau” in the general context of passing-off and when, while dealing with the pharmaceutical field, he cited Professor Lilkoff’s study on consumer protection.

[48] The second proposition which *Ciba-Geigy* stands for is that the general rules in a passing-off action apply to the prescription drug market without any difference or exception. This means that similarities in shape, size and colour of a capsule may found a passing-off action if the three necessary components are met. *Ciba-Geigy* does not stand, however, for the proposition that pharmaceutical manufacturers cannot, as a start, adopt the trade dress or get-up of capsules found already in the market.⁴⁵ What *Ciba-Geigy* stands for is that they cannot do so if the prescription drug has acquired distinctiveness and the copying is likely

l’espèce parce que, dans chaque jugement, le résultat final a changé en fonction de la preuve présentée. Il a conclu sur le sujet⁴²:

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. [Non souligné dans l’original.]

[47] À mon avis, l’arrêt *Ciba-Geigy* établit deux propositions. La première est que la clientèle visée ou l’univers pertinent dans le domaine pharmaceutique comprend le patient. Le juge Gonthier, toutefois, ne dit pas clairement si le «patient» s’entend seulement de la personne à qui l’on a prescrit un médicament d’ordonnance, qui l’achète, qui est appelée à consommer la capsule et qui se trouve alors en mesure de faire un choix selon la législation applicable. L’ordonnance prononcée à la fin des motifs semble indiquer que le juge Gonthier avait en tête ce premier sens, car il a utilisé des mots comme «patients/clients» et «demander». Mais le juge Gonthier a déclaré ailleurs que le terme «patient» pouvait aussi s’entendre de «quiconque a un rapport réel ou potentiel, proche ou éloigné avec le produit»⁴³ et de toute personne que la *Loi sur les aliments et drogues* [L.R.C. (1985), ch. F-27] vise à protéger⁴⁴. Il a fait allusion à cette catégorie plus large quand il a renvoyé à «Nadeau et Nadeau» dans le contexte général de l’action en commercialisation trompeuse et quand, parlant du domaine pharmaceutique en particulier, il a cité l’étude du professeur Lilkoff sur la protection des consommateurs.

[48] La seconde proposition établie par l’arrêt *Ciba-Geigy*, c’est que les règles générales de l’action en commercialisation trompeuse s’appliquent au marché des médicaments délivrés sur ordonnance sans distinction ou exception. En d’autres termes, les similitudes de forme, de taille ou de couleur d’une capsule peuvent fonder une action en commercialisation trompeuse si les trois conditions nécessaires sont remplies. Mais l’arrêt *Ciba-Geigy* ne permet pas d’affirmer que les fabricants de produits pharmaceutiques ne peuvent pas, au départ, adopter la présentation de capsules déjà commercialisées⁴⁵. Selon l’arrêt *Ciba-*

to lead to confusion.

[49] While Gonthier J. gave a long description of the state of affairs in the pharmaceutical field, I cannot conclude, as the appellants suggest, that the Supreme Court of Canada is of the view that the appearance of a prescription drug constitutes in every case a trademark right. Each case must be demonstrated by relevant evidence.

(b) Application of the *Ciba-Geigy* decision to the judgment appealed from

[50] The Trial Judge characterized the *Ciba-Geigy* case as “of vital importance to the present litigation”.⁴⁶ She did not ignore it. The real question before us is whether she applied it correctly. I will first consider whether she correctly defined the relevant universe. I will then deal with her application of the passing-off action.

(i) Relevant universe

[51] The dispute between the parties concerns the extent to which potential patients and members of the general public are to be included as the target clientele in a passing-off action in the field of prescription drugs. The appellants claim the Trial Judge erred in defining that relevant universe. That universe, they claim, includes patients who are actual users of fluoxetine. It includes, in the category of potential customers, those members of the public who have suffered depression and have seen their doctors. But, they say, it does not include the rest of the public, contrary to the approach taken by the Trial Judge.

[52] If the appellants were right in so defining the potential market, the result would be to exclude those members of the public, who would have been made aware of the enormous publicity the marketing of Prozac has attracted, who might themselves or a

Geigy, ils ne peuvent le faire dans le cas où le médicament délivré sur ordonnance a acquis un caractère distinctif et que la copie du médicament est susceptible de créer de la confusion.

[49] Si le juge Gonthier a longuement exposé l'état de la situation dans le domaine pharmaceutique, je ne puis pour autant conclure, comme les appelantes le suggèrent, que la Cour suprême du Canada est d'avis que l'apparence d'un médicament délivré sur ordonnance constitue dans chaque cas un droit de marque de commerce. Une preuve pertinente doit le démontrer dans les circonstances de chaque espèce.

(b) L'application de l'arrêt *Ciba-Geigy* au jugement porté en appel

[50] Le juge de première instance a souligné que l'arrêt *Ciba-Geigy* «revêt une importance capitale pour la présente espèce»⁴⁶. Elle ne l'a pas écarté. La véritable question qui se pose maintenant est de savoir si elle l'a appliqué correctement. Je chercherai en premier lieu à trancher si elle a correctement défini la clientèle visée. Puis j'examinerai comment elle applique la décision *Ciba-Geigy* à l'action en commercialisation trompeuse.

(i) La clientèle visée

[51] Le litige entre les parties porte sur l'inclusion ou l'exclusion des patients potentiels et du grand public de la clientèle visée par une action en commercialisation trompeuse de médicaments d'ordonnance. Les appelantes prétendent que le juge de première instance a commis une erreur dans la définition de la clientèle visée. Cette clientèle, soutiennent-elles, comprend les patients qui utilisent actuellement la fluoxétine. Elle inclut aussi, dans la catégorie des clients potentiels, les personnes qui ont souffert de dépression et qui ont consulté un médecin. Toutefois, selon elles, elle ne comprend pas le reste du public, contrairement au parti adopté par le juge de première instance.

[52] Si la définition des appelantes du marché potentiel était correcte, elle entraînerait l'exclusion de cette partie du public qui aurait pu être exposée au battage publicitaire qui a accompagné la commercialisation du Prozac, qui pourrait être prédisposée à la

member of their family or their friends be inclined to depression, and who might think they should seek the advice of their doctors about their state of health. This group of persons can still reasonably be considered among potential customers of fluoxetine generally, and of Prozac as a possibility. It is true that these persons have not requested a “choice”. But they are persons who are potentially within that class. They are certainly also those meant to be protected under the *Food and Drugs Act* to which Gonthier J. referred.

[53] The Trial Judge cited statistics which indicated “that fifteen per cent of all Canadians will, at some point in their lives, suffer from depression. Of these, many may never seek medical assistance. Of those that do, not all will be treated with a prescription drug; . . . Some of those for whom drug treatment is prescribed will be given an antidepressant, other than fluoxetine”.⁴⁷ Bearing this in mind and considering the amount of publicity generated when Prozac reached the market, it was certainly open to her, on the particular facts of this case, to conclude that the conditions made identification of potential customers difficult, if not impossible.⁴⁸ It became difficult to determine who, in the general public, were the potential customers. She was careful, however, to consider survey results derived from both the general public and sub-groups such as “Prozac Knowledgeable”, “Prozac Aware”, “Anxiety Sample” and “Claimed Prozac Exposed”. After a review of all four studies, she concluded:⁴⁹

Overall, the survey results show very little evidence to support a claim of association between capsule colours being the same and capsule source being the same, very little evidence of an association between the Prozac name and the actual colours of the Prozac capsule, and very little evidence of an association between the capsule colours green and pale yellow and the Prozac name.

[54] Therefore, whether the relevant universe was a narrow one, as submitted by the appellants, or a larger one, including the potential patients, makes no difference in the case at bar. The conclusion the Trial Judge

dépression ou dont un membre de la famille ou un ami pourrait l’être, et qui pourrait penser devoir consulter un médecin sur son état de santé. Ce groupe peut raisonnablement être considéré parmi les clients potentiels de la fluoxétine en général, et du Prozac comme option. Il est vrai que ces personnes n’ont pas demandé un «choix». Mais elles tombent potentiellement dans cette catégorie. Elles sont incontestablement aussi parmi les personnes que veut protéger la *Loi sur les aliments et drogues* à laquelle le juge Gonthier s’est référé.

[53] Le juge de première instance a mentionné des statistiques indiquant «que quinze pour cent des Canadiens souffriront de dépression à un moment ou à un autre de leur vie. Bon nombre d’entre eux peuvent ne jamais faire appel à une aide médicale. Parmi ceux qui le feront, tous ne seront pas traités au moyen de médicaments délivrés sur ordonnance [. . .] Une proportion de ceux qui recevront une ordonnance prendront un antidépresseur autre que la fluoxétine»⁴⁷. Compte tenu de ces considérations et du volume de publicité que l’introduction sur le marché du Prozac a suscitée, le juge de première instance avait certainement le loisir, vu les circonstances particulières de l’espèce, de conclure que ces conditions rendaient difficile, sinon impossible, la détermination des clients potentiels⁴⁸. Il devenait en effet difficile de décider quelles personnes, parmi le grand public, étaient des clients potentiels. Le juge de première instance a toutefois pris soin d’étudier les résultats des études menées à la fois sur le grand public et sur des sous-groupes tels que «les personnes qui sont renseignées sur Prozac», «les personnes qui connaissent Prozac», «l’échantillon des anxieux» et «les personnes ayant prétendu avoir été en contact avec Prozac». Au terme d’un examen de ces quatre études, elle a conclu⁴⁹:

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête ne révèlent que très peu d’éléments prouvant que les gens associent les mêmes couleurs de capsule à une même source, très peu d’éléments prouvant qu’ils associent la marque Prozac aux couleurs réelles de la capsule de Prozac, et très peu d’éléments prouvant qu’ils associent les couleurs vert et jaune pâle de la capsule à la marque Prozac.

[54] Par conséquent, que la clientèle visée soit une catégorie étroite, selon la position des appelantes, ou une catégorie plus large comprenant notamment les patients potentiels, n’importe pas en l’espèce. C’est

arrived at is the same. Her finding of fact does not reveal any “palpable and overriding error”.⁵⁰

(ii) Paragraph 7(b) of the Trade-marks Act

[55] With respect to appearance or get-up, the appellants claim they have given to their capsules a specific trade dress which is a distinguishing feature of their goods, and that their goods are known on the market and have acquired a reputation by reason of that distinguishing feature.⁵¹ They assert that the colours of their capsules, green and cream, green and pale grey, were unique in the anti-depressant market in 1989 (with the exception of Lithane which is sometimes described as an adjunct to the treatment of depression, and Librium which is an anti-anxiety medication).⁵² By adopting those same colours, they say, the respondents have created a situation which is likely to cause confusion.

[56] The Trial Judge found, as a fact, that the appellants had not proven that the capsule appearance had acquired the requisite reputation in the market place as a distinguishing feature of their product.⁵³ She concluded that many of the consumers who have taken the appellants’ product and are filling a new prescription, or are obtaining a refill of an existing prescription, will associate the capsule’s appearance with the character of the medicine and not its trade source or provenance.⁵⁴ She added:⁵⁵

Those consumers will not be confused by the defendants’ products being of similar appearance to that of the plaintiff.

[57] Her fact-finding is not one that warrants our intervention.

(iii) “Significant” likelihood of confusion

[58] The appellants also take issue with Trial Judge’s finding of no “significant likelihood of confusion” which, they say, is not the proper legal test. They correctly point out that the word “significant” is not found in paragraph 7(b) of the Act. The case law surrounding the passing-off requires, however, evidence of confusion that exceeds the *de minimis*

d’ailleurs la conclusion à laquelle est arrivé le juge de première instance. Ses conclusions de fait ne comportent aucune «erreur manifeste et dominante»⁵⁰.

ii) L’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce

[55] En ce qui concerne l’apparence ou la présentation, les appelantes prétendent qu’elles ont donné à leurs capsules une présentation spécifique qui constitue un caractère distinctif de leurs marchandises et que leurs marchandises sont connues sur le marché et ont acquis une réputation en raison de ce caractère⁵¹. Elles affirment que les couleurs de leurs capsules, vert et crème, vert et gris pâle, étaient uniques sur le marché des antidépresseurs en 1989 (à l’exception du Lithane, qui est parfois présenté comme un complément au traitement de la dépression, et du Librium, qui est un anxiolytique)⁵². En adoptant les mêmes couleurs, disent-elles, les intimées ont créé une situation susceptible de causer de la confusion.

[56] Le juge de première instance a conclu, en fait, que les appelantes n’avaient pas établi que l’apparence de la capsule avait acquis, sur le marché, la réputation requise à titre de caractère distinctif de leur produit⁵³. Elle a statué qu’une grande partie des consommateurs qui ont déjà pris le produit des appelantes et qui font préparer une nouvelle ordonnance ou qui obtiennent le renouvellement d’une ordonnance existante associent l’apparence de la capsule avec la nature du médicament et non avec sa source ou son origine commerciale⁵⁴. Elle a ajouté⁵⁵:

La ressemblance entre les produits des défenderesses et ceux des demanderesses n’est pas susceptible de semer la confusion chez ces consommateurs.

[57] Sa conclusion de fait n’appelle pas une intervention de la Cour.

iii) «Important» risque de confusion

[58] Les appelantes contestent également la conclusion du juge de première instance sur l’absence d’un «important risque de confusion», critère juridique qui n’est pas correct à leurs yeux. Elles soulignent à juste titre que le terme «important» ne figure pas à l’alinéa 7b) de la Loi. La jurisprudence en matière de commercialisation trompeuse, toutefois, exige une

threshold. The Trial Judge based her statements that there must be “some evidence adequate to support a finding of likelihood of confusion” and that “What degree of likelihood of confusion will support a passing-off claim varies with the particular facts of each case” upon accurate interpretations of the authorities which she cited.

[59] There are no magic words to be used to determine the level to be reached. One can find in the case law phrases such as “significant likelihood of confusion”,⁵⁶ “no reasonable likelihood of confusion”,⁵⁷ “real likelihood of confusion”,⁵⁸ “substantial number”⁵⁹ (of prospective consumers would be deceived) and “significant percentage”.⁶⁰

[60] Her approach is also supported by the passage from *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473, that was quoted by the Supreme Court in *Ciba-Geigy* to the effect that.⁶¹

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. [Emphasis in text.]

[61] It is clear that in making her determination, the Trial Judge correctly directed herself to the question of whether the evidence established that there was a likelihood of confusion that surpassed the *de minimis* standard.

[62] I conclude on the whole that the Trial Judge did not misdirect herself in the law and that it was open to her, as a trier of fact, to conclude that the appellants had not met the requirements of the passing-off action.

(iv) Section 50 of the Trade-marks Act

[63] The Trial Judge found that no licence agreement existed between Lilly U.S. and its Canadian subsidiary granting to Lilly Canada the right to use the

preuve de confusion qui excède le seuil minimal. Le juge de première instance a fondé ses affirmations «qu’une conclusion de possibilité de confusion doit s’appuyer sur une certaine preuve» et que «[l]e degré de possibilité de confusion qu’il faut établir pour étayer une action en commercialisation trompeuse varie selon les faits de chaque affaire» sur des interprétations correctes de la jurisprudence citée.

[59] Il n’y a pas de formule magique pour décider du seuil à atteindre. Ainsi, la jurisprudence contient des expressions comme [TRADUCTION] «important risque de confusion»⁵⁶, [TRADUCTION] «pas de risque raisonnable de confusion»⁵⁷, «véritable risque de confusion»⁵⁸, «nombre important»⁵⁹ (de clients potentiels susceptibles d’être induits en erreur) et «pourcentage important»⁶⁰.

[60] L’approche du juge de première instance est également confirmée par un extrait de la décision dans *Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473, citée par la Cour suprême dans *Ciba-Geigy*⁶¹:

[. . .] 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. [Souligné dans l’original.]

[61] Il ressort clairement de la décision du juge de première instance qu’elle a correctement résolu la question de savoir si la preuve avait établi un risque de confusion dépassant le seuil minimal.

[62] Je conclus que, dans l’ensemble, le juge de première instance a correctement interprété la loi et qu’il lui était loisible, en tant que juge du fait, de conclure que les appelantes n’avaient pas rempli les conditions exigées pour l’action en commercialisation trompeuse.

iv) L’article 50 de la Loi sur les marques de commerce

[63] Le juge de première instance a statué qu’aucun accord de licence entre Lilly U.S. et sa filiale canadienne Lilly Canada ne concédait à celle-ci le droit

capsule appearance as a trade-mark.

[64] Since I find that the appellants cannot claim any trade-mark with respect to the size, shape and colour of their Prozac capsules, I need not pronounce on whether the Trial Judge correctly interpreted the law and particularly subsection 50(1) of the Act in so doing. But, considering the importance of the question and the fact that the Trial Judge did pronounce on that question, I plan to deal with the issue.

[65] I do not share the Trial Judge's conclusion. I find that the 1991 agreement signed between Lilly USA and Lilly Canada and, in case of doubt, the 1995 agreement and subsection 50(1) of the Act, dispose completely of the respondents' argument that the use by Lilly Canada of the alleged trade-mark rights of Lilly U.S. was unlicensed and that the appellants' claim should have failed for that reason.

[66] The statement of claim asserted that Lilly U.S. was the owner of the trade-mark rights in the capsule appearance. Lilly U.S. was not, however, a registered owner of the capsule appearance in Canada. Only Lilly Canada had been selling Prozac in Canada.

[67] Counsel for the appellants claim that the use by Lilly Canada of the alleged trade-mark rights owned by Lilly U.S. was licensed by the 1976 agreement and then by the 1991 agreement between Lilly U.S. and Lilly Canada. In any event, they say, any defect would have been cured by an amendment of November 1995 to the 1991 agreement read in conjunction with subsection 50(1) of the Act. The 1995 agreement was meant to "confirm" that Lilly Canada was and had always been licensed by Lilly to use the trade dress, i.e. the colour, shape and size of the Lilly products that had been sold and were sold by Lilly Canada in Canada.

[68] It can reasonably be said, in my view, that the 1991 agreement, which precedes the adoption, on June 9, 1993,⁶² of subsection 50(1) of the Act, licensed the use by Lilly Canada of the alleged trade-mark rights

d'utiliser l'apparence de la capsule à titre de marque de commerce.

[64] Comme j'arrive à la conclusion que les appelantes ne peuvent prétendre à aucun droit de marque sur la taille, la forme et la couleur de leurs capsules de Prozac, je n'ai pas à me prononcer sur l'interprétation correcte ou erronée de la loi par le juge de première instance, et en particulier du paragraphe 50(1). Cependant, vu l'importance de la question et comme le juge de première instance s'est prononcé sur ce point, je vais traiter la question.

[65] Je ne souscris pas à la conclusion du juge de première instance. Je conclus que l'accord de 1991 passé entre Lilly U.S. et Lilly Canada et, s'il subsistait un doute, l'accord de 1995 ainsi que le paragraphe 50(1) de la Loi réfutent totalement l'argument des intimées que l'emploi par Lilly Canada des droits de marque allégués de Lilly U.S. n'était pas couvert par une licence et que la prétention des appelantes aurait dû être rejetée pour cette raison.

[66] La déclaration exposait que Lilly U.S. était propriétaire des droits de marque de commerce sur l'apparence de la capsule. Or Lilly U.S. n'était pas une titulaire enregistrée de l'apparence de la capsule au Canada. Seule Lilly Canada vendait du Prozac au Canada.

[67] Les avocats des appelantes prétendent que l'utilisation par Lilly Canada des droits de marque de commerce allégués de Lilly U.S. était faite en vertu de la licence concédée par l'accord de 1976, puis par l'accord de 1991 entre Lilly U.S. et Lilly Canada. De toute façon, disent-ils, toute faille potentielle avait été corrigée par la modification de novembre 1995 apportée à l'accord de 1991, interprétée à la lumière du paragraphe 50(1) de la Loi. L'accord de 1995 devait «confirmer» que Lilly Canada était et avait toujours été licenciée par Lilly pour utiliser la présentation, c'est-à-dire la couleur, la forme et la taille des produits de Lilly qui avaient été et étaient vendus au Canada par Lilly Canada.

[68] À mon avis, on peut raisonnablement affirmer que l'accord de 1991, antérieur à l'adoption du paragraphe 50(1) de la Loi le 9 juin 1993⁶², autorisait Lilly Canada par voie de licence à utiliser les droits de

in the Prozac capsules and that there was no need for the “confirmation” agreement of 1995.

[69] The first recital of that agreement indicates the meaning to be given to “Lilly Products”:

1. Lilly represents and warrants that for Canada, it has the exclusive right to grant licenses to enable the licensee to make, have made, use and sell certain products, including the right to use within Canada, certain patents, trademarks, formulas, discoveries, processes, designs, and other scientific and technical data (whether patentable or not relating to such products and to their preparation, manufacture, processing, and packaging, the products being hereinafter referred to as “Lilly Products”, by which is meant products to be sold in Canada under trademarks, brand names, or other designations owned by or employed by Lilly.

[70] Article 1 of the agreement then states:

Section 1.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, Lilly hereby appoints Lilly Canada the authorized distributor in Canada of Lilly Products.

Section 1.2 Lilly further grants to Lilly Canada a non-exclusive sublicense (without right of further sublicense except as further granted in writing by Lilly) under the Canadian patent applications and patents listed in Schedule “A” attached hereto (as amended from time to time by mutual consent), to make, have made, use or sell, and/or import Lilly Products whose preparation is covered by the patent applications and patents.

Section 1.3 Lilly further grants to Lilly Canada the right and licence to apply to Lilly Products the house marks, trademarks, brand names, and/or other designations for Lilly Products as may have been established by Lilly, as listed in Schedule “B” attached hereto (as amended from time to time by mutual consent). Those house marks, trademarks, brand names, and/or other designations shall be applied only to Lilly Products sold under the label of Lilly or Lilly Canada. The Lilly Products sold under those house marks, trademarks, brand names, or other designations shall conform to those standards Lilly may set from time to time as to specifications and quality.

Section 1.4 Lilly further shall disclose to Lilly Canada and grant a non-exclusive licence to Lilly Canada to enable it to make, have made, use and sell Lilly Products for distribution in Canada complete information on Lilly Products. Such information shall include formulas, processes, designs, and other scientific and technical data, including the manner for preparation, manufacture and compounding the Products into pharmaceutical forms, the labelling and packaging of Lilly

marque de commerce allégués sur les capsules de Prozac et que la «confirmation» de l’accord de 1995 n’était pas nécessaire.

[69] Le premier attendu de cet accord définit le sens des termes [TRADUCTION] «produits de Lilly»:

[TRADUCTION] 1. Lilly affirme et certifie qu’elle a le droit exclusif d’octroyer des licences autorisant la licenciée à fabriquer, à faire fabriquer, à utiliser et à vendre certains produits, y compris le droit d’utiliser au Canada certains brevets, marques de commerce, formules, inventions, procédés, dessins ou autres données scientifiques ou techniques (brevetables ou non brevetables) se rapportant à ces produits et à leur préparation, fabrication, conditionnement et emballage, ces produits étant désignés aux présentes comme les «produits de Lilly», expression qui s’entend des produits qui seront vendus au Canada sous les marques de commerce, les noms de marque ou les autres désignations appartenant à Lilly ou utilisés par elle.

[70] L’article premier de l’accord prévoit ensuite:

[TRADUCTION] Article 1.1 Sous réserve des conditions du présent accord, Lilly désigne Lilly Canada à titre de distributeur autorisé des produits de Lilly au Canada.

Article 1.2 Lilly accorde à Lilly Canada une sous-licence non exclusive (sans droit de concession d’autres sous-licences sauf autorisation écrite ultérieure de Lilly) en vertu des demandes de brevet et des brevets canadiens énumérés à l’annexe A ci-jointe (modifiée à l’occasion avec le consentement mutuel des parties) pour fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre ou importer les produits de Lilly dont la préparation est visée par les demandes de brevet et les brevets.

Article 1.3 Lilly accorde aussi à Lilly Canada le droit et l’autorisation d’appliquer aux produits de Lilly les marques maison, marques de commerce, noms de marque et autres désignations des produits de Lilly établis par Lilly, énumérés à l’annexe B ci-jointe (modifiée à l’occasion avec le consentement mutuel des parties), lesquels ne seront appliqués qu’aux produits de Lilly vendus sous l’étiquette de Lilly ou de Lilly Canada. Les produits de Lilly vendus sous ces marques maison, marques de commerce, noms de marque et autres désignations seront conformes aux normes que Lilly peut établir à l’occasion pour les caractéristiques et la qualité des produits.

Article 1.4 Lilly divulguera à Lilly Canada tous les renseignements sur les produits de Lilly, et lui accordera une licence non exclusive l’autorisant à fabriquer, à faire fabriquer, à utiliser et à vendre des produits de Lilly aux fins de leur distribution au Canada. Ces renseignements comprendront des formules, des procédés, des dessins et d’autres données scientifiques et techniques, notamment la préparation, la fabrication et la composition des produits en

Products, engineering and manufacturing drawings, specifications, diagrams, instruction for the construction and operation of factories, and all other scientific and technical data that Lilly is free to disclose in connection therewith, all of which are referred. . . . [Emphasis added.]

[71] Under section 1.4 of Article 1, Lilly U.S. undertook to disclose to Lilly Canada complete information on Lilly products and to grant to it a non-exclusive licence to sell its Lilly products in Canada. The information to be disclosed comprised not only the manner for preparation, manufacture and compounding the products into pharmaceutical forms, but also the labelling and packaging of such products. The labelling and packaging, it seems to me, should not be limited to the labelling and packaging of the bottles themselves, but could extend to the capsule with its specific size, shape and colour.

[72] If this is too generous an interpretation, subsection 50(1) of the Act cures the situation.

[73] Section 50 of the Act reads thus:

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner. [Emphasis added.]

[74] The Trial Judge said:⁶³

There is no doubt that Lilly U.S. controlled Lilly Canada's use of the capsule appearance and directed it to use the green and cream and green and grey capsules. It controlled

formes pharmaceutiques, l'étiquetage et l'emballage des produits de Lilly, les dessins techniques et plans de fabrication, spécifications, diagrammes, instructions relatives à la construction et à l'exploitation des installations de production et toutes les autres données scientifiques et techniques que Lilly est autorisée à divulguer à leur sujet, lesquelles sont désignées [. . .] [Non souligné dans l'original.]

[71] Conformément au paragraphe 1.4 de l'article premier, Lilly U.S. s'engageait à divulguer à Lilly Canada des renseignements complets sur les produits de Lilly et à lui accorder une licence non exclusive en vue de vendre les produits de Lilly au Canada. Ces renseignements comprenaient non seulement le mode de préparation, de fabrication et de composition des produits en formes pharmaceutiques, mais aussi l'étiquetage et l'emballage de ces produits. À mes yeux, il n'y a pas lieu de limiter l'étiquetage et l'emballage aux flacons; ils doivent aussi comprendre la taille, la forme et la couleur spécifiques des capsules.

[72] Dans le cas où pareille interprétation serait trop large, le paragraphe 50(1) règle définitivement la question.

[73] L'article 50 prévoit en effet:

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial—ou partie de ceux-ci—ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire. [Je souligne.]

[74] Le juge de première instance a déclaré⁶³:

Il ne fait aucun doute que Lilly U.S. contrôlait l'emploi par Lilly Canada de l'apparence de la capsule et qu'elle avait enjoint cette dernière d'utiliser les capsules vert et

as well the fluoxetine product that would be marked in those capsules. This does not, however, mean that direction was given to use the capsule appearance as a trade mark. For example, I draw an analogy to a situation in which a parent company might direct a subsidiary to use a certain type of cardboard container, having a certain strength and configuration, for the shipment of product. Even if the parent directed such use and provided information concerning how to construct the containers that would not mean that the use by the subsidiary was as a trade mark.

[75] Her finding that “Lilly U.S. controlled Lilly Canada’s use of the capsule appearance and directed it to use the green and cream and green and grey capsules” is key to the application of section 50 of the Act.

[76] Subsection 50(1) of the Act must be read in the light of the pre-existing registered user provisions it replaced. Those provisions required that a licensee be a registered user if the trade-mark was registered. They came into force on July 1, 1954⁶⁴ following a report of the Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada.⁶⁵ The Committee was appointed on October 28, 1947 to review *The Unfair Competition Act, 1932* [S.C. 1932, c. 38]. The Committee submitted a draft statute which was subsequently enacted by Parliament subject to some insignificant amendments.⁶⁶

[77] In its Report, the Committee indicated what the previous law was in relation to the transfer and licensing of trade-marks, and why it felt a change was necessary. The following extract is indicative of the mischief the draft statute was meant to cover:⁶⁷

28. Transfer and Licensing of Trade Mark Rights

There was almost complete unanimity in the opinions received by us condemning the restrictive character of the existing law relating to the transfer and licensing of trade marks. According to the classical concept of trade mark law, a trade mark was to give to the prospective purchaser an indication of the trade source of goods. So long as this view was maintained, any interruption of the line indicative of origin of the goods was regarded as vitiating the trade mark. Thus, any assignment of a trade mark not accompanied by

crème et les capsules vert et gris. Lilly U.S. contrôlait aussi le produit de fluoxétine qui serait vendu dans ces capsules. Cette situation ne signifie pas, pour autant, que cette société avait enjoint d’utiliser l’apparence de la capsule comme marque de commerce. Par analogie, prenons le cas où une société mère enjoint à une filiale d’utiliser un certain type de contenant en carton, d’une certaine solidité et d’une certaine forme, pour l’expédition du produit. Même si la société mère exige de sa filiale d’utiliser ces contenants et lui donne des renseignements sur la façon de les fabriquer, cela ne signifie pas que la filiale utilise ce contenant comme marque de commerce.

[75] Sa conclusion portant que «Lilly U.S. contrôlait l’emploi par Lilly Canada de l’apparence de la capsule et qu’elle avait enjoint cette dernière d’utiliser les capsules vert et crème et les capsules vert et gris» est cruciale pour l’application de l’article 50 de la Loi.

[76] Le paragraphe 50(1) de la Loi doit s’interpréter à la lumière des dispositions antérieures relatives à l’usager inscrit. Ces dispositions exigeaient du licencié qu’il soit un usager inscrit si la marque de commerce était déposée. Elles sont entrées en vigueur le 1^{er} juillet 1954⁶⁴ à la suite du Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce présenté au Secrétaire d’État du Canada⁶⁵. La Commission avait été nommée le 28 octobre 1947 pour réviser la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* [S.C. 1932, ch. 38]. Elle a soumis un projet de loi qui a été ensuite adopté par le Parlement avec quelques modifications mineures⁶⁶.

[77] Dans son Rapport, la Commission exposait les dispositions de la loi existante en matière de cession et de concession de licence de marques de commerce ainsi que les raisons des modifications qu’elle jugeait nécessaires. L’extrait suivant donne une idée de la situation que le projet de loi visait à réformer⁶⁷:

28. Cession des droits visant les marques de commerce et autorisation de les employer

Les opinions qui nous ont été communiquées étaient presque unanimes à condamner le caractère restrictif de la loi actuellement en vigueur concernant la cession des droits visant les marques de commerce et l’autorisation de s’en servir. En vertu du principe classique de la loi concernant les marques de commerce, une marque de commerce est destinée à fournir à l’acheteur éventuel une idée de la provenance commerciale des marchandises. Tant qu’on s’en est tenu à ce principe, toute solution de continuité dans la

the goodwill of the whole of the business concerned in the goods in association with which the trade mark was used, or any licensing of its use by others than the trade mark owner, rendered the mark, in the eyes of the law, non-distinctive and hence invalid and open to use by anyone. (See, for example, *Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Co.* (1914), 31 R.P.C. 385; *Pinto v. Badman* (1891), 8 R.P.C. 181; *Re Vulcan Trade Mark* (1914), 22 D.L.R. 214, 15 Ex. C.R. 265; 24 D.L.R. 621, 51 S.C.R. 411; *Robert Crean & Co. v. Dobbs & Co.*, [1930], 3 D.L.R. 22, S.C.R. 307).

Judicial efforts have been made to ameliorate the harshness occasioned by the strict opinion of this rule (*Siegel Kahn Co. v. Peggy Sage Inc.*, [1935], 2 D.L.R. 225, Ex. C.R. 1; *Good Humor Corp. of America v. Good Humor Food Products Ltd. et al.*, [1937], 4 D.L.R. 145, Ex. C.R. 61; *Magazine Repeating Razor Co. of Canada et al. v. Schick Shaver Ltd.*, [1939], 2 D.L.R. 17, Ex. C.R. 108; [1940], 3 D.L.R. 129, S.C.R. 465). The necessity of transferring rights in a trade mark only if accompanied by the goodwill of the business in association with the wares in respect of which the mark has been registered was given statutory effect in s. 44(2) of *The Unfair Competition Act, 1932*. But the trend of thought has been increasingly in favour of discarding the indication of origin theory of trade marks. It has gradually come to be recognized that this theory is not based so much on common sense as had been supposed. This is obvious when it is borne in mind that a trade mark may point to the manufacturer as a distinct person, to the place of manufacture, to a certain natural source or to a certain quality or secret formula. Origin and ownership are by no means the sole indication of a trade mark. We feel that modern commercial development has demonstrated that the public is not so much interested in source as in the maintenance of quality, kind and type. Rules which were valid in the days of simple and closely connected trade relationships show many discrepancies and absurdities when forced to accommodate themselves to the established circumstances of modern commercial practice and usage. The indication of origin theory breaks down when a business is sold to a newcomer or changes hands by the modern process of stock transfer, and it has seemed to us that there is no logical reason for fettering the disposition or use of trade marks with artificial and antiquated rules and restrictions. We are all the more confirmed in this view by a recognition of the fact that considerable numbers of trade marks now registered in Canada would necessarily be held invalid if examined in the light of the manner in which they have been used commercially. Many Canadian subsidiaries of foreign corporations have so used their trade marks as to invalidate them even though the purchasing public has in no way been deceived or harmed. These facts let us to make a searching examination into this branch of the subject. The theory of the free assignability of trade marks on the basis

voie indiquant l'origine des marchandises était censée invalider la marque de commerce. Ainsi, toute cession d'une marque de commerce sans l'achalandage de toute l'entreprise intéressée aux marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce est employée et toute autorisation de s'en servir accordée à d'autres que le propriétaire de la marque de commerce rendaient la marque, aux yeux de la loi, non distinctive, donc invalide et utilisable par tout le monde. (Voir, par exemple, *Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co.* (1914); 31 R.P.C. 385; *Pinto c. Badman* (1891), 8 R.P.C. 181; *In re Vulcan Trade Mark* (1914), 22 D.L.R. 214, 15 Ex. C.R. 265; 24 D.L.R. 621, 51 S.C.R. 411; *Robert Crean & Co. c. Dobbs & Co.*, [1930] 3 D.L.R. 22, S.C.R. 307).

Les tribunaux se sont efforcés d'atténuer la sévérité qui résultait de l'interprétation rigoureuse de cette règle. (*Siegel Kahn Co. of Canada Ltd. c. Peggy Sage Inc.*, [1935], Ex. C.R. 1; *Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd. et al.*, [1937], 4 D.L.R. 145, Ex. C.R. 61; *Magazine Repeating Razor Co. of Canada et al. c. Schick Shaver Ltd.*, [1939], 2 D.L.R. 17, Ex. C.R. 108; [1940], 3 D.L.R. 129, S.C.R. 465). La nécessité de transmettre les droits propres à une marque de commerce uniquement lorsqu'ils sont accompagnés de l'achalandage de l'entreprise en liaison avec les marchandises à l'égard desquelles la marque de commerce a été enregistrée, a pris force de loi en vertu du paragraphe (2) de l'article 44 de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Mais on tend de plus en plus à abandonner la théorie d'après laquelle les marques de commerce doivent indiquer l'origine. On en est venu à reconnaître petit à petit que ce principe s'inspire du sens commun moins qu'on ne le croyait. Cela est manifeste lorsqu'on considère qu'une marque de commerce peut indiquer un fabricant à titre de personne distincte, l'endroit de fabrication, une certaine provenance naturelle, une certaine qualité, ou une formule secrète. Une marque de commerce n'indique pas uniquement, si s'en faut, la provenance et la propriété. L'évolution récente des pratiques commerciales a démontré que le public s'intéresse moins à la provenance qu'au maintien de la qualité, du genre et du type. Les règles qui valaient au temps où les relations commerciales étaient aussi simples qu'étroites révèlent maintenant nombre de lacunes et d'inconséquences lorsqu'il faut les adapter aux circonstances découlant de la pratique et de l'usage commercial d'aujourd'hui. La thèse d'après laquelle il faut indiquer l'origine ne tient plus lorsqu'une entreprise passe à un nouveau venu ou change de mains, du fait de la méthode moderne de transmission des valeurs. Il nous a donc semblé qu'il n'y avait aucune raison d'entraver la transmission ou l'emploi d'une marque de commerce par des règles ou des restrictions artificielles et désuètes. Ce qui nous confirme d'autant plus dans cet avis, c'est qu'un grand nombre de marques de commerce maintenant enregistrées au Canada perdraient nécessairement toute validité, dût-on les examiner à la lumière de son usage commercial. Nombre de filiales canadiennes de sociétés étrangères ont employé leurs marques de commerce de façon à les rendre invalides, même

of their pure function as offering a guarantee of quality rather than indication of origin has been gaining wide acceptance in the legal thought not only of this country, but particularly in continental Europe (see, for example, Martin-Achard, *La Cession Libre de la Marque*, Geneva, 1946). We, therefore, felt it proper to endeavor to probe public opinion on this point and have found the overwhelming weight of such opinion in favour of abolishing these artificial restrictions and of permitting limited licensing of trade marks. [Emphasis added.]

[78] The registered users provisions themselves gave rise to difficulties.⁶⁸ The concept of registered user was revoked on June 9, 1993 and replaced by subsection 50(1).

[79] The appellants rest their case on the 1991 agreement and on the retroactive character of subsection 50(1) of the Act, as evidenced by the words "and is deemed always to have had, the same effect as such a use . . . of the trade-mark in that country by the owner". They claim that section 50 of the Act is expressly stated to be retroactive so that any licensed use in accordance with the terms of section 50, even licensed use predating its enactment, enures to the benefit of the trade-mark owner. In addition, they say that the Trial Judge failed to recognize that even if the 1991 agreement did not specifically grant a trade-mark licence, the direction to use the trade dress was an oral licence. They find support in the case of *TGI Friday's of Minnesota, Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*,⁶⁹ where this Court held that section 50 is not only retroactive, but includes an oral licence to use the mark.

[80] I do not accept the concluding part of the following paragraph of the Trial Judge's decision:⁷⁰

Originally, trade mark rights could not be conveyed to another in the absence of the goodwill of the business also being conveyed. To do so would deceive the public as to the source of the goods and destroy the trade-mark. This was modified in 1954 by the inclusion of registered user provisions in the *Trade-marks Act*. The right to use a trade mark

si elles n'ont aucunement trompé ni lésé le public acheteur. Ces faits nous ont portés à approfondir cet aspect du sujet. La thèse d'après laquelle les marques de commerce doivent être librement cédées d'après leur seule fonction, qui consiste à offrir une garantie de qualité plutôt qu'une indication de provenance est de plus en plus reconnue parmi les juristes non seulement de notre pays, mais surtout de l'Europe continentale. (Voir, par exemple, Martin-Achard, *La Cession Libre de la Marque*, Genève, 1946). Nous avons donc cru qu'il y avait lieu de sonder l'opinion publique sur ce point, ce qui nous a permis de constater la majorité écrasante de ceux qui appuient la suppression de ces restrictions artificielles et qui favorisent l'autorisation restreinte de marques de commerce. [Non souligné dans l'original.]

[78] Les dispositions sur l'usager inscrit soulevaient aussi des difficultés⁶⁸. La notion d'usager inscrit a été abolie le 9 juin 1993 et remplacée par le paragraphe 50(1).

[79] Les appelantes fondent leur argumentation sur l'accord de 1991 et sur le caractère rétroactif du paragraphe 50(1) de la Loi, établi par les mots «et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux [l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque dans ce pays] du propriétaire». Elles prétendent que la formulation expresse de l'article 50 de la Loi vise son caractère rétroactif de sorte que toute utilisation sous licence conforme à l'article 50, y compris une utilisation antérieure à l'adoption de la Loi, bénéficie au propriétaire de la marque de commerce. En outre, elles affirment que le juge de première instance a commis une erreur en ne reconnaissant pas que, même si l'accord de 1991 n'accordait pas spécifiquement une licence à l'égard de la marque de commerce, la directive d'utiliser la présentation du produit constituait une licence verbale. Elles s'appuient sur l'affaire *TGI Friday's of Minnesota, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*⁶⁹ où la Cour a statué que l'article 50, en plus d'être rétroactif, comprend une licence verbale d'utilisation de la marque.

[80] Je n'accepte pas la conclusion du paragraphe suivant de la décision du juge de première instance⁷⁰:

À l'origine, les droits liés aux marques de commerce ne pouvaient être transférés si l'achalandage de l'entreprise ne l'était pas lui aussi. On considérait qu'agir de la sorte aurait trompé le public quant à la source des marchandises et anéanti la marque de commerce. Cette situation a été modifiée en 1954, par l'inclusion des dispositions sur

by another would not destroy the owner's rights if the use was licensed by the owner and that license was registered. Difficulties still existed under this system. Licences could be granted but there might be neglect or delay in registering them. In that context section 50 was enacted. The deeming provisions thereof cure the situation in which a licence existed but had not been registered. The provision does not deem use prior to the granting of a licence to be use that ensures to the benefit of the owner. [Emphasis added.]

[81] The Trial Judge ignored completely the direction to use the trade dress given by Lilly U.S. to Lilly Canada, and the element of control retained by Lilly U.S. which was explicit in the 1991 agreement as key to the retroactive effect of subsection 50(1) of the Act. Moreover, subsection 50(2) deals precisely with PMS's licensed use of the same get-up. As was stated earlier, PMS sold the appellants' capsules assisted by marketing efforts by Lilly Canada directed at doctors and pharmacists.⁷¹

[82] The respondents' position rests on two grounds which I cannot accept. The respondents plead that nowhere in the agreement was there any mention of a grant of right on the shape, size and colour of the capsule fluoxetine. Section 1.3 of Article 1 of the agreement makes it clear, they say, that only the items listed in Schedule A were transmitted. I find this interpretation of the 1991 agreement too rigid. An agreement, being a contract, is meant to reflect the intent of the parties. The possibility that the law might recognize a trade-mark in the shape, size and colour of a pharmaceutical capsule was not known to them at the time the 1991 agreement was signed. This concept came into the open with the decision of the Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy*, on October 29, 1992. However, the words used by them can reasonably bear the interpretation I have given them.

[83] The second ground invoked by the respondents is the decision of *Robert Crean & Co., Ltd. v. Dobbs*

l'usager inscrit dans la *Loi sur les marques de commerce*. Le droit d'utiliser la marque de commerce d'un autre n'anéantissait pas les droits en question si cette utilisation était autorisée au moyen d'une licence attribuée par leur titulaire et si cette licence était enregistrée. Ce système présentait lui aussi des difficultés. Il arrivait que des licences soient accordées, mais que leur enregistrement soit négligé ou retardé. C'est dans ce contexte que l'article 50 a été adopté. Les dispositions déterminatives de celui-ci visent à corriger la situation lorsqu'une licence existe, mais n'a pas été enregistrée. Cette disposition n'assimile pas une utilisation antérieure à l'octroi d'une licence à une utilisation qui s'applique au profit du titulaire. [Non souligné dans l'original.]

[81] Le juge de première instance n'a aucunement tenu compte de la directive d'utilisation de la présentation donnée par Lilly U.S. à Lilly Canada, et du contrôle gardé par Lilly U.S., élément qui était explicite dans l'accord de 1991 et fondamental pour l'effet rétroactif du paragraphe 50(1) de la Loi. De plus, le paragraphe 50(2) s'applique précisément à l'utilisation sous licence par PMS de la même présentation. Comme je l'ai mentionné précédemment, PMS a vendu les capsules des appelantes soutenue par les efforts de commercialisation de Lilly Canada auprès des médecins et des pharmaciens⁷¹.

[82] La position des intimées repose sur deux raisons que je ne puis accepter. Les intimées font valoir qu'il n'est fait mention nulle part dans l'accord de l'attribution d'un droit sur la forme, la taille et la couleur de la capsule de fluoxétine. Le paragraphe 1.3 de l'article premier de l'accord établit de manière claire, soutiennent elles, que seuls les éléments énumérés à l'annexe A ont été cédés. J'estime que cette interprétation de l'accord de 1991 est trop rigide. À titre de contrat, un accord doit refléter les intentions des parties. À l'époque où l'accord de 1991 a été conclu, les parties ne savaient pas que la loi pourrait un jour reconnaître à titre de marque de commerce la forme, la taille et la couleur d'une capsule de médicament. Cette notion a été introduite par l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Ciba-Geigy*, le 29 octobre 1992. Cependant, les termes qu'elles utilisent peuvent raisonnablement recevoir l'interprétation que je leur ai donnée.

[83] La seconde raison invoquée par les intimées est le jugement *Robert Crean & Co., Ltd. v. Dobbs &*

& Co.⁷² This very decision is among those cited in the Report of the Trade Mark Law Revision Committee which the 1954 legislation was meant to overturn.

Conclusion

[84] Having concluded that it was open to the Trial Judge to dismiss the action in passing-off, I would dismiss these appeals with costs.

SEXTON J.A.: I agree.

SHARLOW J.A.: I agree.

¹ *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 371 (F.C.T.D.) (Reed J.).

² R.S.C., 1985, c. T-13.

³ *Supra*, note 1, at pp. 415-416.

⁴ *Ibid.*, at pp. 392-393.

⁵ Common Appendix, Vol. IV, at p. 446.

⁶ *Supra*, note 1, at p. 393.

⁷ *Ibid.*, at p. 411.

⁸ *Ibid.*, at p. 395.

⁹ *Ibid.*, at p. 394.

¹⁰ *Ibid.*, at p. 395.

¹¹ *Ibid.*, at p. 396.

¹² *Ibid.*, at pp. 397-399.

¹³ *Ibid.*, at p. 392.

¹⁴ *Ibid.*, at p. 382.

¹⁵ *Ibid.*, at p. 391.

¹⁶ *Ibid.*, at p. 392.

¹⁷ *Ibid.*, at p. 422.

¹⁸ *Ibid.*, at p. 423.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, at p. 421.

²¹ [1992] 3 S.C.R. 120.

²² *Ibid.*, at p. 126.

²³ *Ibid.*, at p. 128.

²⁴ (1842), 6 Beav. 66; 49 E.R. 749, at p. 752.

²⁵ *Supra*, note 21, at p. 132.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ [1982] 1 S.C.R. 494.

²⁸ *Supra*, note 21, at p. 133.

²⁹ *Ibid.*, at p. 136.

³⁰ *Ibid.*, at p. 140 [underlining added].

³¹ Nadeau and Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle* (Montréal: Wilson & Lafleur, 1971).

³² *Supra*, note 21, at p. 141.

³³ *Ibid.*, at pp. 141-142.

³⁴ Emphasis added.

³⁵ *Supra*, note 21, at p. 147.

³⁶ S.O. 1986, c. 28.

Co.⁷² Cette décision, mentionnée dans le Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce, figure précisément parmi la jurisprudence que la législation de 1954 visait à renverser.

Conclusion

[84] Ayant conclu qu'il était loisible au juge de première instance de rejeter l'action en commercialisation trompeuse, je suis d'avis de rejeter les appels et d'adjuger les dépens aux intimées.

SEXTON, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

SHARLOW, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

¹ *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 371 (C.F. 1^{re} inst.) (M^{me} le juge Reed).

² L.R.C. (1985), ch. T-13.

³ *Supra*, note 1, aux p. 415 et 416.

⁴ *Ibid.*, aux p. 392 et 393.

⁵ Annexe commune, vol. IV, à la p. 446.

⁶ *Supra*, note 1, à la p. 393.

⁷ *Ibid.*, à la p. 411.

⁸ *Ibid.*, à la p. 395.

⁹ *Ibid.*, à la p. 394.

¹⁰ *Ibid.*, à la p. 395.

¹¹ *Ibid.*, à la p. 396.

¹² *Ibid.*, aux p. 397 à 399.

¹³ *Ibid.*, à la p. 392.

¹⁴ *Ibid.*, à la p. 382.

¹⁵ *Ibid.*, à la p. 391.

¹⁶ *Ibid.*, à la p. 392.

¹⁷ *Ibid.*, à la p. 422.

¹⁸ *Ibid.*, à la p. 423.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, à la p. 421.

²¹ [1992] 3 R.C.S. 120.

²² *Ibid.*, à la p. 126.

²³ *Ibid.*, à la p. 128.

²⁴ (1842) 6 Beav. 66; 49 E.R. 749, à la p. 752.

²⁵ *Supra*, note 21, à la p. 132.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ [1982] 1 R.C.S. 494.

²⁸ *Supra*, note 21, à la p. 133.

²⁹ *Ibid.*, à la p. 136.

³⁰ *Ibid.*, à la p. 140 [non souligné dans l'original.]

³¹ Nadeau and Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle* (Montréal: Wilson & Lafleur, 1971).

³² *Supra*, note 21, à la p. 141.

³³ *Ibid.*, aux p. 141 et 142.

³⁴ Non souligné dans l'original.

³⁵ *Supra*, note 21, à la p. 147.

³⁶ L.O. 1986, ch. 28.

³⁷ O. Reg. 690/86. It should be noted that three years after the *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), the *Prescription Drug Cost Regulation Act, 1986* (Ontario) came into effect giving patients outside hospitals the right to request an interchangeable product.

³⁸ *Supra*, note 21, at pp. 152-153.

³⁹ *Ibid.*, at p. 157.

⁴⁰ (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.).

⁴¹ *Supra*, note 21, at p. 152.

⁴² *Ibid.*, at p. 156.

⁴³ *Ibid.*, at p. 141.

⁴⁴ *Ibid.*, at p. 153.

⁴⁵ *Hodkingson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd.*, [1995] F.S.R. 169 (Ch. D.).

⁴⁶ *Supra*, note 1, at p. 379.

⁴⁷ *Ibid.*, at p. 393.

⁴⁸ *Ibid.*, at p. 395.

⁴⁹ *Ibid.*, at p. 399.

⁵⁰ *Stein et al. v. "Kathy K" et al. (The Ship)*, [1976] 2 S.C.R. 802, at p. 808.

⁵¹ See *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351; *J.B. Williams Co. v. H. Brommley & Co.* (1909), 26 R.P.C. 765, at p. 771.

⁵² *Supra*, note 1, at p. 392.

⁵³ *Ibid.*, at p. 422.

⁵⁴ *Ibid.*, at p. 392.

⁵⁵ *Ibid.*, at p. 423.

⁵⁶ *Caterpillar Tractor Co. v. Clark Equipment Co.* (1980), 61 C.P.R. (2d) 92 (T.M.O.B.), at p. 101.

⁵⁷ *Memorex Corp. v. Memotec Data Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 264 (T.M.O.B.), at pp. 267, 270 and 271.

⁵⁸ *Lancôme Parfums et Beauté v. House of Devonshire* (1991), 38 C.P.R. (3d) 432 (T.M.O.B.), at pp. 437 and 439; *Mark's Work Wearhouse Ltd. v. Governor & Co. of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (Alta. Q.B.), at pp. 379-380; *Memorex Corp. v. Memotec Data Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 264 (T.M.O.B.), at pp. 267 and 271; *487497 Ontario Ltd. v. Heintzman* (1989), 26 C.P.R. (3d) 369 (Ont. H.C.), at pp. 372-373.

⁵⁹ *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 129 (Alta. Q.B.), at p. 204; R. T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, s. 77, at p. 682; *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 (Alta. C.A.) at pp. 142-144.

⁶⁰ *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Sunlife Juice Co.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244 (Ont. H.C.), at p. 250.

⁶¹ *Supra*, note 21, at p. 154.

⁶² S.C. 1993, c. 15, s. 69, proclaimed in force June 9, 1993.

⁶³ *Supra*, note 1, at p. 417.

⁶⁴ S.C. 1952-53, c. 49, s. 57.

⁶⁵ Canada. Trade Mark Law Revision Committee. *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953.*

³⁷ Règl. de l'Ont. 690/86. Il faut noter que trois ans après l'arrêt *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), la *Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance* (Ontario) a pris effet et reconnu aux patients en dehors des hôpitaux le droit de demander un produit interchangeable.

³⁸ *Supra*, note 21, aux p. 152 et 153.

³⁹ *Ibid.*, à la p. 157.

⁴⁰ (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.).

⁴¹ *Supra*, note 21, à la p. 152.

⁴² *Ibid.*, à la p. 156.

⁴³ *Ibid.*, à la p. 141.

⁴⁴ *Ibid.*, à la p. 153.

⁴⁵ *Hodkingson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd.*, [1995] F.S.R. 169 (Ch. D.).

⁴⁶ *Supra*, note 1, à la p. 379.

⁴⁷ *Ibid.*, à la p. 393.

⁴⁸ *Ibid.*, à la p. 395.

⁴⁹ *Ibid.*, à la p. 399.

⁵⁰ *Stein et autres c. «Kathy K» et autres (Le navire)*, [1976] 2 R.C.S. 802, à la p. 808.

⁵¹ Voir *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; *J.B. Williams Co. v. H. Brommley & Co.* (1909), 26 R.P.C. 765, à la p. 771.

⁵² *Supra*, note 1, à la p. 392.

⁵³ *Ibid.*, à la p. 422.

⁵⁴ *Ibid.*, à la p. 392.

⁵⁵ *Ibid.*, à la p. 423.

⁵⁶ *Caterpillar Tractor Co. v. Clark Equipment Co.* (1980), 61 C.P.R. (2d) 92 (C.O.M.C.), à la p. 101.

⁵⁷ *Memorex Corp. v. Memotec Data Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 264 (C.O.M.C.) aux p. 267, 270 et 271.

⁵⁸ *Lancôme Parfums et Beauté c. House of Devonshire* (1991), 38 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.), aux p. 437 et 439; *Mark's Work Wearhouse Ltd. v. Governor & Co. of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (B.R. Alb.), aux p. 379 et 380; *Memorex Corp. c. Memotec Data Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 264, (C.O.M.C.), aux p. 267 et 271; *487497 Ontario Ltd. et al. v. Heintzman* (1989), 26 C.P.R. (3d) 369 (H.C. Ont.) aux p. 372 et 373.

⁵⁹ *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 129 (B.R. Alb.) à la p. 204; R. T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, art. 77, à la p. 682; *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 129 (C.A. Alb.), aux p. 142 à 144.

⁶⁰ *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Sunlife Juice Co.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244 (H.C. Ont.), à la p. 250.

⁶¹ *Supra*, note 21, à la p. 154.

⁶² L.C. 1993, ch. 15, art. 69, entré en vigueur le 9 juin 1993.

⁶³ *Supra*, note 1, à la p. 417.

⁶⁴ S.C. 1952-53, ch. 49, art. 57.

⁶⁵ Canada. Commission de révision de la loi sur les marques de commerce. *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953.*

⁶⁶ H. Fox, *The Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3d ed. (Carswell: Toronto, 1972), at p. 9.

⁶⁷ *Supra*, note 65, at pp. 38-39.

⁶⁸ See R. T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, looseleaf ed. (Toronto: Butterworths), at p. 570.

⁶⁹ (1999), 241 N.R. 362 (F.C.A.).

⁷⁰ *Supra*, note 1, at p. 418.

⁷¹ I find it apropos to refer to the following comment made by this Court in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2000] F.C.J. No. 1770 (F.C.A.) (QL), at para. 99:

It is perhaps not uncalled for to observe that this is not a case in which the alleged licensee is alone in advancing its claim for patent infringement. Here, the patentee is also before the Court as a co-plaintiff supporting the claim of GWI. It is difficult to conceive of what more is necessary to prove the existence of a licence than to have the licensor and licensee both attesting to the validity of the licence. Where both the patentee and the person claiming under the patentee are before the Court, are affiliated as being owned by the same parent and have an identity of interest in the litigation—with the patentee supporting the person claiming under the patentee—it is to say the least, surprising that technical questions of status to sue would be advanced as a defence to infringement.

⁷² [1930] S.C.R. 307.

⁶⁶ H. Fox, *The Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3d ed. (Carswell: Toronto, 1972), à la p. 9.

⁶⁷ *Supra*, note 65, aux p. 42 et 43.

⁶⁸ Voir R. T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, édition à feuilles mobiles (Toronto, Butterworths), à la p. 570.

⁶⁹ (1999), 241 N.R. 362 (C.A.F.).

⁷⁰ *Supra*, note 1, à la p. 418.

⁷¹ Il me semble indiqué de renvoyer à l'observation de la Cour dans *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2000] A.C.F. n° 1770 (C.A.F.) (QL), au par. 99:

Peut-être est-il indiqué de faire remarquer qu'en l'espèce, la présumée titulaire de licence n'est pas la seule à ester en justice pour contrefaçon de brevet, la brevetée également s'adresse à la Cour comme codemanderesse et appuie la revendication de GWI. Il est difficile de concevoir ce qu'on pourrait demander de plus. Lorsque la brevetée et la personne se réclamant de celle-ci sont toutes deux parties à l'action, sont affiliées parce que toutes deux détenues par la même société mère et ont le même intérêt relativement au litige—la brevetée appuyant la demande de la personne se réclamant d'elle—il est surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, que des arguments techniques relatifs à la qualité pour agir soient avancés comme moyen de défense à une action en contrefaçon.

⁷² [1930] R.C.S. 307.