

Ciba-Geigy Canada Ltd. Appellant

v.

Apotex Inc. Respondent

and between

Ciba-Geigy Canada Ltd. Appellant

v.

Novopharm Limited Respondent

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

File Nos.: 22251, 22252.

1992: March 27; 1992: October 29.

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

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR ONTARIO

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

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

* Stevenson J. took no part in the judgment.

Ciba-Geigy Canada Ltd. Appelante

c.

^a **Apotex Inc.** Intimée

et entre

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

c.

^c **Novopharm Limited** Intimée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Held: The appeals should be allowed.

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

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

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

Arrêt: Les pourvois sont accueillis.

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

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

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

Cases Cited

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

Statutes and Regulations Cited

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

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

Jurisprudence

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

Lois et règlements cités

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

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

Authors Cited

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

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

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

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

Malcolm Johnston, Q.C., for the respondent Novopharm Ltd.ⁱ

The judgment of the Court was delivered by

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

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

Doctrine citée

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

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

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

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

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

Le jugement de la Cour a été rendu par

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

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

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

I — Facts and Proceedings

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

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

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

^b I — Les faits et les procédures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II — Judgments Below

Supreme Court of Ontario (interlocutory injunction)

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

Supreme Court of Ontario (motions for summary judgment)

similarité d'apparence entre les comprimés des parties.

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

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

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

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

f II — Les décisions des tribunaux inférieurs

Cour suprême de l'Ontario (injonction interlocutoire)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III — Issue and Arguments

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

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

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

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

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

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

III — La question en litige et les arguments des parties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV — Analysis

A. *Passing-off Action*

(1) General Principles Developed by the Courts

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

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

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

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

IV — Analyse

A. *L'action en passing-off*

(1) Les principes généraux issus de la jurisprudence

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... attention should be drawn to the fact that the passing off rule is founded upon the tort of deceit, and while the original requirement of an intent to deceive died out in the mid-1800's, there remains the requirement, at the very least, that confusion in the minds of the public be a likely consequence by reason of the sale, or proffering for sale, by the defendant of a product not that of the plaintiff's making, under the guise or implication that it was the plaintiff's product or the equivalent.

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

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

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

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

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

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

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

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

... il faut se rappeler que cette règle est fondée sur le délit civil de tromperie et, bien que depuis le milieu du dix-neuvième siècle l'intention de tromper ne soit plus nécessaire, il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent.

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) *Protection of Manufacturers*

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

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

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

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

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

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

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

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

a) *La protection des fabricants*

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

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

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

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

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

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