

T-289-97

T-289-97

Novopharm Limited (*Appellant*)**Novopharm Limited** (*appelante*)

v.

c.

Bayer Inc. and Registrar of Trade-marks (*Respondents*)**Bayer Inc. et le registraire des marques de commerce** (*intimés*)*INDEXED AS: NOVOPHARM LTD. v. BAYER INC. (T.D.)**RÉPERTORIÉ: NOVOPHARM LTD. c. BAYER INC. (1^{re} INST.)*

Trial Division, Evans J.—Toronto, March 9 and October 28, 1999.

Section de première instance, juge Evans—Toronto, 9 mars et 28 octobre 1999.

Trade marks — Registration — Registrar rejecting opposition to registration of trade-mark "Circle Design" for use in association with nifedipine under brand name "Adalat" — Appellant opposing application on grounds of defects, colour claimed as trade-mark, confusion with existing trade-marks — Drawing not accurate representation of trade-mark as required by Trade-marks Act, s. 30(h) — Contradicting verbal description — Application not model of clarity, precision, accuracy — Whether mark distinctive of associated wares — Appellant's "sole producer" argument not supported by authorities — Non-interchangeability of product at relevant time not conclusive — No evidence physicians, pharmacists identified "Adalat" by colour, shape — Patients more likely to identify medication by brand name, that of manufacturer, rather than by colour, shape, size of tablets — Colour, shape, size of "Adalat" not distinctive of product — Applicant for trade-mark must establish distinctiveness to mediate tension between competing public policy considerations — Burden of proof with respect to distinctiveness of mark not met.

Marques de commerce — Enregistrement — Le registraire a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce «Circle Design» employée en liaison avec la nifédipine, sous le nom de marque «Adalat» — L'opposition de l'appelante faisait état d'irrégularités, d'une couleur revendiqué au titre de marque de commerce et de la confusion avec des marques de commerce existantes — Le dessin n'est pas une représentation exacte de la marque de commerce comme l'exige l'art. 30h) de la Loi sur les marques de commerce — Il contredit la description — La demande n'est pas un modèle de clarté, de précision et d'exactitude — La marque est-elle distinctive des marchandises visées? — L'argument du «producteur unique» invoqué par l'appelante n'est pas étayé en jurisprudence — L'absence d'interchangeabilité du produit à l'époque en cause n'est pas concluante — Il n'est pas prouvé que les médecins et les pharmaciens reconnaissaient l'«Adalat» à sa couleur et à sa forme — Il est plus vraisemblable que les patients identifient le médicament par son nom de marque et le nom de son fabricant que par sa couleur, sa forme et la grosseur des comprimés — La couleur, la forme et la grosseur des comprimés «Adalat» ne sont pas distinctives du produit — Celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce doit prouver son caractère distinctif pour établir l'équilibre entre les considérations d'intérêt public concurrentes — Cette preuve n'a pas été faite.

This was an appeal from a decision by the Registrar of Trade-marks rejecting the appellant's opposition to the registration of the trade-mark "Circle Design" for use in association with "pharmaceutical preparations, namely, nifedipine". Marketed under the brand name "Adalat", nifedipine was first sold in yellow capsules by Bayer Inc., and then manufactured in extended-release tablets which were dusty rose in colour and round in shape with biconvex sides. This medication is used for the treatment of high blood pressure and angina. When the appellant filed its opposition in 1992, Bayer was the only supplier in Canada of extended-release nifedipine which was not interchangeable with any other pharmaceutical product. In the opposition proceedings, it was argued first that the application for registration contained a number of defects, namely that the

Il s'agit d'un appel contestant le rejet par le registraire des marques de commerce de l'opposition formulée par l'appelante contre l'enregistrement de la marque de commerce «Circle Design» employée en liaison avec des «préparations pharmaceutiques, nommément nifédipine». Bayer a commencé à vendre la nifédipine dans des capsules jaunes, sous le nom de marque «Adalat», puis elle a fabriqué ce produit en comprimés à libération progressive, de couleur rose antique et de forme ronde avec des côtés biconvexes. Cette substance est utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine. En 1992, lorsque l'appelante a produit son opposition à la demande d'enregistrement de la marque, Bayer était le seul fournisseur au Canada de nifédipine à libération progressive, et cette substance n'était interchangeable avec aucun autre produit pharmaceutique.

drawing of the mark showed both a solid line circumference and horizontal hatching, second that the claimed mark was for a colour, dusty rose, and that a colour is not capable of constituting a trade-mark for the purposes of the *Trade-marks Act*, and third that the colour dusty rose as applied to the surfaces of small round tablets lacked the “distinctiveness” required to constitute a trade-mark. The Registrar dismissed each of those grounds of opposition and concluded that Bayer had established on a balance of probabilities that the mark applied for was distinctive of its nifedipine product and thus constituted a trade-mark. Two issues were raised at trial: (1) whether the mark was adequately defined in the application and (2) whether it was “distinctive” of the associated wares.

Held, the appeal should be allowed.

(1) The Registrar was correct in concluding that the mark applied for was not limited to colour, but was for the colour dusty rose as applied to the whole of the outside of the tablets shown in the specimen. The drawing in the *Trade-marks Journal*, which showed a solid line and not a dotted line as described in the verbal part of the advertisement, would not have misled potential opponents who might otherwise have opposed the application to protect their own commercial interests. The appellant contended that the Registrar erred when, in effect, he amended the application by treating the drawing included with it as if it had been hatched for pink rather than for blue. Despite the apparently technical nature of the error on which the appellant relied, the drawing was not an accurate representation of the trade-mark as required by paragraph 30(h) of the Act. When the most important element of a claim relates to colour, it is an error that goes to the heart of the mark to show a different colour in the drawing from that claimed in the verbal description. When the Registrar dismissed the opposition on this ground, he in effect amended the mark after it had been advertised, contrary to section 37 of the *Trade Marks Regulations*. In view of the total inaccuracy of the drawing, the verbal description and the filing of a specimen could not be determinative of the issue that confusion was unlikely, and not proved. When the state is granting a monopoly, competitors and the public are entitled to insist on strict compliance with the terms of the legislation authorizing the grant. There is public interest in ensuring the accuracy of the Register as a public record of trade-marks that extends beyond whether there is any immediate likelihood of confusion. The statute does not make a specimen an integral part of the application. Accordingly, the Registrar erred in law when he found that the failure to provide an accurate drawing or other representation of the mark did not invalidate the application. As to the size of the tablet, the Registrar was right in holding that the application included in the mark the size of the 10 mg tablet that had been filed in the

Lors de l’opposition, l’appelante a d’abord soutenu que la demande d’enregistrement était entachée d’irrégularités, savoir que le dessin de la marque était représenté par une circonférence formée d’un trait continu et par des hachures horizontales, deuxièmement que la marque revendiquée visait une couleur, rose antique, et qu’une couleur ne peut constituer une marque de commerce aux fins de la Loi et, troisièmement que la couleur rose antique appliquée aux surfaces de petits comprimés ronds n’a pas le «caractère distinctif» requis pour constituer une marque de commerce. Le registraire des marques de commerce a rejeté chacun de ces motifs d’opposition et a conclu que Bayer avait établi selon la probabilité la plus forte que la marque dont Bayer demandait l’enregistrement était distinctive de son produit de nifédipine et constituait donc une marque de commerce. Deux questions se posaient à l’instruction: 1) la marque était-elle adéquatement décrite dans la demande et 2) était-elle «distinctive» des marchandises visées?

Jugement: il y a lieu d’accueillir l’appel.

1) Le registraire n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque de commerce visée par la demande ne se limitait pas à la couleur, mais s’entendait de la couleur rose antique appliquée à l’ensemble de l’extérieur des comprimés que représente le spécimen. Le dessin publié dans le *Journal des marques de commerce*, qui, contrairement à ce qui est dit dans la description contenue dans l’annonce, montre un trait continu et non un pointillé, n’aurait pas induit en erreur les opposants éventuels qui, autrement, auraient pu s’opposer à la demande afin de protéger leurs intérêts commerciaux. L’appelante a prétendu que le registraire, en traitant le dessin joint à la demande comme s’il était hachuré pour désigner la couleur rose plutôt que la couleur bleue, a en fait modifié la demande et a ainsi commis une erreur. Malgré la nature apparemment technique de l’erreur sur laquelle s’est fondée l’appelante, le dessin n’était pas une représentation exacte de la marque de commerce comme l’exige l’alinéa 30h) de la Loi. Lorsque la couleur est l’élément le plus important d’une revendication, c’est une erreur fondamentale que d’indiquer sur le dessin une couleur différente de celle qui est revendiquée dans la description. Lorsque le registraire a rejeté l’opposition pour ce motif, il a bel et bien modifié la marque après l’annonce, contrairement à ce que prévoit l’article 37 du *Règlement sur les marques de commerce*. Étant donné la complète inexactitude du dessin, la description et le dépôt d’un spécimen ne pouvaient servir à établir que la confusion était improbable et qu’elle n’était pas prouvée. Lorsque l’État octroie un monopole, les concurrents et le public ont le droit d’insister sur le respect rigoureux des termes de la législation qui autorise cet octroi. La préservation de l’exactitude du registre en tant que relevé public des marques de commerce comporte un intérêt public qui dépasse la question de savoir s’il existe un risque immédiat de confusion. La Loi n’établit pas que le spécimen fait partie intégrante de la demande. Par conséquent, le registraire a commis une erreur en concluant que le défaut de produire un dessin ou une autre représentation exacte de

Office with the application. The filing of the specimen implicitly thereby indicated that its size was part of the application. With respect to the date of first use, the Registrar gave to Bayer an appropriate latitude when he held that, since the 10 mg and 20 mg tablets were very close in size, it was permissible to take into account its use of the mark in association with the 20 mg tablets, which started at the date stated in the application. To enable Bayer to rely on its prior use of the 20 mg tablet in order to satisfy paragraph 30(b) of the Act makes practical sense and is justifiable in terms of the public policy considerations that underpin the statutory requirement. The inclusion of a drawing that fundamentally misrepresented the colour of the tablet was a breach of paragraph 30(h). Bayer's application was far from being a model of clarity, precision and accuracy.

(2) The appellant also argued that Bayer's mark was not a "trade-mark" because it was not used to distinguish its wares from those of others. The burden of establishing the distinctiveness of a mark rests on the applicant, both in the opposition proceeding before the Registrar and on appeal to the Court. Thus, Bayer had to establish on a balance of probabilities that in 1992, when the appellant filed its opposition to the application, ordinary consumers associated the 10 mg "Adalat" tablet with Bayer, or a single source of manufacture or supply. The "ordinary consumers" include not only physicians and pharmacists, but also the "ultimate consumers", that is the patients for whom "Adalat" tablets are prescribed. While the colour, shape and size of a product may together be capable in law of constituting a trade-mark, the resulting mark is, as a general rule, likely to be weak. The appellant submitted that, since no other product was marketed in Canada in 1992 that was interchangeable with Bayer's product, the colour, shape and size of the tablet could not serve to distinguish it from nifedipine tablets manufactured by others because there were no others to be distinguished. This argument was supported by no authority and could not be accepted. The definition of a trade-mark should not be interpreted so as to require that it be used to distinguish an applicant's wares from those that are currently manufactured or sold by others. To justify its "distinctiveness" argument, the appellant also argued that there was inadequate evidence to support a finding of fact that in 1992 nifedipine consumers associated it with a single source due to the dusty rose colour, round biconvex shape and tablet size. The fact that Bayer was the only manufacturer of nifedipine in Canada at that time was not in itself sufficient to establish that, because of their appearance, the tablets would be associated with a single source. As to "Adalat"'s market penetration and dominance in 1992, the answer was that the non-interchangeability of the product at the relevant time was not conclusive as patentees would be able to extend their sole right to market a product long after their

la marque n'invaliderait pas la demande. En ce qui concerne la grosseur du comprimé, le registraire avait raison de conclure que la demande incluait dans la marque la grosseur du comprimé de 10 mg qui avait été déposé au Bureau en même temps. Le dépôt du spécimen indiquait implicitement que la demande visait aussi la grosseur de celui-ci. Relativement à la date de premier emploi, le registraire a accordé à Bayer le degré de latitude voulu en statuant que la grosseur très ressemblante des comprimés de 10 et de 20 mg permettait de tenir compte de l'emploi que cette société avait fait de la marque en liaison avec les comprimés de 20 mg, à partir de la date indiquée dans la demande. Il est à la fois pratique et justifié, eu égard aux considérations d'intérêt public qui sous-tendent l'alinéa 30b) de la Loi, de permettre à Bayer d'invoquer l'emploi antérieur qu'elle avait fait du comprimé de 20 mg afin de satisfaire à cette exigence d'origine législative. L'inclusion d'un dessin qui, fondamentalement, ne représente pas la bonne couleur du comprimé enfreint l'alinéa 30h). La demande de Bayer était loin d'être un modèle de clarté, de précision et d'exactitude.

2) L'appelante a également soutenu que la marque de Bayer n'est pas une «marque de commerce» parce qu'elle n'a pas été employée par cette dernière de façon à distinguer ses marchandises de celles des autres. Tant au cours de la procédure d'opposition devant le registraire qu'en appel devant la Cour, le fardeau d'établir le caractère distinctif de la marque incombe à la requérante. Ainsi, Bayer devait établir selon la probabilité la plus forte qu'en 1992, lorsque l'appelante a déposé son opposition à la demande, les consommateurs ordinaires associaient les comprimés de 10 mg à libération progressive «Adalat» ronds et rose antique à Bayer ou à un seul fournisseur ou fabricant. Les «consommateurs ordinaires» sont non seulement les médecins et les pharmaciens, mais aussi les «consommateurs ultimes», c'est-à-dire les patients pour lesquels les comprimés «Adalat» sont prescrits. Bien qu'en droit, la couleur, la forme et la taille d'un produit puissent, ensemble, constituer une marque de commerce, la marque résultante risque généralement d'être faible. L'appelante a soutenu que, puisqu'en 1992 il n'y avait sur le marché aucun autre produit qui était interchangeable avec celui de Bayer, la couleur, la forme et la grosseur des comprimés ne pouvaient servir à les distinguer des comprimés de nifédipine fabriqués par d'autres parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Aucun précédent n'étayant cet argument, celui-ci ne pouvait être accepté. Il ne faut pas donner à la définition d'une marque de commerce une interprétation qui exige qu'elle soit employée pour distinguer les marchandises d'un requérant de celles qui sont actuellement fabriquées ou vendues par d'autres. Pour appuyer son argument relatif au «caractère distinctif», l'appelante a également fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour étayer une conclusion de fait selon laquelle, en 1992, des consommateurs de nifédipine associaient celle-ci à une seule source, en raison de la couleur rose antique des comprimés, de leur forme biconvexe et de leur grosseur. Le fait que Bayer ait été le seul fabricant de nifédipine au Canada à

patent on the product had expired. The evidence did not prove that physicians or pharmacists to any significant degree identified "Adalat" by colour and shape. It could also be inferred from the evidence that patients were more likely to identify Bayer's product by its brand name or manufacturer than by its colour, shape and size. The colour, shape and size of "Adalat" are not distinctive of the product. Bayer produced no direct evidence that patients associated the colour and shape of "Adalat" tablets with a single source.

While this case appears to involve a mere factual inquiry, there were two competing public policy considerations. The first concern was that the market should not be distorted, and competition unduly restricted, by preventing generic pharmaceutical manufacturers from selling an interchangeable product that is identical in appearance to that of the brand name product. The second concern was that some patients will suffer side effects from the interchangeable product due to non-active ingredients and that not all manufacturers exercise the same level of quality control. Both of these concerns involve consumer protection. An applicant for a trade-mark must establish its distinctiveness to mediate the tension between these competing public policy considerations. However, trade-mark law is a more suitable instrument for ensuring fair competition than for protecting the health of individuals. Bayer has not discharged the burden of proof with respect to the mark for which it applied in association with its extended-release nifedipine tablets.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "distinctive", "distinguishing guise", "trade-mark", 16(1)(c), 30(b),(h), 38(2), 56.
Trade-Marks Regulations (1996), SOR/96-195, s. 28.
Trade Marks Regulations, C.R.C., c. 1559, s. 37(a).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Calumet Manufacturing Ltd. v. Mennen Canada Inc.; Gillette Canada Inc. v. Mennen Canada Inc. (1991), 40 C.P.R. (3d) 76; 50 F.T.R. 197 (F.C.T.D.).

cette époque ne réussit pas, à lui seul, à établir qu'en raison de leur apparence, les comprimés auraient été associés à une seule source. Quant à la présence et à la prédominance de l'«Adalat» sur le marché en 1992, la réponse était que l'absence d'interchangeabilité du produit à l'époque en cause n'était pas concluante parce qu'autrement, les brevetés seraient capables d'étendre leur droit exclusif de commercialiser un produit bien après l'expiration de leur brevet. La preuve n'a pas démontré que les médecins ou les pharmaciens se fient de façon importante à la couleur et à la forme pour identifier l'«Adalat». La preuve a également permis d'inférer qu'il est plus vraisemblable que les patients identifient le produit de Bayer par son nom de marque ou par son fabricant que par sa couleur, sa forme ou sa grosseur. La couleur, la forme et la grosseur d'«Adalat» ne sont pas distinctives du produit. Bayer n'a produit aucune preuve directe montrant que les patients associaient la couleur et la forme des comprimés «Adalat» à une seule source.

Bien qu'elle paraisse se résumer à un examen factuel, cette affaire a soulevé deux considérations d'intérêt public concurrentes. Il a d'abord été question d'éviter la manipulation du marché et la limitation indûe de la concurrence empêcheraient les fabricants de médicaments génériques de vendre un produit interchangeable d'apparence identique au produit d'origine. Ensuite, il est possible que le produit interchangeable cause des effets secondaires indésirables chez certains patients en raison d'ingrédients non médicinaux et que tous les fabricants n'exercent pas le même contrôle de la qualité. Ces deux préoccupations concernent la protection du consommateur. Il incombe au requérant d'une marque de commerce d'établir le caractère distinctif de sa marque afin qu'un équilibre entre ces deux considérations d'intérêt public soit atteint. Toutefois, le droit des marques de commerce est un instrument mieux adapté à la protection de la libre concurrence qu'à celle de la santé des personnes. Bayer ne s'est pas acquittée de ce fardeau de la preuve relativement à la marque visée par sa demande en liaison avec ses comprimés de nifédipine à libération progressive.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques des commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», «marque de commerce», «signe distinctif», 16(1)c), 30b),h), 38(2), 56.
Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., ch. 1559, art. 37a).
Règlement sur les marques de commerce (1996), DORS/96-195, art. 28.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.; Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc. (1991), 40 C.P.R. (3d) 76; 50 F.T.R. 197 (C.F. 1^{re} inst.).

NOT FOLLOWED:

Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag, [1999] T.M.O.B. No. 124 (QL).

CONSIDERED:

Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. v. Chan, [1999] F.C.J. No. 1321 (T.D.) (QL); *Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag*, [1997] T.M.O.B. No. 303 (QL); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289; 83 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673; 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.).

REFERRED TO:

Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation, [1969] S.C.R. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *McDonald's Corp. v. Silverwood Industries Ltd.* (1989), 23 C.I.P.R. 292; 24 C.P.R. (3d) 207; 25 F.T.R. 151 (F.C.T.D.); *Smith Kline & French Canada Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1987] 2 F.C. 633; (1987), 12 C.I.P.R. 204; 9 F.T.R. 129 (T.D.); *Wampole & Co. Ltd. (Henry K.) v. Hervay Chemical Company of Canada Ltd.*, [1929] Ex. C.R. 78; aff'd [1930] S.C.R. 336; *McDonald's Corp. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 267; (1989), 23 C.I.P.R. 161; 24 C.P.R. (3d) 463; 100 N.R. 396 (C.A.); *Structureco, Inc. v. Jean* (1997), 79 C.P.R. (3d) 331 (T.M.O.B.); *Gainers v. Sugarplum Desserts Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 256 (T.M.O.B.); *Imperial Developments Ltd. v. Imperial Oil Ltd.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (F.C.T.D.); *Esprit de Corp v. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192; 13 C.P.R. (3d) 235; 8 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Heavy Duty Cycles Ltd. v. Harley-Davidson Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 527; 128 F.T.R. 132 (F.C.T.D.); *Sportcam Co. v. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] F.C. 360; (1973), 10 C.P.R. (2d) 28 (C.A.); *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Skyway Cigar Store* (1998), 81 C.P.R. (3d) 203; 147 F.T.R. 54 (F.C.T.D.); *Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*, [1971] F.C. 106; (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (T.D.); aff'd [1976] 2 F.C. iv; (1976) 26 C.P.R. (2d) 288 n (C.A.); *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.); *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*, [1939] S.C.R. 329; [1939] 3 D.L.R. 641; *Novopharm Ltd. v. Searle Canada Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 400 (T.M.O.B.).

APPEAL from a decision by the Registrar of Trade-marks rejecting the appellant's opposition to the

DÉCISION NON SUIVIE:

Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag, [1999] T.M.O.B. n° 124 (QL).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan, [1999] F.C.J. n° 1321 (1^{re} inst.) (QL); *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag*, [1997] T.M.O.B. n° 303 (QL); *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289; 83 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673; 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.); *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation, [1969] R.C.S. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *McDonald's Corp. c. Silverwood Industries Ltd.* (1989), 23 C.I.P.R. 292; 24 C.P.R. (3d) 207; 25 F.T.R. 151 (C.F. 1^{re} inst.); *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1987] 2 C.F. 633; (1987), 12 C.I.P.R. 204; 9 F.T.R. 129 (1^{re} inst.); *Wampole & Co. Ltd. (Henry K.) v. Hervay Chemical Company of Canada Ltd.*, [1929] R.C.E. 78; conf. par [1930] R.C.S. 336; *McDonald's Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 267; (1989), 23 C.I.P.R. 161; 24 C.P.R. (3d) 463; 100 N.R. 396 (C.A.); *Structureco, Inc. c. Jean* (1997), 79 C.P.R. (3d) 331 (C.O.M.C.); *Gainers c. Sugarplum Desserts Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 256 (T.M.O.B.); *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^{re} inst.); *Esprit de Corp c. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192; 13 C.P.R. (3d) 235; 8 F.T.R. 81 (C.F. 1^{re} inst.); *Heavy Duty Cycles Ltd. c. Harley-Davidson Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 527; 128 F.T.R. 132 (C.F. 1^{re} inst.); *Sportcam Co. c. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] C.F. 360; (1973), 10 C.P.R. (2d) 28 (C.A.); *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store* (1998), 81 C.P.R. (3d) 203; 147 F.T.R. 54 (C.F. 1^{re} inst.); *Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*, [1971] C.F. 106; (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (1^{re} inst.); conf. par [1976] 2 C.F. iv; (1976) 26 C.P.R. (2d) 288 n (C.A.); *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.); *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*, [1939] R.C.S. 329; [1939] 3 D.L.R. 641; *Novopharm Ltd. c. Searle Canada Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 400 (T.M.O.B.).

APPEL du rejet par le registraire des marques de commerce de l'opposition de l'appelante à l'enregis-

registration of the trade-mark "Circle Design" for use in association with "pharmaceutical preparations, namely nifedipine". Appeal allowed.

APPEARANCES:

Carol V. E. Hitchman and *Bill Mayo* for appellant.

John Bochnovic and *Steven B. Garland* for respondent Bayer Inc.

SOLICITORS OF RECORD:

Hitchman & Sprigings, Toronto, for appellant.
Smart & Biggar, Ottawa, for respondent Bayer Inc.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

EVANS J.:

A. INTRODUCTION

[1] This is an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 by Novopharm Ltd. against a decision by the Registrar of Trade-marks dated December 23, 1996. In this decision the Registrar rejected Novopharm's opposition to Bayer Inc.'s Canadian Trade-mark Application No. 657,397 for the trade-mark "Circle Design" for use in association with "pharmaceutical preparations, namely, nifedipine".

[2] Bayer had first filed an application for the mark in 1990 and amended it in 1991.

[3] Novopharm alleges that the Registrar erred in rejecting its opposition because the trade-mark application failed to comply with statutory requirements of both form and substance, and because the evidence did not support his finding that the mark in fact distinguished Bayer's nifedipine tablets from other pharmaceutical products on the market.

trement de la marque de commerce «Circle design» employée en liaison avec des «préparations pharmaceutiques, nommément nifédipine». Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Carol V. E. Hitchman et *Bill Mayo* pour l'appelante.

John Bochnovic et *Steven B. Garland* pour l'intimée Bayer Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Hitchman & Sprigings, Toronto, pour l'appelante.
Smart & Biggar, Ottawa, pour l'intimée Bayer Inc.

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

LE JUGE EVANS:

A. INTRODUCTION

[1] Le présent appel, interjeté par Novopharm Ltd. conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, conteste le rejet, prononcé le 23 décembre 1996 par le registraire des marques de commerce, de l'opposition formulée par Novopharm contre la demande canadienne n° 657,397 visant l'enregistrement de la marque de commerce «Circle Design» par Bayer Inc. pour être employée en liaison avec des [TRADUCTION] «préparations pharmaceutiques, nommément nifédipine».

[2] C'est en 1990 que Bayer a d'abord déposé une demande pour l'enregistrement de cette marque. Elle a modifié sa demande en 1991.

[3] Novopharm prétend que le registraire a commis une erreur en rejetant son opposition parce que la demande d'enregistrement de la marque de commerce ne satisfait pas aux exigences de la loi, tant pour la forme que pour le fond, et parce que la preuve n'étaye pas sa conclusion que la marque distingue effectivement les comprimés de nifédipine de Bayer des autres produits pharmaceutiques sur le marché.

[4] Counsel did not take issue with the orthodox learning that, on an appeal from the Registrar, the decision is reviewable on a standard of correctness, although in exercising its appellate jurisdiction the Court should not lightly reverse a decision made by hearing officers who have extensive experience in adjudicating opposition to applications for trade-marks: *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192; *McDonald's Corp. v. Silverwood Industries Ltd.* (1989), 23 C.I.P.R. 292 (F.C.T.D.).

[5] More recently, however, in *Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. v. Chan*, [1999] F.C.J. No. 1321 (T.D.) (QL), Lutfy J. perceptively noted that it may be time to rethink or to reformulate the standard of review in trade-mark appeals as a result of contemporary administrative law jurisprudence on the standard of review applicable to decisions of specialist tribunals. The apparent contradiction between the two halves of the statement of the law contained in the previous paragraph would also suggest that such an exercise would be timely.

[6] Despite this, the doctrine of curial deference can have little application to those findings by the Registrar on which significant new evidence has been adduced before the Court under subsection 56(5) of the Act. The evidence before me which was not before the Registrar, particularly on the crucial issue of the distinctiveness of the mark (see the affidavits at tabs A, B, C, and D of the applicant's application record) was sufficiently significant to satisfy me that correctness is the applicable standard in this case.

[7] Accordingly, even though the new affidavits filed on behalf of Novopharm seem not to have been the subject of cross-examination, this case does not

[4] L'avocate de l'appelante ne conteste pas la doctrine conventionnelle selon laquelle, lorsqu'il y a appel d'une décision du registraire, celle-ci est susceptible de révision suivant le critère de la décision correcte, même si la Cour doit s'abstenir, en exerçant sa compétence d'appel, d'annuler à la légère une décision prononcée par des agents d'audition qui possèdent une vaste expérience en matière d'oppositions formulées contre des demandes d'enregistrement de marques de commerce: voir les arrêts *Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; *McDonald's Corp. c. Silverwood Industries Ltd.* (1989), 23 C.I.P.R. 292 (C.F. 1^{re} inst.).

[5] Plus récemment, cependant, dans l'affaire *Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan*, [1999] F.C.J. n° 1321 (1^{re} inst.) (QL), le juge Lutfy a judicieusement fait remarquer qu'il était peut-être opportun de reconsidérer ou de reformuler la norme de contrôle applicable aux appels interjetés en matière de marques de commerce pour tenir compte de la jurisprudence contemporaine en droit administratif qui porte sur la norme de contrôle applicable aux décisions des tribunaux spécialisés. La contradiction apparente qui existe entre les deux parties de l'énoncé du droit exposé dans le paragraphe précédent donne aussi à penser qu'un tel exercice arriverait à point nommé.

[6] Néanmoins, la doctrine de la retenue judiciaire ne s'applique guère aux conclusions du registraire relativement auxquelles, conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, beaucoup de nouveaux éléments de preuve ont été produits devant la Cour. Les éléments de preuve qui m'ont été présentés et qui n'étaient pas devant le registraire, plus particulièrement sur la question essentielle du caractère distinctif de la marque (voir les affidavits versés aux onglets A, B, C, et D du dossier de demande de la demanderesse), sont suffisamment importants pour me convaincre que le critère applicable au présent cas est celui de la décision correcte.

[7] Par conséquent, même si les nouveaux affidavits déposés pour le compte de Novopharm ne semblent pas avoir fait l'objet d'un contre-interrogatoire, la

provide the occasion for taking up the challenge offered by Lutfy J. in *Young Drivers*, *supra*.

B. SOME FACTUAL BACKGROUND

[8] Bayer first started selling nifedipine in Canada in 1982 in yellow capsules, which it marketed under the brand name "Adalat". In 1987, using the same brand name, it commenced manufacturing the product in extended-release tablets which were dusty rose in colour and round in shape with biconvex sides. These tablets are the wares with which the mark "Circle Design" is associated.

[9] When Bayer started to sell nifedipine in the form of extended-release tablets they came in one size containing a dosage of 20 mg. However, it later produced tablets of differing dosage and size: a 10 mg tablet similar in size to the 20 mg, and 30 mg and 60 mg tablets which are considerably larger than the 10 mg and 20 mg tablets.

[10] Nifedipine has only ever been available in Canada on the prescription of a physician. It is used for the treatment of high blood pressure and angina. The tablets are supplied to pharmacists in stock bottles and packaging that prominently display the brand name "Adalat" and the manufacturer's name.

[11] When Novopharm filed its opposition to the trade-mark application in 1992 Bayer was the only supplier in Canada of extended-release nifedipine, which was not interchangeable with any other pharmaceutical product. That is, when "Adalat", or extended-release nifedipine tablets were prescribed by a physician, pharmacists could only dispense the Bayer product. These tablets have enjoyed significant commercial success: by mid-1993 Bayer had achieved sales in Canada of almost \$373 million.

présente affaire ne fournit pas l'occasion de relever le défi posé par le juge Lutfy dans l'affaire *Young Drivers*, précitée.

B. RAPPEL DE CERTAINS FAITS

[8] Bayer a commencé à vendre de la nifédipine au Canada en 1982 dans des capsules jaunes, qu'elle a commercialisées sous le nom de marque «Adalat». En 1987, sous le même nom, elle a commencé à fabriquer ce produit dans des comprimés à libération progressive, de couleur rose antique et de forme ronde avec des côtés biconvexes. Ces comprimés sont les marchandises en liaison avec lesquelles la marque «Circle Design» est employée.

[9] Quand Bayer a commencé à vendre de la nifédipine à libération progressive, les comprimés étaient d'une seule grosseur avec une forme posologique de 20 mg. Toutefois, par la suite, Bayer a produit des comprimés de forme posologique et de grosseur différentes: un comprimé de 10 mg de la même grosseur que celui de 20 mg et des comprimés de 30 mg et de 60 mg qui sont pas mal plus gros que ceux de 10 et de 20 mg.

[10] Au Canada, il n'a toujours été possible d'obtenir la nifédipine que sur ordonnance médicale. Cette substance est utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine. Les pharmaciens reçoivent les comprimés dans des bouteilles et des emballages qui portent en gros caractères le nom de marque «Adalat» et le nom du fabricant.

[11] En 1992, lorsque que Novopharm a produit son opposition à la demande d'enregistrement de la marque, Bayer était le seul fournisseur au Canada de nifédipine à libération progressive et cette substance n'était interchangeable avec aucun autre produit pharmaceutique; ainsi, lorsqu'un médecin prescrivait de l'«Adalat», ou des comprimés de nifédipine à libération progressive, les pharmaciens ne pouvaient délivrer que le produit Bayer. Ces comprimés ont connu un grand succès commercial: au milieu de l'année 1993, les ventes de Bayer avaient atteint presque 373 millions de dollars au Canada.

C. THE REGISTRAR'S DECISION

1. Defects in the Application

[12] The trade-mark "Circle Design" was described in the amended application as follows:

The trade-mark consists of the colour dusty rose applied to the whole of the visible surface of the tablets, as shown in the specimen tablet affixed to the form of the application. The tablet shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark.

A 10 mg tablet of "Adalat" was filed with the Trade-mark Office as a specimen.

[13] The drawing included in the original application was of a circle with a solid line circumference and hatched with vertical lines which, subsection 28(2) of the *Trade-marks Regulations (1996)* [SOR/96-195] states, are to be used to designate the colour pink.

[14] The application was amended and another drawing was substituted in order to make it consistent with the verbal description: the solid line circumference was replaced by a dotted line. Unfortunately, as one error was corrected another was committed. The drawing of the mark included in the amended application showed hatching in horizontal lines instead of vertical: under the Regulations horizontal lines denote the colour blue.

[15] The advertisement that appeared in the *Trade-marks Journal* was even more inapt, and compounded the errors in both the original and the amended applications: the drawing of the mark showed both a solid line circumference and horizontal hatching. The verbal description was essentially the same as in the amended application, except that it omitted any reference to the filing of a specimen with the Trade-mark Office.

[16] The Registrar held that these deficiencies did not invalidate the application. At the opposition hearing both parties fully understood that the application was for a mark of the colour pink as applied to

C. LA DÉCISION DU REGISTRAIRE

1. Irrégularités de la demande

[12] La marque de commerce «Circle Design» est décrite de la façon suivante dans la demande modifiée:

[TRADUCTION] Sur la marque de commerce, toute la surface visible du comprimé est rose antique, telle qu'elle est illustrée par le spécimen fourni avec le formulaire de demande. Le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

Un comprimé «Adalat» de 10 mg a été déposé au Bureau des marques de commerce comme spécimen.

[13] Le dessin fourni avec la demande originale représentait un cercle dont la circonférence était formée par un trait continu et dont l'intérieur était hachuré de lignes verticales, ce qui, d'après le paragraphe 28(2) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* [DORS/96-195], sert à désigner la couleur rose.

[14] La demande a été modifiée et un autre dessin a été fourni pour remplacer le premier, et ce, pour le faire correspondre à la description: la circonférence formée d'un trait continu a été remplacée par une ligne pointillée. Malheureusement, pendant qu'on corrigeait une erreur, on en commettait une autre. Le dessin de la marque joint à la demande modifiée est hachuré horizontalement plutôt que verticalement ce qui, suivant le Règlement, désigne la couleur bleue.

[15] L'annonce publiée dans le *Journal des marques de commerce* convient encore moins: elle combine l'erreur de la demande originale avec celle la demande modifiée; ainsi le dessin de la marque est représenté par une circonférence formée d'un trait continu et les hachures sont horizontales. La description qui y est faite correspond essentiellement à celle de la demande modifiée, sauf que toute mention du dépôt d'un spécimen auprès du Bureau des marques de commerce en a été retirée.

[16] Le registraire a statué que ces irrégularités n'invalidaient pas la demande. À l'audience sur l'opposition, les deux parties comprenaient très bien que la demande visait une marque de la couleur rose

the surfaces of a tablet, and that a specimen had been filed with the Office. Consequently, he concluded, no prejudice had been caused since no one had been misled by the errors contained in either the amended application or the advertisement placed in the Journal for the purposes of opposition.

[17] The Registrar went on to hold that the application complied with paragraph 30(*h*) of the Act because it included “a drawing accurately representing at least one perspective of a tablet”, and the verbal description of the mark in the application referred to a specimen that had been filed with the Office.

[18] The Registrar also raised a question about the claim in the application that the first use of the mark was in 1987. This claim was not strictly accurate because it was not until 1989 that Bayer had started to sell the 10 mg tablet, the specimen filed with the Office. However, since 1987 it had been marketing a 20 mg tablet which was only slightly larger than the 10 mg tablet.

[19] Accordingly, the Registrar held that no prejudice would be caused by permitting Bayer to rely on its use of the mark since 1987 in association with the 20 mg tablet in order to support the trade-mark application for the 10 mg tablet. The 20 mg tablets continued to be sold after the introduction of the other sizes. This was sufficient to satisfy the requirement in paragraph 30(*b*) of the Act that the application include the date when the mark was first used in association with the wares described in the application.

2. Can a Colour be a “Trade-mark”?

[20] Novopharm had also opposed the application on the ground that the claimed mark was for a colour, dusty rose, and that a colour is not capable of constituting a trade-mark for the purposes of the Act.

appliquée aux surfaces d’un comprimé et qu’un spécimen avait été déposé au Bureau. Par conséquent, le registraire a conclu que personne n’avait subi de préjudice puisque les erreurs contenues soit dans la demande modifiée, soit dans l’annonce publiée dans le Journal pour les fins de l’opposition, n’avaient trompé personne.

[17] Le registraire a ensuite statué que la demande était conforme à l’alinéa 30(*h*) de la Loi parce qu’elle incluait [TRADUCTION] «un dessin représentant avec exactitude au moins une perspective d’un comprimé» et que la description de la marque dans la demande signalait le dépôt du spécimen auprès du Bureau.

[18] Le registraire s’est aussi interrogé sur la revendication faite dans la demande au sujet du premier emploi de la marque, qui remonterait à 1987. Cette revendication n’est pas tout à fait exacte parce que ce n’est pas avant 1989 que Bayer a commencé à vendre le comprimé de 10 mg, le spécimen déposé auprès du Bureau. Toutefois, depuis 1987, Bayer commercialise un comprimé de 20 mg qui n’est que légèrement plus gros que celui de 10 mg.

[19] Le registraire a donc statué qu’aucun préjudice ne serait causé s’il permettait à Bayer d’invoquer l’emploi qu’il fait de la marque depuis 1987 en liaison avec le comprimé de 20 mg pour étayer sa demande d’enregistrement de marque de commerce pour le comprimé de 10 mg. Les comprimés de 20 mg ont continué d’être vendus après l’introduction des comprimés d’une autre grosseur. Ces éléments sont suffisants pour satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa 30(*b*) de la Loi qui prescrit que la demande doit inclure la date à compter de laquelle la marque a été employée en liaison avec les marchandises qui sont décrites dans la demande.

2. Une couleur peut-elle être une «marque de commerce»?

[20] Novopharm s’est aussi opposée à la demande au motif que la marque revendiquée vise une couleur, rose antique, et qu’une couleur ne peut constituer une marque de commerce pour l’application de la Loi.

[21] The Registrar rejected this argument since the mark applied for was for the colour dusty rose as applied to the surface of a tablet of a particular size and shape. The colour was thus only one feature of the mark and, as such, could constitute a trade-mark: *Smith Kline & French Canada Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1987] 2 F.C. 633 (T.D.), at page 636.

3. Confusion with Existing Trade-marks

[22] Paragraph 16(1)(c) of the Act provides that a mark is not capable of registration if, at the time that it was first used, it was confused with an existing mark used in Canada by another person. Novopharm alleged that in 1987, the date of first use claimed in Bayer's application, it was marketing in Canada dusty rose coloured tablets.

[23] The Registrar dismissed this ground of opposition since Novopharm had adduced no evidence to support the facts contained in its allegation.

4. The Distinctiveness of the Mark

[24] Novopharm submitted that the mark applied for was not a "trade-mark" as defined in section 2 of the Act because it was not used "for the purpose of distinguishing", or "so as to distinguish", wares manufactured by Bayer from those manufactured by others. In other words, the colour dusty rose as applied to the surfaces of small round tablets lacked the "distinctiveness" required to constitute a trade-mark.

[25] The Registrar was prepared to infer from the opponent's evidence that, at the date when Novopharm filed its opposition, there were dozens of pink tablets of different sizes on the pharmaceutical market. However, he found no evidence that any of them had a reputation in Canada.

[21] Le registraire a rejeté cet argument parce que la marque demandée vise la couleur rose antique appliquée à la surface d'un comprimé d'une grosseur et d'une forme particulières. La couleur ne représente donc qu'une caractéristique de la marque et, en tant que telle, elle peut constituer une marque de commerce: voir la décision *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1987] 2 C.F. 633 (1^{re} inst.), à la page 636.

3. Confusion avec des marques de commerce existantes

[22] L'alinéa 16(1)c) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce ne peut être enregistrée si, à la date où elle a été employée en premier lieu, elle crée de la confusion avec une marque existante employée au Canada par une autre personne. Novopharm soutient qu'en 1987, date de premier emploi revendiquée par Bayer, dans sa demande, elle commercialisait, elle-même, au Canada des comprimés de couleur rose antique.

[23] Le registraire a rejeté ce motif d'opposition parce que Novopharm n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui des faits mentionnés dans son allégation.

4. Le caractère distinctif de la marque

[24] Novopharm prétend que la marque dont l'enregistrement a été demandé n'est pas une «marque de commerce» au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle n'était pas employée «pour distinguer» ou «de façon à distinguer» les marchandises fabriquées par Bayer des marchandises fabriquées par d'autres. En d'autres termes, elle soutient que la couleur rose antique appliquée aux surfaces de petits comprimés ronds n'a pas le «caractère distinctif» requis pour constituer une marque de commerce.

[25] Le registraire était disposé à déduire de la preuve de l'opposante qu'à la date où Novopharm a présenté son opposition, il y avait des douzaines de comprimés roses de différentes grosseurs sur le marché des produits pharmaceutiques. Toutefois, rien n'indiquait que l'une ou l'autre d'entre elles avait acquis une réputation au Canada.

[26] Further, he was satisfied on the evidence before him that, since there was no other interchangeable product for Bayer's extended-release nifedipine, pharmacists used the colour, size and shape of the tablets as a secondary check to ensure that they were dispensing "Adalat". In addition, since the brand name "Adalat" and the manufacturer's name were displayed prominently on the packaging, it was not unlikely that the ultimate consumer, the patient, would associate the mark applied for either with Bayer, or the brand name "Adalat".

[27] Accordingly, the Registrar concluded that the applicant had established on the balance of probabilities that the mark for which Bayer had applied was distinctive of its nifedipine product and thus constituted a trade-mark.

D. THE LEGISLATION

[28] The following provisions of the *Trade-marks Act* are relevant to the disposition of this appeal.

2. . . .

"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

"distinguishing guise" means

(a) a shaping of wares or their containers,

. . .

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, . . . by him from those manufactured, sold, . . . by others;

. . .

"trade-mark" means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares . . . manufactured, sold, . . . by him from those manufactured, sold, . . . by others,

[26] En outre, la preuve qui lui a été soumise l'a convaincu que, compte tenu de l'absence de produit interchangeable avec la nifédipine à libération progressive de Bayer, les pharmaciens se servaient de la couleur, de la grosseur et de la forme des comprimés pour faire une deuxième vérification et s'assurer qu'ils délivraient bien «Adalat». En outre, comme le nom de marque «Adalat» et le nom du fabricant apparaissent en gros sur l'emballage, il n'était pas improbable que le consommateur ultime, le patient, associe avec Bayer ou avec le nom de marque «Adalat» la marque visée par la demande.

[27] Par conséquent, le registraire a conclu que la requérante avait établi selon la probabilité la plus forte que la marque dont Bayer demandait l'enregistrement était distinctive de son produit de nifédipine et constituait donc une marque de commerce.

D. LA LOI

[28] Les dispositions suivantes de la *Loi sur les marques de commerce* sont pertinentes par rapport au présent appel.

2. [. . .]

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. «signe distinctif» Selon le cas:

[. . .]

«signe distinctif» Selon le cas:

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

[. . .]

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, [. . .] par elle, des marchandises fabriquées, vendues, [. . .] par d'autres.

[. . .]

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, [. . .] par elle, des marchandises fabriquées, vendues, [. . .] par d'autres;

- ...
- (c) a distinguishing guise, or
- (d) a proposed trade-mark;
- ...

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

- ...
- (b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
- ...

- (h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed;
- ...

38. . . .

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

- ...
- (d) that the trade-mark is not distinctive.

E. ISSUES AND ANALYSIS

1. Was the Mark Adequately Defined in the Application?

[29] Novopharm's argument under this rubric can be summarized as follows: the errors and omissions in the application and in the Journal advertisement combined to obscure the precise scope of the mark being claimed by Bayer for their nifedipine tablets, and provided insufficient notice to other interested persons who, if the information had been accurate, might have considered themselves prejudiced by the application, and consequently might have chosen to oppose it in order to protect their own commercial interests.

[30] Further, in order to ensure the integrity of the Register, applicants must define with clarity the scope

[. . .]

- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

[. . .]

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant:

- ...
- b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle la requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
- ...

- h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;
- ...

38. [. . .]

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants:

- ...
- d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

E. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

1. La marque est-elle adéquatement décrite dans la demande?

[29] Il est possible de résumer de la manière suivante l'argument avancé par Novopharm sous cette rubrique: les erreurs et les omissions qui entachent la demande et l'annonce publiée dans le Journal se combinent pour obscurcir la portée précise de la marque revendiquée par Bayer pour ses comprimés de nifédipine, de sorte que la demande et l'annonce ne peuvent constituer un avis suffisant adressé aux intéressés qui, si les renseignements avaient été exacts, auraient pu se considérer lésés par la demande et ainsi décider de s'y opposer pour protéger leurs intérêts commerciaux.

[30] Par ailleurs, pour assurer l'intégrité du registre, les personnes qui sollicitent un enregistrement doivent

of the monopoly being claimed, and thereby give adequate notice to competitors about the extent of the rights claimed.

[31] I shall consider in turn the various technical defects in Bayer's application alleged by Novopharm in support of its appeal.

(a) colour-only claim

[32] Novopharm alleges that the application could be understood to be claiming the colour dusty rose as the mark because the drawing included with the verbal description stated that the "tablet shown in dotted outline does not form part of the trade-mark". If this is so, then the application is defective because a colour alone cannot constitute a trade-mark: *Wampole & Co. Ltd. (Henry K.) v. Hervay Chemical Company of Canada Ltd.*, [1929] Ex. C.R. 78; aff'd [1930] S.C.R. 336.

[33] I find no merit in this contention. The words just quoted from the verbal description of the application are intended to indicate that the mark claimed is not the tablet itself, but only the colour as applied to its outer surfaces as shown in the specimen filed with the Trade-marks Office.

[34] It is apparent from another somewhat similar case, *Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag*, [1997] T.M.O.B. No. 303 (QL), that the words [at paragraph 1], "tablet shown in dotted line does not form part of the trade-mark", are included at the instance of the Office for the purpose explained above. In my opinion, they are quite apt to make the intended distinction between the product itself and its physical properties of shape and outward colour.

[35] Further, if I had any doubt on this issue I would have given considerable weight to the Registrar's opinion since it relates to a matter of practice and procedure followed by the Office with regard to trade-

définir clairement la portée du monopole qu'elles revendiquent et ainsi donner un avis suffisant à leurs concurrents de l'étendue des droits revendiqués.

[31] J'examinerai en temps utile les diverses irrégularités techniques qui entachent la demande de Bayer selon les prétentions avancées par Novopharm à l'appui de son appel.

a) revendication de la couleur seulement

[32] Novopharm soutient qu'il est possible d'interpréter la demande comme revendiquant la couleur rose antique en tant que marque de commerce parce que le dessin joint à la description porte la mention suivante [TRADUCTION] «le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce». Si tel est le cas, alors la demande est irrégulière puisqu'une couleur seule ne peut constituer une marque de commerce: voir l'arrêt *Wampole & Co. Ltd. (Henry K.) c. Hervay Chemical Company of Canada Ltd.*, [1929] R.C.É. 78; confirmé par [1930] R.C.S. 336.

[33] J'estime que cette prétention est dépourvue de bien-fondé. Les mots tirés de la description contenue dans la demande visent à préciser que la marque revendiquée n'est pas le comprimé lui-même, mais seulement la couleur telle qu'elle est appliquée aux surfaces externes de celui-ci comme le montre le spécimen déposé auprès du Bureau des marques de commerce.

[34] Il ressort d'une autre affaire qui ressemble à la présente, l'affaire *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag*, [1997] T.M.O.B. n° 303 (QL), que les mots [au paragraphe 1] [TRADUCTION] «le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce» sont inclus, à la demande du Bureau, pour la fin expliquée précédemment. J'estime que ces mots parviennent effectivement à établir la distinction voulue entre le produit lui-même et ses propriétés physiques de forme et de couleur extérieure.

[35] Quoi qu'il en soit, si j'avais eu le moindre doute sur cette question, j'aurais accordé beaucoup de poids à l'opinion du registraire étant donné qu'il s'agit d'une question de pratique et de procédure suivie par

mark applications.

[36] Hence, I find no error in the Registrar's conclusion that the mark applied for was not limited to colour, but was for the colour dusty rose as applied to the whole of the outside of the tablets shown in the specimen.

[37] Moreover, in the absence of evidence to the contrary, I am unable to conclude that the drawing in the Journal, which showed a solid line, and not a dotted line as described in the verbal part of the advertisement, would have misled potential opponents who might otherwise have opposed the application to protect their own commercial interests.

(b) pink or blue?

[38] Novopharm contended that the Registrar erred when, in effect, he amended the application by treating the drawing included with it as if it had been hatched for pink rather than, as it was, for blue.

[39] The Registrar has no discretion to amend an application by changing it after it has been advertised: paragraph 37(a) of the Regulations [*Trade Marks Regulations*, C.R.C., c. 1559]. Such a discretion would undermine the reason for requiring an advertisement prior to the registration of a trade-mark, namely giving notice of the application so that others may decide whether to oppose the registration of a mark that might jeopardize their interests: *McDonald's Corp. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 267 (C.A.), at page 271.

[40] Counsel argued that Bayer's failure to include in the application an accurate drawing or other representation of the trade-mark, as required by paragraph 30(h) of the Act, is not excused by the fact that Novopharm was confused by neither the application

le Bureau relativement aux demandes de marque de commerce.

[36] J'estime donc que le registraire n'a pas commis d'erreur en concluant que la marque de commerce visée par la demande ne se limitait pas à la couleur, mais s'entendait de la couleur rose antique appliquée à l'ensemble de l'extérieur des comprimés que représente le spécimen.

[37] En outre, en l'absence de preuve du contraire, je ne saurais conclure que le dessin publié dans le Journal, qui, contrairement à ce qui est dit dans la description contenue dans l'annonce, montre un trait continu et non un pointillé, aurait induit en erreur les opposants éventuels qui, autrement, auraient pu s'opposer à la demande afin de protéger leurs propres intérêts commerciaux.

b) rose ou bleu?

[38] Novopharm prétend que le registraire, en traitant le dessin joint à la demande comme s'il était hachuré pour désigner la couleur rose plutôt que, comme il l'était effectivement, pour désigner la couleur bleue, a en fait modifié la demande et a ainsi commis une erreur.

[39] Le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la demande en lui apportant des changements après l'annonce: voir l'alinéa 37a) du Règlement [*Règlement sur les marques de commerce*, C.R.C., ch. 1559]. Un tel pouvoir discrétionnaire irait à l'encontre de la raison qui sous-tend l'obligation de faire une annonce avant l'enregistrement d'une marque de commerce, à savoir aviser les autres de la demande afin de leur permettre de décider s'ils vont ou non s'opposer à l'enregistrement d'une marque susceptible de menacer leurs intérêts: voir l'arrêt *McDonald's Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 267 (C.A.), à la page 271.

[40] L'avocate de l'appelante fait valoir que le défaut de Bayer de joindre à sa demande un dessin ou une autre représentation exacte de la marque de commerce, comme l'exige l'alinéa 30h) de la Loi n'est pas excusé du fait que Novopharm n'a pas été induite

nor the advertisement, and opposed the application understanding that the colour in question was pink, not blue as shown in the drawing. There is an important public interest in ensuring the integrity of the Register as a record on which individuals can rely in order to know with certainty the precise scope of the monopoly asserted through the trade-mark.

[41] Nor, counsel submitted, was the filing of a specimen sufficient to enable the Registrar to conclude that the error in the drawing was immaterial. Specimens may, after all, deteriorate over time, and will thus not necessarily provide that degree of certainty about the precise boundaries of the mark to which competitors, and the public at large, are entitled.

[42] Moreover, the advertisement in the Journal did not mention the fact that the specimen had been filed, and so potential opponents might not have been able to resolve the inconsistencies between the written description of the mark applied for and the included drawing.

[43] In support of her argument counsel relied on the following passage from MacKay J.'s reasons for judgment in *Calumet Manufacturing Ltd. v. Mennen Canada Inc.*; *Gillette Canada Inc. v. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 (F.C.T.D.), at page 87:

Unless the mark consists solely of a word or words without particular style, the Act requires that a drawing of the trade mark and accurate representations of it be filed with an application for registration. It is the mark so depicted in the drawing, reproducible with a certificate of registration, which then provides notice to the world of the owner's or registered user's proprietary interest in the trade mark and which forms the evidentiary basis for actions of infringement or for expungement. Useful as photographs and samples of a trade mark, including a distinguishing guise, may be upon application for registration, to ensure the drawing is a reasonable representation of the trade mark claimed, in my view, those do not form part of the trade mark for registration or for other purposes under the Act.

en erreur par la demande ou par l'annonce et s'est opposée à la demande, comprenant que la couleur en question était le rose et non le bleu comme le montrait le dessin. La préservation de l'intégrité du registre en tant que relevé auquel il est possible de se fier pour connaître avec certitude la portée précise du monopole revendiqué par une marque de commerce met en jeu un intérêt public important.

[41] L'avocate soutient aussi que le dépôt d'un spécimen ne suffit pas non plus pour permettre au registraire de conclure que l'erreur que présente le dessin est sans importance. Après tout, les spécimens peuvent se détériorer avec le temps et ne fourniront donc pas nécessairement le degré de certitude auquel les concurrents et le public en général ont droit au sujet des limites précises de la marque.

[42] En outre, l'annonce publiée dans le Journal ne mentionnait pas le dépôt d'un spécimen et les opposants éventuels peuvent donc ne pas avoir été en mesure de résoudre les contradictions entre la description écrite de la marque visée par la demande et le dessin qui y était joint.

[43] À l'appui de son argument, l'avocate invoque l'extrait suivant tiré du jugement prononcé par le juge MacKay dans l'affaire *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*; *Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 87:

Sauf dans le cas où la marque est constituée uniquement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, la Loi oblige à produire avec la demande d'enregistrement un dessin de la marque de commerce, ainsi que des représentations exactes de cette marque. C'est la marque ainsi illustrée dans le dessin et qui peut être reproduite grâce à un certificat d'enregistrement qui informe alors les tiers du droit de propriété que possède le propriétaire ou l'utilisateur inscrit à l'égard de la marque de commerce et qui constitue le fondement de preuve dans une action en contrefaçon ou en radiation. Aussi utiles que des photographies et des échantillons d'une marque de commerce, y compris d'un signe distinctif, puissent être dans une demande d'enregistrement pour s'assurer que le dessin constitue une représentation raisonnable de la marque de commerce revendiquée, elles ne font pas partie, à mon avis, de la marque de commerce aux fins de l'enregistrement et pour toute autre fin visée par la Loi.

[44] Despite the apparently technical nature of the error on which Novopharm relies, it is difficult to resist the conclusion that the drawing is not an accurate representation of the trade-mark as required by paragraph 30(h). When the most important element of a claim relates to colour, it is an error that goes to the heart of the mark to show a different colour in the drawing from that claimed in the verbal description. When the Registrar dismissed the opposition on this ground he in effect amended the mark after it had been advertised, contrary to section 37 of the Regulations.

[45] The response of counsel for Bayer was essentially that the inaccuracy of the drawing was not material. Hatching may only be required under section 28 of the Regulations when the colour is unclear from the verbal description in the application, which is not the case here.

[46] The answer to this is that, while hatching is not statutorily mandated, when it is in fact provided and the hatching is wrong, the resulting drawing does not accurately represent the mark, as paragraph 30(h) of the Act requires. There has, therefore, been no compliance with the relevant statutory provisions.

[47] No doubt counsel was right to maintain that, given the level of sophistication of members of the pharmaceutical industry and their advisers, confusion was unlikely to be caused by Bayer's failure to include an accurate drawing of the mark because the verbal description made it quite clear that the colour in question was pink, not blue. The filing of a pink coloured specimen would further reduce the possibility of legitimate doubt about the colour being claimed.

[48] However, in view of the total inaccuracy of the drawing, the verbal description and the filing of a specimen cannot be determinative of the issue that confusion was unlikely, and certainly not proved. For one thing, paragraph 30(h) does not expressly state that the likelihood of confusion about the nature of the mark claimed defines the scope of an applicant's duty

[44] Malgré la nature apparemment technique de l'erreur sur laquelle se fonde Novopharm, il est difficile de résister à la conclusion que le dessin n'est pas une représentation exacte de la marque de commerce conforme à ce qu'exige l'alinéa 30h). Lorsque la couleur est l'élément le plus important d'une revendication, c'est une erreur fondamentale que d'indiquer sur le dessin une couleur différente de celle qui est précisée dans la description. Lorsque le registraire a rejeté l'opposition pour ce motif, il a bel et bien modifié la marque après l'annonce, contrairement à ce que prévoit l'article 37 du Règlement.

[45] La réponse de l'avocat de Bayer consiste essentiellement à dire que l'inexactitude du dessin était sans importance. L'article 28 du Règlement n'oblige à hachurer le cercle que dans le cas où la couleur n'est pas claire d'après la description fournie dans la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[46] Pour répondre à cet argument, il suffit de préciser que, même si les dispositions législatives n'obligent pas à ajouter des hachures, lorsque des hachures sont effectivement ajoutées et qu'une erreur est commise, le dessin qui en résulte ne représente pas exactement la marque, contrairement à ce qu'exige l'alinéa 30h) de la Loi. Par conséquent, les dispositions applicables de la Loi n'ont pas été respectées.

[47] Il ne fait aucun doute que l'avocat a raison de soutenir qu'étant donné le niveau d'expertise des membres de l'industrie pharmaceutique et de leurs conseillers, il est peu probable que le défaut de Bayer d'inclure un dessin exact de la marque ait créé de la confusion parce que la description précise clairement que la couleur en question est le rose et non le bleu. Le dépôt d'un spécimen rose réduisait encore la possibilité d'un doute légitime quant à la couleur revendiquée.

[48] Toutefois, étant donné la complète inexactitude du dessin, la description et le dépôt d'un spécimen ne peuvent servir à établir que la confusion était improbable et certainement pas prouvée. D'abord, l'alinéa 30h) ne prévoit pas expressément que le risque de confusion au sujet de la nature de la marque revendiquée détermine la portée de l'obligation qui incombe

to provide an accurate drawing or other representation of the mark.

[49] Of course, the rationale of the requirement of an accurate drawing is to avoid confusion by clarifying what might otherwise not be clear from the verbal description in the application. In my opinion, however, this does not speak to the situation here, where the drawing flatly contradicts the verbal description.

[50] In addition, I agree with the submission of counsel for Novopharm that, when the state is granting a monopoly, competitors and the public at large are entitled to insist on strict compliance with the terms of the legislation authorizing the grant. There is a public interest in ensuring the accuracy of the Register as a public record of trade-marks that extends beyond whether there is any immediate likelihood of confusion. The rights enforceable in the future by a trademark holder are defined by the terms of the application as registered, including the drawing, and competitors ought to be able to regard the terms of the registration as definitive of the registrant's legal rights.

[51] After the hearing had concluded counsel brought to my attention and made written submissions on a very recent decision, *Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag*, [1999] T.M.O.B. No. 124 (QL), in which Mr. Herzig, the author of the decision under review in the present case, held [at paragraph 4] that where "the application as filed clearly describes pink as a feature of the mark . . . the applicant is not obliged to follow the colour scheme set out in the Regulations". Accordingly, he dismissed opposition to the application for the mark, even though there was an inconsistency between the verbal description and the drawing of the colour.

[52] For reasons that I have already given, I cannot, with respect, agree with this interpretation of section 28 of the Regulations. If no specimen is filed, why should it be assumed that the error is with the drawing and not the verbal description?

à un requérant de fournir un dessin ou une autre représentation exacte de la marque.

[49] Bien sûr, la logique qui sous-tend l'exigence d'un dessin exact est d'éviter la confusion en clarifiant ce qui aurait pu autrement paraître obscur à la lecture de la description faite dans la demande. J'estime, toutefois, que cela ne règle pas le présent cas: en l'espèce, le dessin contredit carrément la description.

[50] De plus, je suis d'accord avec l'avocate de Novopharm quand elle avance que, lorsque l'État octroie un monopole, les concurrents et le public en général ont le droit d'insister sur le respect rigoureux des termes de la législation qui autorise cet octroi. La préservation de l'exactitude du registre en tant que relevé public des marques de commerce comporte un intérêt public qui dépasse la question de savoir s'il existe un risque immédiat de confusion. Les droits que le titulaire d'une marque de commerce pourra faire exécuter dans le futur sont définis par les termes de la demande telle qu'elle est enregistrée, ce qui comprend le dessin, et les concurrents devraient pouvoir considérer que les termes de l'enregistrement sont définitifs quant aux droits que la Loi reconnaît au déposant.

[51] Après l'audience, l'avocat a attiré mon attention et a fait des observations écrites sur une décision très récente, à savoir *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag*, [1999] T.M.O.B. n° 124 (QL) dans laquelle M. Herzig, l'auteur de la décision visée par le présent contrôle, a statué [au paragraphe 4] que, lorsque [TRADUCTION] «la demande, telle qu'elle a été déposée, indique clairement que le rose est une caractéristique de la marque [. . .] le requérant n'est pas obligé de suivre le système de couleurs prévu dans le Règlement». Par conséquent, il a rejeté l'opposition formulée contre la demande d'enregistrement de la marque, même si la description et le dessin de la couleur ne correspondaient pas.

[52] Pour les motifs que j'ai exposés précédemment, je ne peux souscrire à cette interprétation de l'article 28 du Règlement. Si aucun spécimen n'est déposé, pourquoi devrait-on présumer que c'est le dessin qui est erroné et non la description?

[53] Further, even if, contrary to the view expressed by MacKay J. in *Calumet Manufacturing, supra*, a specimen filed with the Office, and referred to in the application (but not here, in the advertisement as well) were part of the application, this would not render the drawing accurate, although it may in the short term help to resolve any possible confusion about the terms of the application. Nonetheless, as counsel for Novopharm pointed out, specimens deteriorate over time and it is not now possible to say that the specimens filed by Bayer in connection with the application under consideration here will retain its present colour indefinitely.

[54] In my opinion, however, the better view is that adopted by MacKay J. in *Calumet Manufacturing, supra*, who held that the statute does not make a specimen an integral part of the application. Accordingly, the Registrar erred in law when he found that the failure to provide an accurate drawing or other representation of the mark did not invalidate the application.

(c) size

[55] Counsel for Novopharm submitted that the application was also defective because it did not clearly identify whether the size of the tablet to which the colour dusty rose was applied was a part of the mark. On the one hand, Bayer's filing of a specimen, to which the application referred, was an indication that the trade-mark included round pink tablets of the size of the specimen, so that other manufacturers could market round pink tablets that were significantly smaller or larger in size than the specimen without infringing Bayer's mark.

[56] On the other hand, from an affidavit sworn for the purpose of this appeal by Peter Alexander, Group Products Manager-Cardiovascular at Miles Inc., Bayer's predecessor, it would seem that Bayer does not regard the application as limited by size.

[53] En outre, même si, contrairement à l'opinion exprimée par le juge MacKay dans la décision *Calumet Manufacturing*, précitée, la Cour estimait qu'un spécimen déposé auprès du Bureau et mentionné dans la demande (mais qui, en l'espèce, n'a pas aussi été mentionné dans l'annonce) faisait partie de la demande, cette conclusion n'aurait pas pour effet de rendre le dessin exact, même si elle pouvait, à brève échéance, aider à résoudre toute confusion possible au sujet des termes de la demande. Il n'en reste pas moins, comme l'a fait remarquer l'avocate de Novopharm, que des spécimens se détériorent avec le temps et qu'il n'est pas possible d'affirmer maintenant que le spécimen déposé par Bayer en liaison avec la demande sous examen en l'espèce conservera sa couleur indéfiniment.

[54] À mon avis, cependant, il est préférable d'adopter l'opinion exprimée par le juge MacKay dans l'affaire *Calumet Manufacturing*, précitée, lorsqu'il a statué qu'il ressort de la Loi que le spécimen ne fait pas partie intégrante de la demande. Par conséquent, le registraire a commis une erreur en concluant que le défaut de produire un dessin ou une autre représentation exacte de la marque n'invalide pas la demande.

c) grosseur

[55] L'avocate de Novopharm fait valoir que la demande était également irrégulière parce qu'elle n'indiquait pas clairement si la grosseur du comprimé auquel la couleur rose antique s'appliquait faisait partie de la marque. D'une part, le dépôt par Bayer d'un spécimen mentionné dans la demande constituait une indication que la marque incluait des comprimés ronds et roses de la grosseur du spécimen, de sorte que les autres fabricants puissent commercialiser des comprimés ronds et roses beaucoup plus petits ou beaucoup plus gros que le spécimen sans contrefaire la marque de Bayer.

[56] D'autre part, il semble, selon l'affidavit souscrit pour les fins du présent appel par Peter Alexander, directeur des produits de groupe—produits cardiovasculaires à Miles Inc., le prédécesseur de Bayer, que Bayer n'estimait pas que la demande était limitée par la grosseur.

[57] Counsel for Bayer argued that it was legitimate for his client to regard size as part of the application when it was first filed, because the company then manufactured only one size of "Adalat". However, the application did not state that size was part of the trade-mark. Furthermore, size should no longer be regarded as part of the mark since, at the time that its trade-mark was registered, Bayer was manufacturing "Adalat" in smaller and larger dosages, contained in correspondingly smaller and larger sizes of tablet. As a result, the mark comprises biconvex, round, pink tablets of nifedipine, regardless of size.

[58] The Registrar, it will be recalled, held that the application included in the mark the size of the 10 mg tablet that had been filed in the Office with the application, and was referred to in the application. Bayer did not cross-appeal this finding of the Registrar.

[59] In my opinion, the Registrar's construction of the application was not in error. The filing of the specimen implicitly thereby indicated that its size was part of the application. Mr. Alexander's subsequent explanation pointing out the dates at which different sizes were subsequently introduced does not undermine the Registrar's conclusion.

[60] Moreover, the 30 mg and 60 mg tablets are also different in appearance from the smaller 10 mg and 20 mg tablets, not only by virtue of their size, but also because inscribed on one surface in easily legible black letters are "Adalat 30" and "Adalat 60" respectively. In contrast, the indented letters 10 and 20 on the smaller tablets and the name, "Miles", are not at all easy to see.

[61] Since Bayer was making two slightly different sizes of tablet in 1991 when it filed its amended application, it could either have stated that size was not part of the application, or have filed both 10 mg and 20 mg tablets as specimens. However, it did

[57] L'avocat de Bayer fait valoir qu'il était légitime pour sa cliente de considérer que la grosseur faisait partie de la demande déposée pour la première fois, parce que la compagnie ne fabriquait alors qu'une seule grosseur de comprimés «Adalat». Toutefois, la demande ne précise pas que la marque de commerce comprend la grosseur. En outre, la grosseur ne peut plus être considérée comme faisant partie de la marque puisque, à l'époque où cette marque de commerce a été enregistrée, Bayer fabriquait «Adalat» dans des formes posologiques plus faibles et plus fortes, contenues dans des comprimés correspondants plus petits ou plus gros. En conséquence, la marque comprend des comprimés de nifédipine biconvexes, ronds et roses, sans égard à la grosseur.

[58] Le registraire, rappelons-nous, a statué que, d'après la demande, la marque incluait la grosseur du comprimé de 10 mg qui avait été déposé au Bureau en même temps qu'elle et auquel elle faisait référence. Bayer n'a pas formé d'appel incident relativement à cette conclusion du registraire.

[59] J'estime que le registraire n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation de la demande. Le dépôt du spécimen indiquait implicitement que la demande visait aussi la grosseur de celui-ci. L'explication fournie ultérieurement par M. Alexander, signalant les dates auxquelles les différentes grosseurs ont été introduites par la suite, ne porte pas atteinte à la conclusion du registraire.

[60] Il y a lieu de remarquer aussi que les comprimés de 30 et de 60 mg diffèrent des comprimés plus petits de 10 et de 20 mg, non seulement par leur grosseur, mais aussi par la présence, sur une de leurs faces, des mots facilement lisibles «Adalat 30» et «Adalat 60», respectivement, écrits en lettres noires. Par contre, les chiffres 10 et 20 gravés sur les plus petits comprimés et le nom, «Miles», ne sont pas du tout faciles à voir.

[61] Comme Bayer fabriquait des comprimés de grosseurs légèrement différentes en 1991, année où elle a produit sa demande modifiée, elle aurait pu soit déclarer que la demande ne visait pas la grosseur, soit déposer des spécimens des comprimés de 10 et de 20

neither, and it is appropriate to construe strictly the scope of the application for a monopoly.

[62] There is therefore no reason for disturbing the Registrar's finding that Bayer's amended application included size, and was limited to the size of the 10 mg "Adalat" tablet filed as a specimen. The fact that, for different reasons, neither party supported the Registrar's decision in this appeal is not determinative.

(d) date of first use

[63] Counsel for Novopharm relied on other decisions by Mr. Herzig as authority for the proposition that an application must accurately state the date of first use of a mark in Canada in association with the wares of the applicant, or of a predecessor, as described in the application: *Structureco, Inc. v. Jean* (1997), 79 C.P.R. (3d) 331 (T.M.O.B.), at page 335; *Gainers v. Sugarplum Desserts Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 256 (T.M.O.B.), at pages 258-259. Paragraph 30(b) of the Act expressly requires that this information be included in an application for a trade-mark.

[64] In my opinion, the Registrar gave to Bayer an appropriate latitude when he held that, since the 10 mg and 20 mg tablets were very close in size, it was permissible to take into account its use of the mark in association with the 20 mg tablets, which started at the date stated in the application, even though the mark was first used in association with the 10 mg tablet only in 1989 when that size was first marketed by Bayer.

[65] To enable Bayer to rely on its prior use of the 20 mg tablet in these circumstances in order to satisfy paragraph 30(b) makes both practical sense and is justifiable in terms of the public policy considerations that underpin the statutory requirement.

mg. Toutefois, elle n'a fait ni l'un ni l'autre et il convient d'interpréter strictement la portée d'une demande de monopole.

[62] Par conséquent, rien ne m'autorise à modifier la conclusion du registraire selon laquelle la demande modifiée de Bayer comprend la grosseur et était limitée à la grosseur du comprimé d'«Adalat» de 10 mg déposé comme spécimen. Le fait que, pour différentes raisons, aucune des parties n'ait soutenu la décision du registraire dans le présent appel n'est pas déterminant.

d) date de premier emploi

[63] L'avocate de Novopharm a invoqué d'autres décisions rendues par M. Herzig à titre de précédents étayant la proposition selon laquelle une demande doit préciser la date exacte de premier emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises du requérant, ou de son prédécesseur, telle qu'elle est décrite dans la demande: voir la décision *Structureco, Inc. c. Jean* (1997), 79 C.P.R. (3d) 331 (C.O.M.C.), à la page 335; *Gainers c. Sugarplum Desserts Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 256 (C.O.M.C.), aux pages 258 et 259. L'alinéa 30b) de la Loi exige expressément que ce renseignement soit inclus dans la demande d'enregistrement d'une marque de commerce.

[64] À mon avis, le registraire a accordé à Bayer le degré de latitude voulu en statuant que la grosseur très ressemblante des comprimés de 10 et de 20 mg permettait de tenir compte de l'emploi que cette société avait fait de la marque en liaison avec les comprimés de 20 mg, à partir de la date indiquée dans la demande, même si le premier emploi de la marque en liaison avec le comprimé de 10 mg datait de 1989, année où Bayer a commencé à commercialiser ces comprimés.

[65] Vu ces circonstances, il est à la fois pratique et justifié, eu égard aux considérations d'intérêt public qui sous-tendent l'alinéa 30b), de permettre à Bayer d'invoquer l'emploi antérieur qu'elle avait fait du comprimé de 20 mg afin de satisfaire à cette exigence d'origine législative.

[66] If, contrary to my view, the Registrar did err on this question, I would not regard his error as requiring that the appeal be allowed. I agree with counsel for Bayer that the issue about the date of the first use of the mark was not included in the grounds of opposition filed by Novopharm and, accordingly, neither the Registrar nor the Court on an appeal should have dealt with it: *Imperial Developments Ltd. v. Imperial Oil Ltd.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (F.C.T.D.), at page 21; *Esprit de Corp. v. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192 (F.C.T.D.), at pages 203-204.

(e) conclusion

[67] The inclusion of a drawing that fundamentally misrepresented the colour of the tablet was a breach of paragraph 30(h) and is sufficient to allow the appeal. Further, while I am not satisfied that the Registrar erred in concluding that the applicant had complied in other respects with section 30, Bayer's application was far from being a model of clarity, precision and accuracy.

2. Was the Mark "Distinctive" of the Associated Wares?

[68] Despite my conclusion above, I should also consider the substantive aspect of Novopharm's opposition, which was that Bayer's mark was not a "trade-mark" because it was not used by Bayer so as to distinguish its wares from those of others.

[69] The definition of "distinctive" is found in section 2 of the Act, which provides that, in order to be distinctive, the trade-mark applied for by Bayer must "actually distinguishes the wares . . . in association with which it is used by its owner from the wares . . . of others"

[70] Whether a particular mark or guise is distinctive is a question of fact, and is determined by reference to the message that the mark conveys to the consuming

[66] Si, contrairement à ce que je pense, le registraire a commis une erreur sur ce point, je ne considérerais pas que celle-ci exige d'accueillir le présent appel. Je suis d'accord avec l'avocat de Bayer: la question de la date de premier emploi ne faisait pas partie des motifs d'opposition déposés par Novopharm; par conséquent, ni le registraire ni la Cour, en appel, ne devrait se pencher sur cette question. Voir les décisions *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 21; *Esprit de Corp. c. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 203 et 204.

e) conclusion

[67] L'inclusion d'un dessin qui, fondamentalement, ne représente pas la bonne couleur du comprimé enfreint l'alinéa 30h) et m'autorise à faire droit à l'appel. En outre, même si je ne suis pas convaincu que le registraire a commis une erreur en concluant que la requérante avait respecté les autres exigences de l'article 30, la demande de Bayer était loin d'être un modèle de clarté, de précision et d'exactitude.

2. La marque était-elle «distinctive» des marchandises visées?

[68] Malgré la conclusion tirée précédemment, il convient aussi d'examiner le fond de l'opposition formulée par Novopharm, qui soutient que la marque de Bayer n'est pas une «marque de commerce» parce qu'elle n'a pas été employée par cette dernière de façon à distinguer ses marchandises de celles des autres.

[69] L'adjectif «distinctive» est défini à l'article 2 de la Loi. Ainsi, pour être distinctive, la marque de commerce visée par la demande de Bayer doit «distingue[r] véritablement les marchandises [. . .] en liaison avec lesquel[le]s elle est employée par son propriétaire, des marchandises [. . .] d'autres propriétaires».

[70] La question de savoir si une marque ou un signe particulier est distinctif est une question de fait et doit être tranchée en fonction du message que la

public: *Heavy Duty Cycles Ltd. v. Harley-Davidson Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 527 (F.C.T.D.); *Sportcam Co. v. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] F.C. 360 (C.A.). That is to say, the relevant question is whether there is a clear message to the public that the wares with which the mark is associated and used are the wares of the owner of the mark, and not of another person: *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Skyway Cigar Store* (1998), 81 C.P.R. (3d) 203 (F.C.T.D.).

(a) relevant legal principles

[71] Before I turn to the evidence it may be helpful to set out some of the legal principles that will help to frame the analysis of it.

[72] First, the burden of establishing the distinctiveness of a mark rests on the applicant, both in the opposition proceeding before the Registrar and on an appeal to this Court. Thus, Bayer must establish on a balance of probabilities that in 1992, when Novopharm filed its opposition to the application, ordinary consumers associated dusty rose, round extended-release tablets of the size of the 10 mg "Adalat" tablet, with Bayer, or a single source of manufacture or supply: *Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*, [1971] F.C. 106 (T.D.), at page 123; aff'd [1976] 2 F.C. iv (C.A.).

[73] Second, the "ordinary consumers" to be considered for this purpose include not only physicians and pharmacists, but also the "ultimate consumers", that is the patients for whom "Adalat" tablets are prescribed and to whom they are supplied, even though their only access to nifedipine is through a physician's prescription: *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120.

[74] In *Ciba-Geigy* the Court held that the elements of the tort of passing off were as applicable to phar-

marque transmet aux consommateurs: voir les décisions *Heavy Duty Cycles Ltd. c. Harley-Davidson Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 527 (C.F. 1^{re} inst.); *Sportcam Co. c. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] C.F. 360 (C.A.). La Cour doit donc se demander si l'on a clairement laissé entendre au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée et en liaison avec lesquelles elle est employée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles d'une autre personne: voir l'affaire *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store* (1998), 81 C.P.R. (3d) 203 (C.F. 1^{re} inst.).

a) principes juridiques applicables

[71] Avant d'aborder la preuve, il peut s'avérer utile d'exposer certains des principes juridiques qui serviront de cadre à son analyse.

[72] Tout d'abord, il y a lieu d'indiquer que, tant au cours de la procédure d'opposition tenue devant le registraire que dans le cadre de la procédure d'appel qui se déroule devant cette Cour, le fardeau d'établir le caractère distinctif de la marque incombe à la requérante. Ainsi, Bayer doit établir selon la probabilité la plus forte qu'en 1992, lorsque Novopharm a déposé son opposition à la demande, les consommateurs ordinaires associaient les comprimés de 10 mg à libération progressive «Adalat» ronds et rose antique à Bayer ou à un seul fournisseur ou fabricant: voir *Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*, [1971] C.F. 106 (1^{re} inst.), à la page 123; confirmé par [1976] 2 C.F. iv (C.A.).

[73] Deuxièmement, pour répondre à cette question, les «consommateurs ordinaires» dont il faut tenir compte sont non seulement les médecins et les pharmaciens, mais aussi les «consommateurs ultimes», c'est-à-dire les patients pour lesquels les comprimés «Adalat» sont prescrits et à qui ils sont fournis, même si ceux-ci ne peuvent se procurer de la nifédipine que sur ordonnance médicale: voir l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.

[74] Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour a statué que les éléments du délit de *passing-off* (ou commerciali-

maceutical products as to any other. Accordingly, it was relevant to consider whether the “get-up” of the plaintiff’s goods had acquired a distinctiveness that would lead patients to identify that “get-up” with a single source, so that they were likely to be confused into thinking that another’s product, with a similar appearance to that of the plaintiff, emanated from the same source as the plaintiff’s.

[75] I should also note that, while there are some obvious differences between actions for the tort of passing off and opposition proceedings to the registration of a trade-mark, there is also a significant link between them. A dismissal of Novopharm’s opposition will enable Bayer to prevent competitors from marketing a product that is interchangeable with “Adalat” in the form of tablets with a similar appearance to Bayer’s nifedipine tablets.

[76] Thus, in any enforcement proceedings that Bayer were to bring for trade-mark infringement it would not be required to prove that the colour, shape and size of its product had a secondary meaning, as it would in a passing-off action if it were not the holder of valid trade-mark. By virtue of the statutory definition of a trade-mark, the valid registration of the mark at issue in this proceeding in effect irrefutably establishes that the appearance of “Adalat” tablets is associated by consumers with a single source.

[77] Third, while I accept that the colour, shape and size of a product may together be capable in law of constituting a trade-mark, the resulting mark is, as a general rule, likely to be weak: *Smith Kline & French Canada Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1987] 2 F.C. 633 (T.D.), at pages 634-636.

[78] In this case, pink round small tablets are commonplace in the pharmaceutical market. This means that Bayer has a heavy burden to discharge in

sation trompeuse) s’appliquaient aux produits pharmaceutiques comme à tout autre produit. Par conséquent, il convenait d’examiner si l’«apparence» des produits de la demanderesse avait acquis un caractère distinctif susceptible d’amener les patients à identifier cette «apparence» à une seule source, de sorte qu’ils risquent de croire à tort que le produit de quelqu’un d’autre, d’apparence similaire, émane de la même source que ceux de la demanderesse.

[75] Il faut aussi remarquer que, bien que les actions engagées pour le délit de *passing-off* (ou de commercialisation trompeuse) et les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce se distinguent par des différences évidentes, elles ont aussi un lien important qui les unit. Le rejet de l’opposition de Novopharm permettra à Bayer d’empêcher ses concurrents de commercialiser un produit interchangeable avec «Adalat» sous forme de comprimés ayant une apparence similaire à ses comprimés de nifédipine.

[76] Par conséquent, Bayer, dans toute poursuite qu’elle engagerait pour la contrefaçon de sa marque de commerce, ne serait pas tenue de prouver que la couleur, la forme et la taille de son produit ont une notoriété propre, comme elle devrait le faire dans une action en *passing-off* (commercialisation trompeuse) si elle n’était pas titulaire d’une marque de commerce valide. En vertu de la définition que la Loi donne d’une marque de commerce, l’enregistrement valide de la marque en litige dans la présente procédure établit effectivement, et de façon irréfutable, que les consommateurs relient la présentation des comprimés «Adalat» à une seule source.

[77] Troisièmement, bien que j’accepte qu’en droit, la couleur, la forme et la taille d’un produit peuvent, ensemble, constituer une marque de commerce, la marque résultante risque généralement d’être faible: voir la décision *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerces)*, [1987] 2 C.F. 633 (1^{re} inst.), aux pages 634 à 636.

[78] En l’espèce, comme les petits comprimés ronds et roses sont courants sur le marché des produits pharmaceutiques, Bayer doit s’acquitter d’un lourd

proving on the balance of probabilities that in 1992 those properties had a secondary meaning, so that ordinary consumers associated the tablets with a single source: *Standard Coil, supra*, at page 123. The fact that, when Novopharm filed its objection, “Adalat” were the only extended-release nifedipine tablets on the market is in itself insufficient to establish a secondary meaning: *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.), at page 346; *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*, [1939] S.C.R. 329.

[79] Fourth, it is not fatal to an application that consumers may also use means other than the mark for identifying the product with a single source. Thus, while pharmacists rely mainly on the brand name and other identifying *indicia* on the stock bottles and packaging containing the product, or the inscription on the tablets, which is not part of the mark, if there is evidence that to any significant degree they also recognized the product by its appearance (excluding the markings on the tablet because they are not part of the mark), this may be sufficient to establish the distinctiveness of the mark.

(b) the Registrar’s decision

[80] The Registrar based his conclusion that the applicant’s mark was distinctive on the following facts:

- (a) the lack of any evidence that other pharmaceutical products of a similar appearance had any reputation in Canada;
- (b) the use of the appearance of the tablets by pharmacists as a secondary check to ensure that they were dispensing nifedipine;
- (c) the absence of a product that was interchangeable with “Adalat”; and
- (d) the tendency of the appearance of the manufacturer’s name on the packaging containing

fardeau pour établir, selon la probabilité la plus forte, qu’en 1992, ces propriétés avaient une notoriété propre, de sorte que les consommateurs ordinaires associaient ces comprimés à une seule source: voir la décision *Standard Coil, précitée*, à la page 123. Le fait qu’à l’époque du dépôt de l’opposition de Novopharm, «Adalat» était le seul comprimé de nifédipine à libération progressive sur le marché n’est pas suffisant en soi pour établir une notoriété propre: voir les arrêts *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.), à la page 346; *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*, [1939] R.C.S. 329.

[79] Quatrièmement, il n’est pas fatal à une demande que les consommateurs puissent aussi avoir recours à d’autres moyens que la marque pour identifier le produit à une seule source. Ainsi, bien que les pharmaciens se fient principalement au nom de marque et à d’autres indices d’identification apparaissant sur les bouteilles et l’emballage contenant le produit, ou à l’inscription sur les comprimés, laquelle ne fait pas partie de la marque, s’il ressort, selon certains éléments de preuve, qu’ils reconnaissent aussi, d’une manière significative, le produit par son apparence (à l’exception des marques inscrites sur le comprimé, parce qu’elles ne font pas partie de la marque), cette preuve peut suffire à établir le caractère distinctif de la marque.

b) la décision du registraire

[80] Le registraire a conclu que la marque de la requérante était distinctive en se basant sur les faits suivants:

- a) l’absence de preuve que d’autres produits pharmaceutiques d’apparence similaire aient joui d’une certaine réputation au Canada;
- b) le recours par les pharmaciens à l’apparence des comprimés en tant que deuxième vérification pour s’assurer qu’ils délivrent bien de la nifédipine;
- c) l’absence d’un produit interchangeable avec «Adalat», et
- d) le fait que la présence du nom du fabricant sur l’emballage contenant les comprimés a tendance à

the tablets to lead ordinary consumers to associate tablets of that appearance with Bayer or, at any rate, with a single source.

(c) the “sole producer” argument

[81] Novopharm submitted that the Registrar erred in finding Bayer’s mark to be distinctive of the applicant’s extended-release nifedipine tablets at the relevant time. This argument has two branches. First, it was said, assume that the relevant market for determining distinctiveness is extended-release nifedipine tablets, as opposed to other products containing nifedipine, tablets with other active ingredients that were used for cardiovascular conditions, or pharmaceutical products in general. Then, since no other product was marketed in Canada in 1992 that was interchangeable with Bayer’s product, the colour, shape and size of the tablets could not serve to distinguish it from nifedipine tablets manufactured by others because there were no others to be distinguished.

[82] Counsel for Novopharm cited no authorities to support this submission. As counsel for Bayer pointed out, the argument entails the surprising proposition that the first person to market a new product is never entitled to register a trade-mark used in association with it until others have entered the market by manufacturing similar products of their own. By this time, if the competitor uses a confusingly similar mark to that of the first producer, then the first producer may be prejudiced because its mark was not already registered.

[83] In the absence of authority requiring me to accept this proposition, I do not think that it can be the law. I do not see why an innovator should be deprived of the full benefit of a registered trade-mark until competitors have entered the market, by which time damage may already have been caused, both to the original producer, and to consumers. Indeed, it

amener les consommateurs ordinaires à associer les comprimés de cette apparence à Bayer ou, en tout cas, à ne seule source.

c) l’argument du «producteur unique»

[81] Novopharm prétend que le registraire a commis une erreur en concluant que la marque de Bayer était distinctive de ses comprimés de nifédipine à libération progressive au moment pertinent. Cet argument comporte deux volets: premièrement, dit-on, on présume que le marché visé pour décider de l’existence d’un caractère distinctif est celui des comprimés de nifédipine à libération progressive par opposition aux autres produits contenant de la nifédipine, aux comprimés qui contiennent d’autres principes actifs et qui sont utilisés dans le traitement des troubles cardiovasculaires ou aux produits pharmaceutiques en général. Ainsi, comme, en 1992, il n’y avait sur le marché aucun autre produit qui était interchangeable avec celui de Bayer, la couleur, la forme et la grosseur des comprimés ne pouvaient servir à les distinguer des autres comprimés de nifédipine fabriqués par d’autres parce qu’il n’y avait personne d’autre de qui Bayer pouvait se distinguer.

[82] L’avocate de Novopharm n’a cité aucun précédent pour étayer cette prétention. Comme l’a signalé l’avocat de Bayer, cet argument comporte la proposition pour le moins surprenante selon laquelle la première personne à commercialiser un nouveau produit n’aurait pas le droit d’enregistrer une marque de commerce employée en liaison avec son produit tant que personne d’autre n’est entré sur le marché en fabriquant des produits similaires au sien. À ce moment-là, si le concurrent emploie une marque similaire qui prête à confusion avec celle du premier producteur, celui-ci peut subir un préjudice parce qu’il n’a pas déjà enregistré sa marque.

[83] En l’absence d’un texte officiel m’obligeant à accepter cette proposition, j’estime que tel ne peut être le droit. Je ne vois pas pourquoi une société innovatrice serait privée de l’avantage qu’offre une marque de commerce déposée jusqu’à ce que des concurrents soient entrés sur le marché, alors qu’un préjudice peut déjà avoir été causé tant au producteur original qu’aux

would also follow from the appellant's argument that a valid trade-mark would become invalid if the wares from which the mark distinguished the holder's goods ceased to be sold.

[84] My conclusion can be supported by an interpretation of the statutory definition of a trade-mark that avoids giving a temporal connotation to the words "wares . . . manufactured . . . [or] . . . sold . . . by others". That is, provided that the mark actually identifies wares as emanating from a single source, the definition of a trade-mark should not be interpreted so as to require that it is used to distinguish an applicant's wares from those that are currently manufactured or sold by others.

(d) "distinctiveness in fact"

[85] In contrast, the second branch of the appellant's "distinctiveness" argument is much sturdier. Counsel submitted that there was simply insufficient evidence in the record to support a finding of fact that in 1992 "consumers" of nifedipine associated it with a single source, by virtue of the dusty rose colour of the tablets, their round biconvex shape, and the size of the 10 mg or 20 mg tablet.

[86] The fact that Bayer was the only manufacturer of nifedipine in Canada at that time is not in itself sufficient to establish that, because of their appearance, the tablets would thereby be associated with a single source. Nor does the fact that Bayer chose the colour dusty rose purely for marketing reasons, rather than for reasons connected with the function of the product, necessarily mean that it operated as a trade-mark when applied to the round, extended-release nifedipine tablets.

[87] Before the Registrar, and in this appeal, Bayer relied heavily on indirect or circumstantial evidence to

consommateurs. En fait, l'argument de l'appelante aurait aussi comme résultat de rendre invalide une marque de commerce valide advenant le cas où les autres marchandises par rapport auxquelles elle distingue les biens du titulaire cessaient d'être vendues.

[84] Ma conclusion peut s'appuyer sur une interprétation de la définition d'une marque de commerce qu'on trouve dans la Loi et qui évite d'attribuer une connotation temporelle aux mots «marchandises [. . .] fabriquées [. . .] [ou] [. . .] vendues [. . .] par d'autres». Ainsi, pourvu que la marque identifie véritablement des marchandises comme provenant d'une seule source, il ne faut pas donner à la définition d'une marque de commerce une interprétation qui exige qu'elle soit employée pour distinguer les marchandises d'un requérant de celles qui sont actuellement fabriquées ou vendues par d'autres.

d) «caractère distinctif en fait»

[85] En revanche, la deuxième branche de l'argument sur le caractère distinctif que soulève l'appelant est plus coriace. L'avocate prétend qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour étayer une conclusion de fait selon laquelle, en 1992, des «consommateurs» de nifédipine associaient celle-ci à une seule source, en raison de la couleur rose antique des comprimés, de leur forme biconvexe et de la grosseur des comprimés de 10 ou de 20 mg.

[86] Le fait que Bayer ait été le seul fabricant de nifédipine au Canada à cette époque ne réussit pas, à lui seul, à établir qu'en raison de leur apparence, les comprimés auraient ainsi été associés à une seule source. Le fait que Bayer ait choisi la couleur rose antique uniquement pour des motifs de commercialisation, plutôt que pour des raisons liées à la fonction du produit, ne signifie pas non plus que cette couleur sert de marque de commerce lorsqu'elle est appliquée aux comprimés ronds de nifédipine à libération progressive.

[87] Devant le registraire, et au cours du présent appel, Bayer s'est fortement appuyée sur une preuve

establish that a substantial number of “consumers”, namely, physicians, pharmacists, and patients, associated dusty rose, round biconvex nifedipine tablets with a single source, and with Bayer or its predecessor, Miles, in particular. In other words, the contention was that the appearance of the tablets had acquired a secondary meaning, and thus marked the tablets as coming from Bayer or, at least, from one source.

[88] I was referred to a somewhat similar case, *Ciba-Geigy Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.), in which the plaintiff had obtained an interlocutory injunction to restrain the defendant from passing off its pharmaceutical product as that of the plaintiff. Both parties manufactured tablets with the same active ingredient and the same appearance: which was dark pink in colour, and round and biconvex in shape.

[89] Rothstein J. (as he then was) found that the evidence established that there was a serious issue to be tried. Following the Supreme Court of Canada’s reasons in the other *Ciba-Geigy* case referred to earlier, he was particularly interested in the extent to which the evidence indicated that patients were likely to be confused by the similarity in the appearance of the two products.

[90] The products in Rothstein J.’s case were interchangeable and, if patients identified the plaintiff’s product by its appearance, the marketing by the defendant of tablets that were confusingly similar in appearance would prevent patients from exercising consumer choice by specifying which product they wished to have prescribed. He also stated that it was unlikely, on the other hand, that physicians and pharmacists identified pharmaceutical products by their physical appearance.

[91] This case is also helpful to Bayer because Rothstein J. found in favour of the plaintiff, even

circonstancielle ou indirecte pour établir qu’un nombre important de «consommateurs», plus précisément des médecins, des pharmaciens et des patients, associaient les comprimés de nifédipine rose antique, ronds et biconvexes à une seule source et, plus particulièrement à Bayer ou à son prédécesseur, Miles. En d’autres termes, elle a soutenu que l’apparence des comprimés a acquis une notoriété propre et indique donc que les comprimés proviennent de Bayer ou, à tout le moins, d’une seule source.

[88] On m’a mentionné une affaire relativement semblable à la présente, l’affaire *Ciba-Geigy Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), dans laquelle la demanderesse a obtenu une injonction interlocutoire pour empêcher la défenderesse de faire passer son produit pharmaceutique pour celui de la demanderesse. Les deux parties fabriquaient des comprimés ayant le même principe actif et la même apparence: de couleur rose foncé et de forme ronde et biconvexe.

[89] Le juge Rothstein (tel était alors son titre) a conclu que la preuve avait établi l’existence d’une question sérieuse à trancher. Suivant les motifs donnés par la Cour suprême du Canada dans l’autre affaire *Ciba-Geigy* mentionnée précédemment, il s’est plus particulièrement intéressé à la mesure dans laquelle la preuve indiquait que les patients risquaient probablement d’être induits en erreur par la similarité d’apparence entre les deux produits.

[90] Dans l’affaire dont le juge Rothstein était saisi, les produits étaient interchangeables et, si les patients identifiaient le produit de la demanderesse par son apparence, la commercialisation par la défenderesse de comprimés dont l’apparence était tellement semblable qu’elle créait de la confusion aurait empêché les patients d’exercer leur choix, comme consommateurs, en précisant quel produit ils voulaient qu’on leur prescrive. Le juge a ajouté, par ailleurs, qu’il était peu probable que les médecins et les pharmaciens identifient les produits pharmaceutiques par leur aspect physique.

[91] Cette affaire sert aussi la cause de Bayer parce que le juge Rothstein a conclu en faveur de la deman-

though it adduced no direct evidence of confusion by patients. He was prepared to rely on the affidavits of physicians and pharmacists who, he stated, were sufficiently close to the “front line” and, in the case of pharmacists, exposed to the commercial realities of the retail trade, to provide reliable testimony from their own knowledge and experience of the behaviour of a substantial number of patients.

[92] On the other hand, the relevance of this decision is limited by the fact that Rothstein J. was only concerned to find whether there was a serious issue to be tried. In contrast, I must decide whether the evidence in this case establishes on the balance of probabilities that the colour, shape and size of “Adalat” tablets had acquired a secondary meaning in 1992.

[93] Counsel for Novopharm countered counsel for Bayer’s reliance on the judgment of Rothstein J. in *Ciba-Geigy, supra*, by referring me to the reasons for judgment of Reed J. in *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673 (F.C.T.D.). Both cases concerned claims for passing off involving attempts by an innovator pharmaceutical company to prevent a generic company from marketing pharmaceutical products that were similar in appearance to those of the plaintiff.

[94] As we have already seen, Rothstein J. had found that the evidence before him on the issue of the distinctiveness of the appearance of the plaintiff’s product was sufficient to establish only that there was a serious issue to be tried. However, in *Eli Lilly, supra*, Reed J. held at the end of a trial that the plaintiff had not established on the balance of probabilities that a sufficient number of patients identified the appearance of its product with a single source of supply. Accordingly, she dismissed the plaintiff’s claim for passing off.

[95] It is clear from the reasons given by Reed J. that she had before her voluminous evidence relating

déresse, même si elle n’avait produit aucune preuve directe de confusion de la part des patients. Le juge était disposé à s’appuyer sur les affidavits souscrits par des médecins et des pharmaciens qui, selon lui, étaient suffisamment près de la «ligne de front» et, dans le cas des pharmaciens, suffisamment exposés aux réalités du commerce au détail pour fournir des témoignages fiables à partir de leurs propres connaissances et de leur expérience du comportement d’un nombre important de patients.

[92] D’un autre côté, la pertinence de cette décision est limitée parce que la seule préoccupation du juge Rothstein était de savoir s’il y avait une question sérieuse à trancher. En ce qui me concerne, je suis appelé à décider si la preuve du présent cas établit selon la probabilité la plus forte que la couleur, la forme et la grosseur des comprimés «Adalat» avaient acquis une notoriété propre en 1992.

[93] Pour contrer la décision du juge Rothstein dans l’affaire *Ciba-Geigy*, précitée, qui a été invoquée par l’avocat de Bayer, l’avocate de Novopharm m’a mentionné les motifs prononcés par M^{me} le juge Reed dans l’affaire *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673 (C.F. 1^{re} inst.). Ces deux affaires portent sur des actions en *passing-off* (ou en commercialisation trompeuse) dans lesquelles une compagnie pharmaceutique innovatrice tente d’empêcher un fabricant de médicaments génériques de commercialiser des produits pharmaceutiques dont l’apparence est similaire à celle de ses produits.

[94] Je répète que le juge Rothstein a conclu que la preuve produite devant lui sur la question du caractère distinctif de l’apparence du produit de la demanderesse était suffisante uniquement pour établir qu’il y avait une question sérieuse à trancher. En revanche, le juge Reed, dans l’affaire *Eli Lilly*, précitée, a statué, à la fin du procès, que la demanderesse n’avait pas établi selon la probabilité la plus forte qu’un nombre suffisant de patients reliaient l’apparence de son produit à un seul fournisseur. Par conséquent, elle a rejeté l’action en *passing-off* de la demanderesse.

[95] Il ressort clairement des motifs du juge Reed que celle-ci avait devant elle une preuve volumineuse

to such issues as the ways in which pharmacists identify pharmaceutical products, physicians' prescription practices and survey evidence on patient awareness of brand names. There was also evidence that in Canada generic pharmaceutical manufacturers commonly market their product in a colour, size and shape similar to that of the brand name product with which it is interchangeable, after either the expiry of the brand name's patent or the development of a non-infringing way of manufacturing an interchangeable product with the same bioavailability.

[96] Despite the fact that some of the evidence in *Eli Lilly* was not limited to the particular product in question in that case, I must decide the appeal before me on the much less extensive evidence that was adduced in the present case. Because the decisions in *Ciba-Geigy* and *Eli Lilly*, and other similar cases, are heavily based on findings of fact made on the evidence adduced in each proceeding they are of only limited direct assistance to me. I set out below the evidence relied on to establish the distinctiveness of the colour dusty rose as applied to the "Adalat" tablets.

(i) market dominance and reputation

[97] Bayer adduced evidence on "Adalat's" market penetration and dominance in 1992 in order to support its claim that the product had acquired sufficient distinctiveness by the relevant date.

[98] First, counsel for Bayer submitted, it could be inferred from the fact that in 1992 "Adalat" was the only extended-release nifedipine product on the market that consumers must have identified its appearance with a single source. I agree that the non-interchangeability of the product at the relevant time supports Bayer's claim, but I do not regard it as conclusive. Otherwise, patentees would be able to

sur des questions comme celle de savoir comment les pharmaciens identifient les produits pharmaceutiques, quelles sont les pratiques des médecins en matière d'ordonnances ainsi qu'une preuve par sondage sur la connaissance qu'avaient les patients des noms de marque. Certains éléments de preuve indiquaient aussi qu'au Canada, il est courant que les fabricants de médicaments génériques commercialisent leur produit dans une couleur, une taille et une forme similaires à celles du produit d'origine avec lequel ils sont interchangeables, soit après l'expiration du brevet du médicament d'origine, soit après la mise au point d'une façon de fabriquer un produit interchangeable, doté de la même biodisponibilité, qui ne contrevient pas au brevet.

[96] Même si une partie de la preuve soumise dans l'affaire *Eli Lilly* ne se limitait pas au produit visé dans cette affaire, il me faut trancher l'appel dont je suis saisi en fonction des éléments de preuve beaucoup moins nombreux qui ont été produits en l'espèce. Étant donné que les décisions rendues dans les affaires *Ciba-Geigy* et *Eli Lilly*, ainsi que dans d'autres affaires similaires, se fondent largement sur des conclusions de fait tirées à partir de la preuve produite dans chaque cas, l'aide directe qu'elles peuvent m'apporter est restreinte. J'exposerai les éléments de preuve invoqués pour établir le caractère distinctif de la couleur rose antique appliquée aux comprimés «Adalat».

(i) prédominance sur le marché et réputation

[97] Bayer a produit des éléments de preuve sur la présence et la prédominance d'«Adalat» sur le marché en 1992 afin d'étayer sa prétention suivant laquelle le produit avait acquis un caractère distinctif suffisant à la date en cause.

[98] Premièrement, l'avocat de Bayer prétend que le fait qu'en 1992, «Adalat» ait été le seul produit de nifédipine à libération progressive sur le marché permet d'inférer que les consommateurs ont dû associer son apparence à une seule source. Je reconnais que l'absence d'interchangeabilité du produit à l'époque en cause étaye la prétention de Bayer, mais je ne la considère pas concluante parce qu'autrement,

extend their sole right to market a product long after their patent on the product had expired: *Cellular Clothing, supra*; *Canadian Shredded Wheat, supra*.

[99] Consumers may well identify the appearance of a pharmaceutical product with its therapeutic purposes, rather than with a single manufacturer, even when, in fact, the product is not interchangeable with any other. Patients may simply refer to the colour and shape of a tablet to identify the medication that they take for a particular condition: "These are the pink round pills that I take for my angina", not, "My angina tablets are dusty rose and round, and therefore, I know that they come from the same manufacturer."

[100] Second, there was evidence that, by both name and appearance, "Adalat" tablets had a significant reputation in Canada by 1992 when Novopharm filed its opposition to the application. In his affidavit Mr. Alexander stated that the sales of "Adalat" in Canada at the time were well in excess of \$300 million, and that several million dollars had been spent on advertising and other promotional literature, which often contained both photographs or some other life-like representation of the tablets, and the manufacturer's name. In addition, Bayer had supplied to physicians over 17 million samples of "Adalat" free of charge. All of these activities, it was said, would tend to associate the appearance of the tablets with a single source, and with Bayer or Miles in particular, of course.

[101] Further, Mr. Alexander explained, the *Compendium of Pharmaceuticals and Specialties*, a reference book published by the Canadian Pharmaceutical Association and widely distributed to physicians and pharmacists in Canada, included a "Product Recognition Section". This section is intended to familiarize readers with the physical appearance of products available in Canada so that they can associate them with the manufacturer and identify them by their appearance. "Adalat" had appeared in the Product

les brevetés seraient capable d'étendre leur droit exclusif de commercialiser un produit bien après l'expiration de leur brevet: voir les arrêts *Cellular Clothing* et *Canadian Shredded Wheat*, précités.

[99] Il est bien possible que les consommateurs identifient l'apparence d'un produit pharmaceutique à ses fins thérapeutiques, plutôt qu'à un seul fabricant, et ce, même lorsque ce produit n'est, en fait, interchangeable avec aucun autre. Il est possible que les patients mentionnent simplement la couleur et la forme d'un comprimé pour identifier le médicament qu'ils prennent pour un trouble particulier. Ainsi ils diront: «ce sont les petites pilules roses que je prends pour mon angine» et non «les comprimés pour traiter mon angine sont rose antique et ronds, donc je sais qu'ils viennent du même fabricant».

[100] Deuxièmement, des éléments de preuve révèlent qu'en 1992, lorsque Novopharm a déposé son opposition à la présente demande, les comprimés «Adalat» jouissaient, tant par leur nom que par leur apparence, d'une importante réputation au Canada. Dans son affidavit, M. Alexander déclare que les ventes d'«Adalat» au Canada, à cette époque, dépassaient largement les 300 millions de dollars et que plusieurs millions de dollars avaient été consacrés à la publicité et à d'autre documentation commerciale, contenant souvent à la fois le nom du fabricant et des photos ou une autre représentation ressemblante des comprimés. De plus, Bayer avait gratuitement fourni aux médecins plus de 17 millions d'échantillons d'«Adalat». Toutes ces activités, prétend-on, tendaient à associer l'apparence des comprimés à une seule source et plus particulièrement à Bayer ou Miles, bien sûr.

[101] M. Alexander a aussi expliqué que le *Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques*, un ouvrage de référence publié par l'Association pharmaceutique canadienne et largement distribué aux médecins et aux pharmaciens au Canada, comprend une «Section d'identification des produits» qui vise à familiariser les lecteurs à l'aspect physique des produits disponibles au Canada, de manière à leur permettre de les associer à leur fabricant et de les reconnaître par leur apparence. «Adalat» a fait son apparition dans

Recognition Section prior to 1992, and continued to do so thereafter.

(ii) recognition by physicians and pharmacists

[102] Bayer also relied on the evidence of physicians and pharmacists who testified that "Adalat" tablets were associated by their appearance with a single manufacturer.

[103] Bayer relied on a statement by Mr. Dan, president of Novopharm, in response to a question from counsel for Bayer. Mr. Dan said that, when dispensing pharmaceutical products, pharmacists rely on the colour, size and shape to identify them. However, he also added that this was only a "secondary check", the primary source of identification for pharmacists being the label on the container in which the product was supplied.

[104] Other evidence adduced by Novopharm also suggested that, for purposes of identification, physicians and pharmacists use the colour of "Adalat", and indeed of all prescription medicines, in a very minimal way, if at all.

[105] For example, in one of the affidavits that was not before the Registrar Dr. Mitchell Levine, a physician, stated that the size and shape of a pharmaceutical product played no role in his decision to prescribe it.

[106] Other evidence also indicated that pharmacists identified Bayer's nifedipine by the colour and size of the tablets to only a very limited degree, especially since there are many pink pills on the market, including those prescribed for the treatment of cardiovascular conditions. Thus, for instance, in addition to Mr. Dan's testimony that he used colour as only a "secondary check", Mr. Joseph Newton, another pharmacist, said that he relied primarily on the label on the manufacturer's stock bottle when supervising his assistants, and did not always check the colour of the pills in the bottle.

la Section d'identification des produits avant 1992 et s'y trouve toujours depuis.

(ii) reconnaissance par les médecins et les pharmaciens

[102] Bayer s'est aussi appuyée sur le témoignage de médecins et de pharmaciens qui ont affirmé que les comprimés «Adalat» étaient, par leur apparence, associés à un seul fabricant.

[103] Bayer invoque une déclaration faite par M. Dan, président de Novopharm, qui, en répondant à une question posée par l'avocat de Bayer, a mentionné que les pharmaciens se fient à la couleur, à la grosseur et à la forme pour identifier les médicaments au moment où ils les délivrent. Toutefois, M. Dan a aussi ajouté qu'il ne s'agissait que d'une «deuxième vérification», la première source d'identification utilisée par les pharmaciens étant l'étiquette apposée sur le contenant dans lequel le produit est fourni.

[104] Selon d'autres éléments de preuve produits par Novopharm, il ressort que, pour les besoins de l'identification, les médecins et les pharmaciens ne se fient que très peu, voire pas du tout, à la couleur d'«Adalat», et même de tous les médicaments d'ordonnance.

[105] Par exemple, dans un des affidavits qui n'a pas été présenté au registraire, le D^r Mitchell Levine, un médecin, a indiqué que la grosseur et la forme d'un produit pharmaceutique ne jouaient aucun rôle dans sa décision de le prescrire.

[106] D'autres éléments de preuve indiquent aussi que ce n'est qu'à dans un degré très limité que les pharmaciens identifient la nifédipine de Bayer par la couleur et la grosseur du comprimé, et ce, surtout parce qu'il existe sur le marché beaucoup de pilules roses, dont celles qui sont prescrites pour le traitement des troubles cardio-vasculaires. Ainsi, par exemple, outre le témoignage de M. Dan qui affirme qu'il n'a recours à la couleur que pour effectuer une «deuxième vérification», M. Joseph Newton, un autre pharmacien, a dit qu'en assurant la surveillance de ses assistants, il se fiait surtout à l'étiquette apposée sur les bouteilles

[107] Two other pharmacists, Mr. Organ and Mr. Haber, testified that, when they used the appearance of a tablet to help them to identify it, they looked also at the markings on it. However, the markings on Bayer's extended-release nifedipine are not part of the mark that is the subject of the application under consideration here.

[108] In my opinion, the evidence did not prove that physicians or pharmacists to any significant degree identified "Adalat" by colour and shape.

(iii) recognition by patients

[109] Bayer also sought to establish that "Adalat" had achieved significant recognition amongst the final consumers of the product, namely, the patients for whom it is prescribed and to whom it is sold. In this context it was emphasized that "Adalat" tends to be prescribed on a long-term basis, so that patients have plenty of opportunity to associate the appearance of the tablets with the fact that they come from a particular manufacturer.

[110] There was also evidence that pharmacists often sold "Adalat" in boxes containing several weeks' supply for a particular patient. The boxes prominently displayed both the brand name of the tablets and the name of the manufacturer. Moreover, the name of the active ingredient and of the manufacturer appear on the label affixed to the vial in which the tablets are dispensed to the patient.

[111] From all this evidence it could be inferred, one pharmacist agreed in the course of cross-examination on his affidavit, that many patients would associate their pink round angina pills with the brand name "Adalat", or the sole manufacturer, especially since a substantial percentage of patients are chronic consumers of the tablets.

du fabricant et qu'il ne regardait pas toujours la couleur des pilules dans la bouteille.

[107] Deux autres pharmaciens, M. Organ et M. Haber, ont témoigné que, lorsqu'ils se servaient de l'apparence d'un comprimé pour les aider à l'identifier, ils regardaient aussi les inscriptions faites dessus. Toutefois, les inscriptions faites sur le comprimé de nifédipine à libération progressive de Bayer ne font pas partie de la marque visée par la demande examinée en l'espèce.

[108] À mon avis, la preuve n'établit pas que les médecins ou les pharmaciens se fient de façon importante à la couleur et à la forme pour identifier «Adalat».

(iii) reconnaissance par les patients

[109] Bayer a également cherché à établir qu'«Adalat» était un produit largement reconnu par les consommateurs ultimes du produit, à savoir les patients, pour qui il était prescrit et à qui il était vendu. Dans ce contexte, elle a mis l'accent sur le fait qu'«Adalat» était généralement prescrit pour une longue période de sorte que les patients avaient largement l'occasion d'associer l'apparence des comprimés avec le fait qu'ils provenaient d'un fabricant en particulier.

[110] Il a été également établi que les pharmaciens vendaient souvent «Adalat» dans des boîtes contenant un approvisionnement de plusieurs semaines pour un patient en particulier. Le nom de marque et le nom du fabricant sont écrits en gros sur les boîtes. En outre, le nom du principe actif et celui du fabricant apparaissent sur l'étiquette apposée sur le flacon dans lequel les comprimés sont remis au patient.

[111] De tous ces éléments de preuve, il est possible de déduire, selon ce qu'a reconnu un pharmacien au cours du contre-interrogatoire sur son affidavit, que bien des patients associeraient les pilules roses et rondes qu'ils prennent pour leur angine avec le nom de marque «Adalat», ou son seul fabricant, surtout qu'un grand pourcentage de patients sont des consommateurs chroniques de ces comprimés.

[112] However, this same evidence might be regarded as supporting exactly the opposite inference. That is, the prominence of the name “Adalat” on the packaging would tend to cause patients to identify their medication by the brand name, or that of the manufacturer, rather than by the colour, shape and size of the tablets themselves. Thus, if satisfied with the therapeutic effect of “Adalat”, they would be able to ask for it by its brand name or that of the manufacturer.

[113] In the course of cross-examination by counsel for Bayer, Dr. Paul Pitt, a physician, stated that people who find a particular medication to be helpful will often identify it by its colour, shape and size. However, this did not seem to me to advance Bayer’s cause much because, as Dr. Pitt subsequently said, the colour, size and shape of tablets mean to many people little more than that, “this is the pill that I take for my angina.” His evidence thus fell well short of establishing that consumers identify the appearance of “Adalat” tablets with a single source.

[114] Dr. Levine also stated that, while patients may identify a medication by its colour, shape and size, they do so in order to identify the tablet that they take for a particular condition, especially when they are taking a number of tablets for different purposes. In his experience, however, they generally do not associate the medication with a particular source, although he also admitted that he did not base his opinion on statements made to him by patients.

(iv) distinctiveness in the broader prescription medicine market

[115] Counsel for Novopharm submitted that, contrary to the view expressed by the Registrar in this case, the fact that “Adalat” is not the only pharmaceutical product in the market that is sold in pink round tablets tends to negate a finding of distinctiveness, even though there was no evidence that those other products had a reputation in Canada as a result

[112] Mais, il serait possible de considérer ces mêmes éléments de preuve comme permettant de déduire exactement le contraire, c’est-à-dire que la place qu’occupe le nom «Adalat» sur l’emballage, plutôt que la couleur, la forme et la grosseur des comprimés eux-mêmes, aurait tendance à amener les patients à identifier leur médicament au nom de marque ou à celui du fabricant. Ainsi les patients, s’ils sont satisfaits de l’effet thérapeutique d’«Adalat», pourraient être en mesure de demander ce produit par son nom de marque ou par celui du fabricant.

[113] Au cours du contre-interrogatoire fait par l’avocat de Bayer, le D^r Paul Pitt a déclaré que les personnes qui ont obtenu des effets bénéfiques d’un médicament vont souvent identifier celui-ci par sa couleur, sa forme et sa grosseur. Toutefois, cette déclaration ne me semble pas faire beaucoup avancer la cause de Bayer parce que, comme ce médecin l’a indiqué par la suite, pour beaucoup de personnes, la couleur, la grosseur et la forme des comprimés ne signifient guère plus que «c’est la pilule que je prends pour mon angine». Son témoignage ne parvient donc pas à établir que les consommateurs identifient l’apparence des comprimés «Adalat» à une seule source.

[114] Le D^r Levine a aussi indiqué que les patients, même s’ils peuvent identifier un médicament par sa couleur, sa forme et sa grosseur, le font pour reconnaître le comprimé qu’ils prennent pour un trouble particulier, surtout lorsqu’ils prennent plusieurs comprimés pour différentes fins. D’après son expérience, cependant, ils n’associent généralement pas le médicament à une source particulière, même s’il admet que son opinion ne repose sur aucune déclaration que des patients lui auraient faite.

(iv) le caractère distinctif sur le marché plus vaste des médicaments délivrés sur ordonnance

[115] L’avocate de Novopharm a fait valoir que, contrairement à l’opinion exprimée par le registraire dans le présent cas, le fait qu’«Adalat» ne soit pas le seul produit pharmaceutique sur le marché à être vendu dans des comprimés roses et ronds aurait tendance à empêcher de conclure à son caractère distinctif, même si aucune preuve n’établit que ces

of which their appearance was associated with a single source of manufacture.

[116] This point was addressed by Thurlow J. (as he then was) in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3 (C.A.), at pages 8-9, which was also a case where the application for a mark was challenged on the ground that it lacked distinctiveness. The Court held that it was difficult to find that the mark in question in fact served to distinguish the applicant's wares when it was also used by several other companies in association with their wares. The question was not whether those other producers had the right to monopolize the use of the mark, and therefore it was irrelevant whether consumers associated it with the other producers' wares.

[117] An affidavit that was not in evidence before the Registrar was sworn for the purpose of this appeal by Mr. Donald Macdonald, a pharmacist. The affidavit listed nearly forty medications available in Canada for the treatment of high blood pressure and angina that were pink in colour. He attached to his affidavit extracts from the "Product Recognition Section" of the CPS for 1992 showing pink tablets that were available in Canada, including most of those listed in the body of the affidavit.

[118] This evidence, it is true, does not always address both the colour and the shape and size of medication other than "Adalat". However, in my opinion it tends to negate Bayer's claim that the colour and shape of "Adalat" are distinctive of the product, especially since the colour pink as applied to a small round biconvex pill can hardly be said to be inherently distinctive: *Novopharm Ltd. v. Searle Canada Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 400 (T.M.O.B.).

[119] In another affidavit that was not before the Registrar Dr. Levine confirmed the availability in Canada in 1992 of some twenty pink tablets that were prescribed for the treatment of cardiac problems. He

autres produits jouissaient au Canada d'une réputation ayant pour effet d'entraîner l'association de leur apparence à une seule source de fabrication.

[116] Le juge Thurlow (tel était alors son titre) s'est penché sur cette question dans l'affaire *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.), aux pages 8 et 9, dans laquelle il était également question de la contestation d'une demande d'enregistrement d'une marque au motif qu'elle n'avait pas de caractère distinctif. La Cour a statué qu'il était difficile de conclure que la marque en question servait véritablement à distinguer les marchandises de la demanderesse lorsqu'elle était utilisée aussi par plusieurs autres compagnies en liaison avec leurs marchandises. Comme il ne s'agissait pas d'établir si ces autres producteurs avaient le droit de monopoliser l'emploi de la marque, il importait peu de savoir si les consommateurs associaient ou non ce nom aux marchandises des autres producteurs.

[117] M. Donald Macdonald, un pharmacien, a souscrit, pour les fins du présent appel, un affidavit qui n'a pas été présenté au registraire. Il y dresse une liste de près de quarante médicaments roses qu'on peut obtenir au Canada pour traiter l'hypertension artérielle et l'angine. Il joint à son affidavit des extraits de la Section d'identification des produits du CPS de 1992 qui montrent des comprimés roses qu'on peut obtenir au Canada, entre autres la plupart de ceux qui sont répertoriés dans le corps de son affidavit.

[118] Cette preuve, il est vrai, ne porte pas toujours à la fois sur la couleur et la forme et la grosseur des médicaments autres qu'«Adalat». Toutefois, à mon avis, elle tend à réduire à néant la prétention de Bayer selon laquelle la couleur et la forme d'«Adalat» sont distinctives du produit, surtout que la couleur rose appliquée à une petite pilule ronde, biconvexe peut difficilement être considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent: *Novopharm Ltd. c. Searle Canada Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 400 (C.O.M.C.).

[119] Dans un autre affidavit qui n'a pas été présenté au registraire, le D^r Levine a confirmé qu'en 1992, au Canada, il y avait quelques vingt comprimés roses susceptibles d'être prescrits pour le traitement

also stated that he had switched patients from one pink tablet to another if the first appeared not to be helpful to the particular patient.

(v) conclusion

[120] On the basis of the evidence adduced in this appeal, not all of which was before the Registrar, I am unable to conclude that the colour, shape and size of “Adalat” are distinctive of the product. Evidence of the prevalence in Canada in 1992 of pink tablets used to treat cardiovascular conditions seriously damages Bayer’s claim, especially given the mark’s inherent weakness, and the fact that it does not include the markings which appear to be used to some extent to identify “Adalat”.

[121] While the fact that there was no other product that was interchangeable for nifedipine in 1992 provides some support for its distinctiveness, in my opinion it was insufficient in itself to establish the necessary secondary meaning. Bayer produced no direct evidence to show that patients associated the colour and shape of “Adalat” tablets with a single source.

[122] While such evidence may not be necessary, its absence is damaging when there is evidence from pharmacists and physicians to the effect that patients typically do not associate the appearance of a medication with a single source. In addition, in this case the evidence about the packaging of “Adalat” suggested that patients were more likely to identify Bayer’s product by its brand name or manufacturer, than by its colour, shape and size.

[123] Given this finding, the very limited use that pharmacists make of the appearance of medication for identification purposes is quite inadequate to establish the distinctiveness required for a valid trade-mark.

F. CONCLUSIONS

[124] Behind the essentially factual enquiry into whether Bayer had established that the colour dusty

des problèmes cardiaques. Il a également déclaré qu’il avait fait passer certains patients d’un comprimé rose à un autre s’il semblait que le premier n’apportait pas d’effet bénéfique à un patient en particulier.

(v) conclusion

[120] D’après la preuve produite au cours du présent appel, et qui est loin d’avoir toute été soumise au registraire, je ne saurais conclure que la couleur, la forme et la grosseur d’«Adalat» sont distinctives du produit. La preuve selon laquelle les comprimés roses servant au traitement des troubles cardio-vasculaires étaient courants au Canada en 1992 bat sérieusement en brèche la prétention de Bayer, compte tenu de la faiblesse inhérente de la marque et du fait qu’elle ne comprend pas les inscriptions qui, dans une certaine mesure, semblent servir à identifier «Adalat».

[121] Bien que l’absence de produit interchangeable avec la nifédipine en 1992 étaye dans une certaine mesure son caractère distinctif, cela n’est pas, selon moi, suffisant en soi pour établir la notoriété propre qui est nécessaire. Bayer n’a produit aucune preuve directe montrant que les patients associaient la couleur et la forme des comprimés «Adalat» à une seule source.

[122] Même si une telle preuve peut ne pas être nécessaire, son absence est préjudiciable lorsque des éléments de preuve provenant de pharmaciens et de médecins indiquent qu’habituellement les patients n’associent pas l’apparence d’un médicament à une seule source. De plus, dans le présent cas, la preuve relative à l’emballage d’«Adalat» laisse croire qu’il est plus vraisemblable que les patients identifient le produit de Bayer par son nom de marque ou par son fabricant que par sa couleur, sa forme ou sa grosseur.

[123] Compte tenu de cette conclusion, l’utilisation très limitée que les pharmaciens font de l’apparence du médicament pour l’identifier est loin d’être suffisante pour établir le caractère distinctif nécessaire pour qu’une marque de commerce valide.

F. CONCLUSIONS

[124] Derrière la question essentiellement factuelle qui consiste à décider si Bayer a établi que la couleur

rose as applied to their round "Adalat" tablets had acquired a secondary meaning lurk two competing public policy considerations, in addition to the manufacturer's interest in protecting the market share that it may have built up by investing in advertising and creating a product to which consumer good will attaches.

[125] On the one hand, there is the concern that the market not be distorted, and competition thereby unduly restricted, by preventing generic pharmaceutical manufacturers from selling an interchangeable product, with the same bioavailability, that is identical in appearance to that of the brand name product.

[126] The fact that the Minister of Health is satisfied that a generic product is in all respects functionally identical to the brand name means that in most cases it is immaterial for therapeutic purposes which one is supplied to the patient. Price, not appearance, is the primary basis for a supplying or purchasing decision. To require the generic manufacturer to market an interchangeable product, with the same bioavailability, in a form other than that to which consumers are accustomed may provoke consumer resistance that has no rational basis.

[127] On the other hand, some patients may experience adverse side effects from one product but not from another, even though they are interchangeable and have the same bioavailability. The non-active ingredients, or excipients, used in the manufacture of pharmaceutical products may affect people differently.

[128] In addition, not all manufacturers exercise the same level of quality control. Consequently, consumers who have found a brand name product to be very beneficial may not want to have their prescription filled with an interchangeable generic product in case its quality is less reliable than that of the medication that they have been taking.

[129] To deny an applicant a mark in the appearance of a pharmaceutical product might prejudice members

rose antique de ses comprimés ronds d'«Adalat» a acquis une notoriété propre se cachent deux considérations d'intérêt public concurrentes, qui s'ajoutent à l'intérêt du fabricant de protéger la part du marché qu'il s'est taillée en investissant dans la publicité et la mise au point d'un produit auquel s'attache une clientèle.

[125] D'un côté, il a été question d'éviter la manipulation du marché et, par conséquent, la limitation induite de la concurrence, qui empêcheraient les fabricants de médicaments génériques de vendre un produit interchangeable, de même biodisponibilité et d'apparence identique au produit d'origine.

[126] Lorsque le ministre de la Santé est convaincu que le produit générique est, à tous égards, identique, sur le plan fonctionnel, au produit d'origine, cela signifie que, dans la plupart des cas, il importe peu, pour les fins thérapeutiques, que l'un ou autre produit soit fourni au patient. C'est le prix, et non l'apparence, qui dictera la décision de fournir ou d'acheter. Le fait d'exiger du fabricant de médicaments génériques qu'il commercialise un produit interchangeable, de même biodisponibilité, dans une forme différente de celle à laquelle les consommateurs sont habitués peut susciter chez le consommateur une résistance totalement dénuée de fondement rationnel.

[127] D'un autre côté, il est possible qu'un produit, mais non l'autre, cause des effets secondaires indésirables chez certains patients et ce, même s'ils sont interchangeables et qu'ils ont la même biodisponibilité. Les ingrédients non médicinaux, ou excipients, qui servent à la fabrication des produits pharmaceutiques peuvent avoir des effets différents selon les personnes.

[128] De plus, tous les fabricants n'exercent pas le même contrôle de la qualité. Par conséquent, les consommateurs qui ont trouvé qu'un produit de marque avait eu des effets très bénéfiques pour eux peuvent ne pas vouloir que leur ordonnance soit remplie avec un produit générique interchangeable au cas où sa qualité serait moins fiable que celle du médicament qu'ils ont pris.

[129] Refuser d'accorder à un requérant une marque relative à l'apparence d'un produit pharmaceutique

of both of these groups of consumers, especially since it is otherwise difficult to identify a tablet with a single source. A patient who reports symptoms to her doctor may not attribute them to a switch from the brand name to the generic if she is not alerted to the switch because the drugs are identical in appearance.

[130] Both of these concerns can be said to involve consumer protection. The first tends to reduce the price of medication by not limiting competition through the grant of a monopoly in a product's appearance. The second maximizes consumers' freedom of choice over the medication that they purchase or ingest.

[131] In the context of the dispute in this case, the tension between these competing public policy considerations is to be mediated through the requirement that an applicant for a trade-mark must establish its distinctiveness. However, trade-mark law is a more suitable instrument for ensuring fair competition than for protecting the health of individuals, especially since, as in this case, the description of the wares with which the mark is associated includes the active ingredient, nifedipine, but not the excipients that are also a part of the pharmaceutical product in question. Trade-mark law would not prevent Bayer from changing the excipients of "Adalat", nor require that notice of any change be given to consumers.

[132] Accordingly, an applicant seeking to register as a trade-mark the colour and shape of a prescription pharmaceutical product must adduce evidence that clearly establishes on the balance of probabilities that a significant number of consumers associate the appearance of that product with a single source.

[133] On the basis of the evidence before me and the considerations outlined above, I have concluded that Bayer has not discharged this burden of proof with respect to the mark for which it applied in

pourrait léser les membres de ces deux groupes de consommateurs, surtout qu'il est difficile d'identifier autrement un comprimé à une seule source. Une patiente qui signale des symptômes à son médecin peut ne pas les attribuer au fait qu'elle est passée d'un produit d'origine à un produit générique si elle ne s'en aperçoit pas parce que les médicaments ont la même apparence.

[130] Il est possible de dire que ces deux préoccupations concernent la protection du consommateur. La première tend à une réduction du prix des médicaments en ce qu'elle évite la limitation de la concurrence par l'attribution d'un monopole sur l'apparence d'un produit. La seconde maximise la liberté de choix des consommateurs en ce qui a trait au médicament qu'ils achètent ou qu'ils ingèrent.

[131] Dans le contexte du présent litige, l'obligation faite au requérant d'une marque de commerce d'établir le caractère distinctif de sa marque permet de trouver un équilibre entre ces deux considérations d'intérêt public concurrentes. Toutefois, le droit des marques de commerce est un instrument mieux adapté à la protection de la libre concurrence qu'à celle de la santé des personnes, surtout, comme en l'espèce, que la description des marchandises auxquelles la marque est associée comprend un principe actif, la nifédipine, mais pas d'excipients, lesquels font aussi partie du produit pharmaceutique en question. Le droit des marques de commerce n'empêcherait pas Bayer de changer les excipients d'«Adalat», ni n'exigerait qu'elle avertisse les consommateurs d'un tel changement.

[132] Par conséquent, un requérant qui cherche à faire enregistrer comme marque de commerce la couleur et la forme d'un produit pharmaceutique délivré sur ordonnance doit produire une preuve qui établit clairement, selon la probabilité la plus forte, qu'un nombre important de consommateurs associent l'apparence de son produit à une seule source.

[133] Vu la preuve qui m'est soumise et les considérations mentionnées précédemment, je conclus que Bayer ne s'est pas acquittée de ce fardeau de la preuve relativement à la marque visée par sa demande

association with its extended-release nifedipine tablets. Novopharm's appeal is therefore allowed.

en liaison avec ses comprimés de nifédipine à libération progressive. L'appel de Novopharm est donc accueilli.

[134] The parties may make written submissions with respect to costs within 14 days from the date of this judgment.

[134] Les parties peuvent me présenter des observations écrites sur les dépens dans les 14 jours qui suivent la date du présent jugement.