

2001 FCA 296 A-329-00	2001 CAF 296 A-329-00
<b>AstraZeneca AB</b> ( <i>Appellant</i> ) ( <i>Respondent</i> )	<b>AstraZeneca AB</b> ( <i>appelante</i> ) ( <i>intimée</i> )
v.	c.
<b>Novopharm Limited</b> ( <i>Respondent</i> ) ( <i>Appellant</i> )	<b>Novopharm Limited</b> ( <i>intimée</i> ) ( <i>appelante</i> )
and	et
<b>Registrar of Trade-marks</b> ( <i>Respondent</i> ) ( <i>Respondent</i> )	<b>Registraire des marques de commerce</b> ( <i>intimé</i> ) ( <i>intimé</i> )
A-333-00	A-333-00
<b>Ciba-Geigy Canada Ltd.</b> ( <i>Appellant</i> ) ( <i>Respondent</i> )	<b>Ciba-Geigy Canada Ltd.</b> ( <i>appelante</i> ) ( <i>intimée</i> )
v.	c.
<b>Apotex Inc.</b> ( <i>Respondent</i> ) ( <i>Appellant</i> )	<b>Apotex Inc.</b> ( <i>intimée</i> ) ( <i>appelante</i> )
and	et
<b>Registrar of Trade-marks</b> ( <i>Respondent</i> ) ( <i>Respondent</i> )	<b>Registraire des marques de commerce</b> ( <i>intimé</i> ) ( <i>intimé</i> )
A-334-00	A-334-00
<b>Ciba-Geigy Canada Ltd.</b> ( <i>Appellant</i> ) ( <i>Respondent</i> )	<b>Ciba-Geigy Canada Ltd.</b> ( <i>appelante</i> ) ( <i>intimée</i> )
and	et
<b>Novopharm Limited</b> ( <i>Respondent</i> ) ( <i>Appellant</i> )	<b>Novopharm Limited</b> ( <i>intimée</i> ) ( <i>appelante</i> )
and	et
<b>Registrar of Trade-marks</b> ( <i>Respondent</i> ) ( <i>Respondent</i> )	<b>Registraire des marques de commerce</b> ( <i>intimé</i> ) ( <i>intimé</i> )
<b>INDEXED AS: NOVOPHARM LTD. v. ASTRAZENACA AB</b> ( <i>C.A.</i> )	<b>RÉPERTORIÉ: NOVOPHARM LTD. c. ASTRAZENACA AB</b> ( <i>C.A.</i> )
Court of Appeal, Desjardins, Sexton and Sharlow J.J.A. —Toronto, June 12; Ottawa, October 18, 2001.	Cour d'appel, juges Desjardins, Sexton et Sharlow, J.C.A.—Toronto, 12 juin; Ottawa, 18 octobre 2001.

*Trade-marks — Practice — Registrar dismissing opposition to trade-marks for tablet/capsule design on ground pleadings in statement of opposition insufficient because not providing sufficient details for applicant to respond thereto contrary to Trade-marks Act, s. 38(3)(a) — Trial Judge allowing appeal on ground not complying with s. 30(h), trade-mark not distinctive — Not considering sufficiency of pleading in statement of opposition — Registrar's practice of considering sufficiency of statement of opposition in conjunction with consideration of merits of opposition running risk decision on procedural matter contaminated by evidence not available*

*Marques de commerce — Pratique — Le registraire a rejeté les oppositions aux demandes d'enregistrement pour les marques de commerce à l'égard de dessins de comprimé/capsule au motif que les allégations faites dans la déclaration d'opposition étaient insuffisantes parce qu'elles ne fournissaient pas suffisamment de détails pour permettre à la requérante d'y répondre, contrairement à l'art. 38(3)a de la Loi sur les marques de commerce — Le juge de première instance a accueilli l'appel au motif que les exigences de l'art. 30h) n'avaient pas été satisfaites et que les marques de commerce n'étaient pas distinctives — Il n'a pas examiné si*

*when statement of opposition filed — Also ineffective as forces parties to commit time, resources to present, test evidence, argue merits regardless of sufficiency of statement of opposition — Sufficiency of pleadings should be determined on interlocutory basis — Unnecessary to decide whether Registrar's finding on sufficiency reasonable simpliciter because by time matter heard by Judge appellant completely aware of opponent's case — By declining opportunity to file additional evidence, appellant indicating filed all evidence wished to file — No error in Trial Judge's assessment Registrar's finding trade-mark distinctive, perverse in absence of evidence from consumers that colour, shape of appellant's products distinguish them in marketplace.*

*Administrative Law — Statutory appeals — Standard of review — Additional evidence may be adduced before Court on Trade-marks Act, s. 56 appeal — Where additional evidence filed, standard of review correctness — Where no additional evidence filed, standard of review reasonableness simpliciter or whether Registrar clearly wrong.*

These were appeals from Trial Division decisions allowing the respondents' appeals from decisions of the Registrar of Trade-marks, rejecting opposition to trade-marks for capsule and tablet designs. While finding that the proposed trade-marks were distinctive, the Registrar found that the pleadings in the statements of opposition did not satisfy the requirements of paragraph 38(3)(a), which states that a statement of opposition shall set out the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto. The Trial Judge allowed the appeals on the grounds that: (1) the appellants had not complied with the requirements of paragraph 30(h), which requires a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations as shall be prescribed to accompany an application; and (2) their trade-marks were not distinctive of the wares described in the trade-mark applications. He did not consider the Registrar's findings that the respondents' oppositions were insufficiently pleaded.

*les allégations étaient suffisamment détaillées dans la déclaration d'opposition — La pratique du registraire consistant à déterminer si les allégations sont suffisamment détaillées en conjonction avec l'examen au fond de l'opposition fait en sorte que la décision sur une question d'ordre procédural risque d'être contaminée par une preuve qui n'était pas au dossier au moment de la production de la déclaration d'opposition — Pratique par ailleurs inefficace parce qu'elle force les parties à investir du temps et des ressources pour présenter des éléments de preuve, en vérifier l'admissibilité et débattre du bien-fondé de l'opposition sans égard à la question de savoir si la déclaration d'opposition est suffisamment détaillée — La détermination du caractère suffisant des allégations devrait se faire sur une base interlocutoire — Il n'est pas nécessaire de décider si la décision du registraire quant au caractère suffisant des allégations était une décision raisonnable simpliciter vu qu'au moment où le juge a été saisi de l'affaire, l'appelante était pleinement au fait de la thèse de l'opposante — En renonçant à la possibilité de déposer une preuve additionnelle, l'appelante a indiqué qu'elle avait produit tous les éléments de preuve qu'elle entendait produire — Le juge de première instance n'a commis aucune erreur d'appréciation lorsqu'il a statué que la conclusion du registraire selon laquelle les marques de commerce sont distinctives était abusive en l'absence de preuve provenant de consommateurs établissant que la couleur et la forme des produits de l'appelante les distinguaient dans le marché.*

*Droit administratif — Appels prévus par la loi — Norme de contrôle — Possibilité d'apporter une preuve additionnelle devant le tribunal lors d'un appel fondé sur l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce — Lorsqu'il y a production d'une preuve additionnelle, la norme de contrôle est celle de la décision correcte — Lorsque aucune preuve additionnelle n'est produite, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter ou celle de savoir si la décision du registraire est manifestement erronée.*

Il s'agissait d'appels des décisions de la Section de première instance accueillant les appels interjetés par les intimées contre les décisions du registraire, lequel avait rejeté les oppositions aux demandes d'enregistrement des marques de commerce à l'égard de dessins de capsule et de comprimé. Même s'il avait conclu que les marques de commerce étaient distinctives, le registraire a jugé que les allégations faites dans les déclarations d'opposition ne respectaient pas les exigences de l'alinéa 38(3)a), lequel dispose que la déclaration d'opposition doit indiquer les motifs de l'opposition avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. Le juge de première instance a accueilli les appels aux motifs que 1) les appelantes n'avaient pas respecté les prescriptions de l'alinéa 30h), lequel exige un dessin de la marque de commerce et le nombre prescrit de représentations exactes de la marque qui doivent accompagner la demande; et 2) leurs marques de commerce n'étaient pas distinctives des marchandises décrites dans les demandes d'enregistrement. Il

The issue was whether the Registrar erred in finding that the statements of opposition were insufficiently pleaded pursuant to paragraph 38(3)(a).

*Held*, the appeals should be dismissed.

On an appeal under section 56 evidence in addition to that adduced before the Registrar may be presented and the Court may exercise any discretion vested in the Registrar. Additional evidence was filed in A-329-00 before the Trial Judge, as a result of which the standard of review on the merits was correctness. In the other two appeals, since no additional evidence was filed, the standard of review to be applied to the decisions of the Registrar was reasonableness *simpliciter*, or whether the Registrar was “clearly wrong”.

The Registrar seems to have adopted the practice of considering the sufficiency of the statement of opposition not as an interlocutory matter, but in conjunction with a consideration of the merits of the opposition. This practice not only runs the risk that the Registrar’s decision on the procedural matter will be contaminated by the evidence in the record that was not available at the time the statement of opposition was filed, but it also seems strikingly inefficient. By considering both matters together, the Registrar forces the parties to commit time and resources to present evidence, test that evidence and argue the merits of the opposition. If the statement of opposition turns out to have been insufficient, all of this time and expense has been for naught. The sufficiency of pleadings should be determined on an interlocutory basis. Possible amendments with leave under sections 47 and 40 may then be open to the parties prior to evidence.

It was unnecessary to decide whether the Registrar’s finding on sufficiency was reasonable *simpliciter* or not. By the time the matter came before the Judge, the appellant was completely aware of the opponent’s case. Subsection 56(5) permits the parties to adduce further evidence in addition to that adduced before the Registrar, so that there could have been no prejudice to the appellant when the matter came before the Trial Judge. The appellant declined to take advantage of this opportunity thus indicating that it had filed all the evidence it wished before the Registrar. This may explain why the Trial Judge simply dealt with the matter on the merits and ignored the procedural point on the pleadings.

n’a pas examiné les conclusions du registraire selon lesquelles les oppositions des intimées n’étaient pas fondées sur des allégations suffisamment détaillées.

La question en litige était de savoir si le registraire a commis une erreur lorsqu’il a conclu, en se fondant sur l’alinéa 38(3)a), qu’il n’y avait pas suffisamment de détails dans les déclarations d’opposition.

*Jugement*: les appels doivent être rejetés.

Dans un appel fondé sur l’article 56, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. Une preuve additionnelle a été produite au dossier A-329-00 devant le juge de première instance et, en conséquence, la norme de contrôle quant au fond était celle de la décision correcte. Dans les deux autres dossiers d’appel, aucune preuve additionnelle n’ayant été produite, la norme de contrôle devant s’appliquer à l’égard des décisions du registraire est celle de la décision raisonnable *simpliciter*, ou celle de savoir si la décision du registraire était «manifestement erronée».

La pratique que le registraire semble avoir adoptée consiste à déterminer si les allégations sont suffisamment détaillées non pas dans un contexte interlocutoire, mais en conjonction avec l’examen au fond de l’opposition. Cette pratique fait non seulement en sorte que la décision du registraire sur une question d’ordre procédural risque d’être contaminée par une preuve qui n’était pas au dossier au moment de la production de la déclaration d’opposition, mais elle semble particulièrement inefficace. En examinant les deux questions ensemble, le registraire force les parties à investir du temps et des ressources pour présenter des éléments de preuve, en vérifier l’admissibilité et débattre du bien-fondé de l’opposition. S’il s’avère que la déclaration d’opposition n’était pas suffisamment détaillée, tout ce temps et ces dépenses auront été inutiles. La détermination du caractère suffisant des allégations devrait se faire sur une base interlocutoire. Les parties auraient alors la faculté d’apporter, avant la preuve, des modifications sur permission conformément aux articles 47 et 40.

Il n’était pas nécessaire de décider si la décision du registraire quant au caractère suffisant des allégations était une décision raisonnable *simpliciter*. Au moment où le juge de première instance a été saisi de l’affaire, l’appelante était pleinement au fait de la thèse de l’opposante. Le paragraphe 56(5) autorise les parties à apporter une preuve en plus de celle fournie devant le registraire, de manière à ne pas léser l’appelant au moment où le juge de première instance est saisi de l’affaire. L’appelante a renoncé à cette possibilité, indiquant de ce fait qu’elle avait produit tous les éléments de preuve qu’elle entendait apporter devant le registraire. Ce qui peut expliquer pourquoi le juge de première instance a simplement examiné l’affaire au fond sans considérer la question procédurale touchant les allégations.

The Judge held that the Registrar, in relying upon evidence that the appellants' products were popular and successful in the pharmaceutical marketplace and that there were no other products interchangeable with them, failed to apply the established principles of law with respect to distinctiveness. He found that the appellants had failed to present evidence from any consumers that the colour and shape of the appellants' products served to distinguish those products within any marketplace. He concluded that the Registrar's findings, that the appellant's trade-marks were, in fact, distinctive, were perverse. The Judge made no error in his assessment of the evidence on the distinctiveness issue.

Le juge de première instance a conclu qu'en se fondant uniquement sur la preuve selon laquelle les produits des appelantes étaient populaires et connaissaient du succès dans le marché pharmaceutique et qu'aucun autre produit n'était interchangeable, le registraire a omis d'appliquer les principes de droit reconnus en matière de caractère distinctif. Il a estimé que les appelantes n'avaient présenté aucune preuve provenant de consommateurs pour établir que la couleur et la forme des produits des appelantes avaient servi à les distinguer dans n'importe quel marché. Il a conclu que le registraire était arrivé à des conclusions abusives lorsqu'il a jugé que les marques de commerce de l'appelante étaient, en fait, distinctives. Le juge n'a commis aucune erreur dans son appréciation de la preuve relativement à la question du caractère distinctif.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 37(3)(a).  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 30(h), 38(1) (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 134), (2), (3)(a), (5), (6) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66), (7) (as am. *idem*), 47, 54, 56.  
*Trade-marks Regulations (1996)*, SOR/96-195, ss. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Novopharm Ltd. v. Bayer Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 304; 264 N.R. 384 (F.C.A.); *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748; (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; 50 Admin. L.R. (2d) 199; 71 C.P.R. (3d) 417; 209 N.R. 20; *Canada (Attorney General) v. Public Service Alliance of Canada*, [1993] 1 S.C.R. 941; (1993), 101 D.L.R. (4th) 673; 11 Admin. L.R. (2d) 59; 93 CLLC 14,022; 150 N.R. 161; *Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 F.C. 920; (1984), 1 C.P.R. (3d) 191 (T.D.); *affd* (1988), 16 C.I.P.R. 157; 19 C.P.R. (3d) 129; 93 N.R. 25 (F.C.A.).

APPEALS from Trial Division decisions allowing the respondents' appeals against decisions of the Registrar of Trade-marks, rejecting opposition to trade-marks for capsule and tablet designs (*Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag* (2000), 6 C.P.R. (4th) 16; 187 F.T.R. 119 (F.C.T.D.); *revg* (1997), 83 C.P.R. (3d) 554 (T.M.O.B.); *Novopharm Ltd. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.*, [2000] F.C.J. No. 508 (T.D.) (QL); *revg* (1997), 81 C.P.R. (3d) 558

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 30(h), 38(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134), (2), (3)(a), (5), (6) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66), (7) (mod., *idem*), art. 47, 54, 56.  
*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, ch. T-10, art. 37(3)a).  
*Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-195, art. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 304; 264 N.R. 384 (C.A.F.); *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748; (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; 50 Admin. L.R. (2d) 199; 71 C.P.R. (3d) 417; 209 N.R. 20; *Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada*, [1993] 1 R.C.S. 941; (1993), 101 D.L.R. (4th) 673; 11 Admin. L.R. (2d) 59; 93 CLLC 14,022; 150 N.R. 161; *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920; (1984), 1 C.P.R. (3d) 191 (1<sup>re</sup> inst.); *conf. par* (1988), 16 C.I.P.R. 157; 19 C.P.R. (3d) 129; 93 N.R. 25 (C.A.F.).

APPELS des décisions de la Section de première instance accueillant les appels des intimées contre les décisions du registraire des marques de commerce, lequel avait rejeté l'opposition aux demandes d'enregistrement pour les marques de commerce à l'égard de dessins de capsule et de comprimé (*Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (2000), 6 C.P.R. (4th) 16; 187 F.T.R. 119 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *inf.* (1997), 83 C.P.R. (3d) 554 (C.O.M.C.);

(T.M.O.B.); *Novopharm Ltd. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 224 (F.C.T.D); revg (1997), 81 C.P.R. (3d) 558 (T.M.O.B.)). Appeals dismissed.

APPEARANCES:

*Gunars A. Gaikis* and *Nancy P. Pei* for appellants (respondents).

*Carol V. E. Hitchman* and *Paula M. Bremner* for respondent (appellant) Novopharm Limited and respondent (respondent) Registrar of Trade-marks.

SOLICITORS OF RECORD:

*Smart & Biggar*, Toronto, for appellants (respondents).

*Hitchman & Springs*, Toronto, for respondent (appellant) Novopharm Limited and respondent (respondent) Registrar of Trade-marks.

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

[1] THE COURT: These are three appeals from decisions of the Trial Division [*Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag* (2000), 6 C.P.R. (4th) 16; *Novopharm Ltd. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.*, [2000] F.C.J. No. 508 (QL); *Novopharm Ltd. v. Ciba Geigy Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 224] which allowed appeals of the respondents against decisions of the Registrar of Trade-marks (the Registrar).

[2] In appeal A-329-00, the Registrar rejected Novopharm's opposition to Astras trade-mark application No. 692,410 ('410) for the trade-mark "Capsule Design Brown-Pink".

[3] In appeals A-333-00 and A-334-00, the Registrar rejected, in one common decision, Apotex and Novopharm's oppositions to Ciba-Geigys trade-mark applications, Nos. 630,536 ('536) and 630,537 ('537) for the trade-marks "Tablet Design (Pink)" and "Tablet Design", respectively.

[4] The respondents appealed the decisions of the Registrar to the Trial Division pursuant to section 56 of

*Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.*, [2000] A.C.F. n° 508 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); inf. (1997), 81 C.P.R. (3d) 558 (C.O.M.C.); *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); inf. (1997), 81 C.P.R. (3d) 558 (C.O.M.C.)). Appels rejetés.

ONT COMPARU:

*Gunars A. Gaikis* et *Nancy P. Pei* pour les appelantes (intimées).

*Carol V. E. Hitchman* et *Paula M. Bremner* pour l'intimée (appelante) Novopharm Limited et l'intimé (intimé) le registraire des marques de commerce.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Smart & Biggar*, Toronto, pour les appelantes (intimées).

*Hitchman & Springs*, Toronto, pour l'intimée (appelante) Novopharm Limited et l'intimé (intimé) le registraire des marques de commerce.

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

[1] LA COUR: Il s'agit en l'espèce de trois appels formés contre les décisions rendues par la Section de première instance [*Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (2000), 6 C.P.R. (4th) 16; *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.*, [2000] A.C.F. n° 508 (QL); *Novopharm Ltd. c. Ciba Geigy Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 224] laquelle a accueilli les appels interjetés par les intimées contre les décisions du registraire des marques de commerce (le registraire).

[2] Dans le dossier d'appel A-329-00, le registraire a rejeté l'opposition de Novopharm à la demande d'enregistrement n° 692,410 ('410) produite par Astra pour la marque de commerce «Capsule Design Brown-Pink».

[3] Dans les dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00, le registraire avait, dans une décision commune, rejeté les oppositions d'Apotex et de Novopharm aux demandes d'enregistrement n°s 630,536 ('536) et 630,537 ('537) produite par Ciba-Geigy pour les marques de commerce «Tablet Design (Pink)» et «Tablet Design», respectivement.

[4] Les intimées ont porté les décisions du registraire en appel à la Section de première instance, conformé-

the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] (the Act). The Trial Judge allowed the appeals on the grounds that (1) the appellants had not complied with the requirements of paragraph 30(h) of the Act; and that (2) their trade-marks were not distinctive of the wares described in the trade-mark applications. He did not, however, consider the Registrars findings in appeals A-333-00 and A-334-00 that the respondents' oppositions were insufficiently pleaded contrary to the requirements of paragraph 38(3)(a) of the Act.

### The facts

[5] In appeal A-329-00, Astra's '410 trade-mark application for the trade-mark "Capsule Design Brown-Pink" was based on use of the mark in Canada since at least as early as June of 1989 in association with the wares "pharmaceutical preparations, namely omeprazole". The application included a drawing which depicted two perspectives of the mark and a verbal description which read as follows:

The design consists of the colour pink applied to the whole of the visible surface of the opaque capsule as shown in the drawings, and the colour reddish-brown applied to the cap portion of the capsule as also shown in the drawings, and in the specimens filed with this application. The drawing is lined for the colour pink and brown and is claimed as a feature. The capsule shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark.

[6] On February 8, 1994, Novopharm filed a statement of opposition on the grounds, *inter alia*, that the application did not include an accurate representation of the alleged trade-mark contrary to section 30 of the Act, and that the alleged trade-mark was not distinctive in view of the two-tone pink and brown capsules of others.

[7] Astra filed a counterstatement on March 31, 1994, denying the allegations and raising the argument that the grounds of opposition were insufficiently pleaded, contrary to the requirements of paragraph 38(3)(a) of the Act. Thereafter, on March 18, 1997, both Novopharm and Astra filed written arguments and various affidavits. An oral hearing before the Registrar was held.

ment à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13] (la Loi). Le juge de première instance a accueilli les appels aux motifs que 1) les appelantes n'avaient pas respecté les exigences prévues à l'alinéa 30(h) de la Loi, et que 2) les marques de commerce n'étaient pas distinctives des marchandises décrites dans les demandes d'enregistrement. Toutefois, dans les dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00, le juge n'a pas examiné les conclusions du registraire partant que les oppositions des intimées n'étaient pas fondées sur des allégations suffisamment détaillées, contrairement aux exigences de l'alinéa 38(3)a) de la Loi.

### Les faits

[5] Dans le dossier d'appel A-329-00, la demande d'enregistrement '410 d'Astra pour la marque «Capsule Design Brown-Pink» était fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis aussi loin que juin 1989 en liaison avec des «préparations pharmaceutiques, soit de l'oméprazole». La demande était accompagnée d'un dessin illustrant deux perspectives de la marque ainsi qu'une description rédigée en ces termes:

[TRADUCTION] Le dessin se compose de la couleur rose appliquée sur l'ensemble de la surface visible de la capsule opaque, tel qu'illustré sur les dessins, et de la couleur roux appliquée sur la coiffe de la capsule, comme l'indiquent les dessins ainsi que les spécimens joints à la demande. Le dessin est hachuré de manière à indiquer les couleurs rose et brune et revendiqué comme caractéristique. La capsule figurant dans le dessin en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

[6] Le 8 février 1994, Novopharm a produit une déclaration d'opposition en faisant valoir, entre autres, que la demande ne comportait pas une représentation exacte de la marque alléguée contrairement à l'article 30 de la Loi, et que la marque de commerce alléguée n'était pas distinctive compte tenu des capsules deux couleurs, soit rose et brun, appartenant à d'autres propriétaires.

[7] Le 31 mars 1994, Astra a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations et avançait l'argument selon lequel les motifs d'opposition n'étaient pas suffisamment détaillés, contrairement aux exigences de l'alinéa 38(3)a) de la Loi. Plus tard, le 18 mars 1997, Novopharm et Astra ont toutes deux produit des plaidoyers écrits et divers affidavits. Une audience a eu lieu devant le registraire.

[8] In appeal A-333-00, Ciba-Geigy's application to register the '536 trade-mark "Tablet Design (Pink)" for "pharmaceutical preparations, namely diclofenac sodium" was based on proposed use. The application, as revised on February 7, 1991, stated:

The trade-mark is shown in the attached drawing and consists of a light pink colour applied to the whole of the visible surface of the tablet as shown in the drawings. The drawing is lined for the colour pink. The tablet shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark.

[9] In appeal A-334-00, Ciba-Geigy's application to register the '537 trade-mark "Tablet Design" for "pharmaceutical preparations, namely diclofenac sodium" was based on use of the mark in Canada at least as early as 1982. Ciba-Geigy later filed a revised application changing the claimed date of first use to October 1985. The application included a drawing which depicted two perspectives of the mark and a verbal description as follows:

The trade-mark is shown in the attached drawing and consists of a pink colour applied to the whole of the visible surface of the tablet as shown in the drawings and in the specimens affixed to the form of the application. The drawing is lined for the colour pink. The tablet shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark.

[10] On October 17, 1991, Apotex and Novopharm filed statements of opposition against the '536 and '537 trade-mark applications, respectively. The oppositions were based on the same grounds as those stated earlier in appeal A-329-00.

[11] Ciba-Geigy filed counterstatements denying the allegations on the same grounds as those stated earlier in appeal A-329-00.

[12] Apotex, Novopharm and Ciba-Geigy filed various affidavits in support of their respective claims. At the hearing before the Registrar, Apotex's opposition against the '536 application and Novopharm's opposition against the '537 application were heard together. One

[8] Dans le dossier d'appel A-333-00, la demande produite par Ciba-Geigy pour l'enregistrement n° 536 de la marque de commerce «Tablet Design (Pink)» pour «des préparations pharmaceutiques, nommément le diclofénac sodique» était fondée sur son emploi projeté. La demande, modifiée le 7 février 1991, indiquait ce qui suit:

[TRADUCTION] La marque de commerce est illustrée sur le dessin ci-joint et toute la surface visible du comprimé est rose, telle qu'elle est illustrée par les dessins. Les lignes du dessin représentent la couleur rose. Le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

[9] Dans le dossier d'appel A-334-00, la demande produite par Ciba-Geigy pour l'enregistrement '537 de la marque de commerce «Tablet Design» pour «des préparations pharmaceutiques, nommément le diclofénac sodique» était fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis aussi loin que 1982. Ciba-Geigy a ensuite modifié sa demande pour porter à octobre 1985 la date de premier emploi qu'elle revendiquait. La demande contenait un dessin représentant deux perspectives de la marque ainsi que la description suivante:

[TRADUCTION] La marque de commerce est illustrée sur le dessin ci-joint et toute la surface visible du comprimé est rose, telle qu'elle est illustrée par les dessins et les spécimens fournis avec le formulaire de demande. Les lignes du dessin représentent la couleur rose. Le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

[10] Le 17 octobre 1991, Apotex et Novopharm ont produit des déclarations d'opposition aux demandes d'enregistrement pour les marques '536 et '537, respectivement. Les oppositions étaient fondées sur les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment pour le dossier d'appel A-329-00.

[11] Ciba-Geigy a produit des contre-déclarations dans lesquelles elle niait les allégations pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment au dossier d'appel A-329-00.

[12] Apotex, Novopharm et Ciba-Geigy ont produit divers affidavits au soutien de leur arguments respectifs. Le registraire a entendu au cours de la même audience l'opposition d'Apotex à la demande d'enregistrement '536 et celle de Novopharm à la

decision was rendered covering both applications. Astra's '410 application was addressed in a separate decision.

#### The Registrar's decisions

[13] The Registrar rejected the three oppositions (see *Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag* (1997), 83 C.P.R. (3d) 554; *Novopharm Ltd. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 558). He held that a trade-mark application which incorporates a drawing, which accurately depicts at least one perspective of a tablet, satisfies paragraph 30(h) of the Act so long as two conditions are met:

- (1) a specimen of the tablet has been filed with the Office of the Registrar; and
- (2) the written description of the mark contained in the trade-mark application refers to the specimen tablet filed with the Office of the Registrar.

#### (a) Appeal A-329-00 (the '410 application)

[14] In appeal A-329-00, the Registrar held that the drawing included with the trade-mark application '410 accurately depicted one perspective of Astra's capsule, and criteria (1) and (2) were satisfied. Accordingly, the trade-mark application complied with paragraph 30(h) of the Act. The fact that the specimens filed by Astra were subject to deterioration over time did not alter this conclusion. Further, the fact that Astra's capsules, as actually used, included a black "20" marking was not relevant since nothing turned on the appearance of that marking.

[15] The Registrar noted that the onus was on the appellant to show that a proposed trade-mark actually distinguishes its wares from others. The presence of this onus meant that the issue would be decided against the appellant unless a determinate conclusion could be reached on the basis of the evidence. The Registrar reviewed Astra's evidence with respect to the heavy sales and promotion of the wares, as well as the evidence supporting the contention that doctors, pharmacists and consumers recognize medication by the colour, shape

demande d'enregistrement '537. Une seule décision a été rendue pour les deux demandes. Quant à la demande d'enregistrement n° 410 produite par Astra, elle a fait l'objet d'une décision distincte.

#### Les décisions du registraire

[13] Le registraire a rejeté les trois oppositions (voir *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (1997), 83 C.P.R. (3d) 554; *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 558). Il a jugé qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce qui incorpore un dessin constituant la représentation exacte d'au moins une perspective du comprimé, répond aux exigences prévues à l'alinéa 30h) de la Loi lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

#### [TRADUCTION]

- 1) un spécimen du comprimé a été déposé auprès du bureau [du registraire];
- 2) la description écrite de la marque figurant dans la demande de marque de commerce renvoie au spécimen déposé auprès du bureau [du registraire].

#### a) Dossier d'appel A-329-00 (la demande d'enregistrement '410)

[14] Dans le dossier d'appel A-329-00, le registraire a jugé que le dessin qui accompagnait la demande d'enregistrement '410 donnait la représentation exacte d'une perspective de la capsule d'Astra, et que les critères 1) et 2) étaient remplis. En conséquence, la demande d'enregistrement de la marque était conforme à l'alinéa 30h) de la Loi. Le fait que les échantillons produits par Astra étaient susceptibles de se détériorer avec le temps ne changeait rien à cette conclusion. De plus, la présence de l'inscription «20» en noir sur les capsules d'Astra, telles qu'elles étaient employées, n'était d'aucune pertinence puisque l'apparence de cette inscription n'était pas en cause.

[15] Le registraire a fait observer qu'il incombait à l'appelante de démontrer que la marque proposée distinguait vraiment sa marchandise de celles d'autres propriétaires. Le fardeau imposé signifiait que la question devait être tranchée à l'encontre de l'appelante, à moins de pouvoir tirer une conclusion définie en fonction de la preuve. Le registraire a examiné la preuve fournie par Astra concernant les ventes massives et la promotion des marchandises, ainsi que la preuve fournie au soutien de l'argument selon lequel les

and size of a tablet and have some familiarity with the subject tablet. The Registrar held that the evidence submitted by the appellant was sufficient, on a balance of probabilities, to show that its mark was distinctive at the time of the application. He considered, however, that the pleadings in the statement of opposition were insufficient to include an allegation of non-distinctiveness based on improper trade-mark use by the appellant's subsidiary/ distributor because it had not been specifically pleaded or alluded to. He added that even if he were to interpret the opponent's pleading broadly, he would not have found that the subject mark was not distinctive of the appellant's product.

(b) Appeals A-333-00 and A-334-00 (the '536 and '537 applications)

[16] In appeals A-333-00 and A-334-00, the Registrar considered first Ciba-Geigy's '537 application. He found that it included accurate depictions of the tablet from two perspectives, and that criteria (1) and (2) were satisfied. He concluded that the requirements of paragraph 30(h) had been met.

[17] The Registrar further found that the evidence established that the appearance of Ciba-Geigy's tablet had acquired a certain measure of distinctiveness at the time of the application. The opponent could not identify any pharmaceutical product containing diclofenac, with a similar get up as the appellant's, which has been sold in Canada by anyone other than the appellant. He added that the opponent's evidence, relating to the desirability of allowing manufacturers of generic pharmaceuticals to market their wares in the same or similar appearance to that of the original manufacturer, was not relevant to the issue before him.

[18] As the pleadings, issues and evidence were essentially identical in both the Apotex and Novopharm oppositions, Apotex's opposition to the '536 application was rejected for the same reasons as was Novopharm's

médecins, les pharmaciens et les consommateurs reconnaissent un médicament par la couleur, la forme et la taille du comprimé et qu'ils connaissent assez bien le comprimé en cause. Le registraire a conclu que l'appelante avait présenté suffisamment d'éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque était distinctive à la date de la demande. Toutefois, il a estimé que les motifs contenus dans la déclaration d'opposition n'étaient pas suffisamment détaillés pour inclure une allégation d'absence de caractère distinctif fondée sur l'emploi injustifié de la marque par la société filiale et grossiste de l'appelante, puisque cet emploi n'avait pas été allégué ni exposé spécifiquement. Il a ajouté que même s'il interprétait largement la plaidoirie de l'opposante, il ne serait pas arrivé à la conclusion que la marque en cause ne distinguait pas le produit de l'appelante.

b) Dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00 (demandes d'enregistrement '536 et '537)

[16] Dans les dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00, le registraire s'est d'abord penché sur la demande d'enregistrement '537 produite par Ciba-Geigy. Il a estimé qu'elle comportait des représentations exactes de deux perspectives du comprimé, et que les critères 1) et 2) étaient remplis. Il a conclu que les exigences de l'alinéa 30h) avaient été respectées.

[17] Le registraire a également estimé que la preuve établissait que l'apparence du comprimé de Ciba-Geigy avait, à la date de la demande, acquis un certain degré de caractère distinctif. L'opposante n'a pu relever aucun produit pharmaceutique, contenant du diclofénac et de présentation similaire à celle de l'appelante, qui aurait été vendu au Canada par quiconque autre que l'appelante. Il a ajouté qu'en ce qui concerne l'avantage de permettre aux fabricants de médicaments génériques de commercialiser leurs marchandises dans une présentation identique ou semblable à celles du fabricant original, la preuve de l'opposante n'était pas pertinente quant à la question dont il était saisi.

[18] Comme les allégations, les questions en litige et la preuve étaient pour l'essentiel identiques dans les oppositions produites par Apotex et Novopharm, l'opposition d'Apotex à la demande d'enregistrement

opposition to the '537 application.

[19] The Registrar found, however, the pleadings in the statements of opposition to be insufficient. He said (*Novopharm Ltd. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 558, at page 564):

I agree with the applicant that the opponent's pleadings do not set out sufficient details to enable the applicant to reply and that the subject opposition can be dismissed forthwith for this reason. The "pink tablets" alluded to in the statement of opposition should have been described in sufficient particulars to enable the applicant to easily and conclusively identify the "pink tablets" relied on by the opponent. The applicant should not be put in a position where it must investigate the opponent's products, and third party products, and then decide for itself which products the opponent might be referring to. [My emphasis.]

[20] The Registrar indicated that his conclusions on the merits of the oppositions were only made in the event that he might be wrong on the sufficiency of the opponents' pleadings.

[21] Apotex and Novopharm appealed the Registrar's decisions to the Federal Court Trial Division.

#### The Trial Division

[22] All three decisions of the Trial Division are reported (see *Novopharm Ltd. v. Astra Aktiebolag* (2000), 6 C.P.R. (4th) 16 (F.C.T.D.), Rouleau J.; *Novopharm Ltd. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.*, [2000] F.C.J. No. 508 (F.C.T.D.) (QL), Rouleau J.; *Novopharm v. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 224 (F.C.T.D.) (QL), Rouleau J.). They therefore do not need to be summarized. It suffices to say that the Trial Judge did not deal with the threshold issue raised by the appellants, namely that the Registrar, in appeals A-333-00 and A-334-00 (the '536 and '537 applications), made no reviewable error in finding that the statements of opposition were insufficiently pleaded pursuant to paragraph 38(3)(a) of the Act.

'536 a été rejetée pour les mêmes motifs que l'opposition de Novopharm à la demande d'enregistrement '537.

[19] Cependant, le registraire a jugé que les allégations faites dans les déclarations d'opposition n'étaient pas suffisamment détaillées. Il s'est exprimé en ces termes (dans *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 558, à la page 564):

[TRADUCTION] Je conviens avec la requérante que l'opposante n'indique pas suffisamment de détails dans son opposition pour permettre à la requérante d'y répondre, et que l'opposition en cause peut être rejetée sur le champ pour ce motif. Les «comprimés roses» mentionnés dans la déclaration d'opposition auraient dû être décrits avec suffisamment de précisions pour permettre à la requérante de distinguer facilement et définitivement les «comprimés roses» auxquels renvoie l'opposante. La requérante ne devrait pas avoir à faire des recherches sur les produits de l'opposante, ni sur ceux de tiers, et ensuite décider elle-même à quels produits l'opposante fait référence. [Non souligné dans l'original.]

[20] Le registraire a indiqué qu'il avait tiré des conclusions sur le fond des oppositions uniquement dans l'hypothèse où il aurait commis une erreur au sujet de l'absence de détails suffisants dans les plaidoiries de l'opposante.

[21] Apotex et Novopharm ont porté les décisions du registraire en appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale.

#### La Section de première instance

[22] Les trois décisions rendues en première instance ont été publiées (voir *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (2000), 6 C.P.R. (4th) 16 (C.F. 1<sup>re</sup> inst), le juge Rouleau; *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.*, [2000] A.C.F. n° 508 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (QL), le juge Rouleau; *Novopharm c. Ciba-Geigy Canada Ltd.*, (2000), 6 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (QL), le juge Rouleau). Il est donc inutile de les résumer. Il suffit de signaler que le juge de première instance n'a pas abordé la question préliminaire soulevée par les appelantes, à savoir que le registraire, dans les dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00 (les demandes d'enregistrement '536 et '537), n'a commis aucune erreur donnant lieu à révision lorsqu'il a conclu, en se fondant sur l'alinéa 38(3)a) de la Loi, qu'il n'y avait pas suffisamment de détails dans les déclarations d'opposition.

[23] Prior to dealing with the merits in appeal A-329-00 (the '410 application) and with the threshold issue and the merits in appeals A-333-00 and A-334-00 (the '536 and '537 applications), we must determine the standard of review applicable by the Trial Division when reviewing decisions made by the Registrar.

#### The applicable standard of review

[24] Section 56 of the Act provides for a right of appeal from a decision of the Registrar to the Federal Court Trial Division. On an appeal under this section, evidence in addition to that adduced before the Registrar may be presented and the Court may exercise any discretion vested in the Registrar (subsection 56(5) of the Act).

[25] In *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), this Court discussed the standard of review to be applied under a section 56 appeal. An appeal under this section is not a trial *de novo* in the strict sense of the term. The appeal involves, at least in part, a review of the findings of the Registrar. As stated by this Court [at paragraph 51]:

Even though there is an express appeal provision in the *Trade-marks Act* to the Federal Court, expertise on the part of the Registrar has been recognized as requiring some deference. Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

[26] This view has recently been reaffirmed by this Court in *Novopharm Ltd. v. Bayer Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 304 (F.C.A.), at pages 305-306.

[27] In appeal A-329-00 (the '410 application), the respondent Novopharm filed additional evidence before

[23] Avant d'examiner au fond le dossier d'appel A-329-00 (la demande d'enregistrement '410), ainsi que la question préliminaire et le bien-fondé des dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00 (les demandes d'enregistrement '536 et '537), nous devons déterminer quelle norme de contrôle la Section de première instance doit appliquer dans le contrôle judiciaire des décisions du registraire.

#### La norme de contrôle applicable

[24] L'article 56 de la Loi donne le droit de porter la décision du registraire en appel à la Cour fédérale, Section de première instance. Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi (paragraphe 56(5) de la Loi).

[25] Dans l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), notre Cour a analysé la norme de contrôle qui doit s'appliquer dans le cadre d'un appel fondé sur l'article 56. L'appel sous le régime de cet article ne constitue pas un «procès *de novo*» au sens strict du terme. Il implique, du moins en partie, une révision des conclusions du registraire. Notre Cour s'est exprimée ainsi [au paragraphe 51]:

Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champs d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

[26] Notre Cour a récemment réitéré cette opinion dans l'arrêt *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 304 (C.A.F.), aux pages 305 et 306.

[27] Dans le dossier d'appel A-329-00 (la demande d'enregistrement '410), l'intimée Novopharm a produit

the Trial Judge, namely the affidavits of a patent chemist with Novopharm, Mr. McHugh, and the secretary for N.A. Search Inc., Mr. Dawson.

[28] Considering this new evidence brought before the Trial Judge, the standard of review on the merits is correctness.

[29] In appeals A-333-00 and A-334-00, no additional evidence was filed by the parties.

[30] Therefore, the standard of review to be applied with regard to the decisions of the Registrar in appeals A-333-00 and A-334-00 is reasonableness *simpliciter*.

[31] What is the standard of reasonableness *simpliciter*?

[32] In *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748, at paragraph 54, Iacobucci J., for the Court, explains that the standard as to whether the decision of a tribunal is unreasonable is more deferential than the standard of correctness but less deferential than the standard of patent unreasonableness. He further explains in paragraphs 60 and 62:

Even as a matter of semantics, the closeness of the “clearly wrong” test to the standard of reasonableness *simpliciter* is obvious. It is true that many things are wrong that are not unreasonable; but when “clearly” is added to “wrong”, the meaning is brought much nearer to that of “unreasonable”. Consequently, the clearly wrong test represents a striking out from the correctness test in the direction of deference. But the clearly wrong test does not go so far as the standard of patent unreasonableness. For if many things are wrong that are not unreasonable, then many things are clearly wrong that are not patently unreasonable (on the assumption that “clearly” and “patently” are close synonyms). It follows, then, that the clearly wrong test, like the standard of reasonableness *simpliciter*, falls on the *continuum* between correctness and the standard of patent unreasonableness. Because the clearly wrong test is familiar to Canadian judges, it may serve as a guide to them in applying the standard of reasonableness *simpliciter*.

une preuve additionnelle devant le juge de première instance, soit les affidavits d’un chimiste spécialisé en brevets chez Novopharm, M. McHugh, et de M. Dawson, secrétaire chez N.A. Search Inc.

[28] Compte tenu des nouveaux éléments de preuve produits devant le juge de première instance, la norme de contrôle quant au fond est celle de la décision correcte.

[29] Dans les dossiers d’appel A-333-00 et A-334-00, les parties n’ont produit aucune preuve additionnelle.

[30] Par conséquent, la norme de contrôle qui doit s’appliquer à l’égard des décisions du registraire dans les dossiers d’appel A-333-00 et A-334-00 est celle de la décision raisonnable *simpliciter*.

[31] Qu’est-ce que la norme de la décision raisonnable *simpliciter*?

[32] Dans l’arrêt *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 54, le juge Iacobucci, au nom de la Cour, a expliqué que la norme permettant de juger si la décision du tribunal administratif est déraisonnable, suppose un plus haut degré de retenue que la norme de la décision correcte, mais un degré moindre que celle de l’erreur manifestement déraisonnable. Il a fourni plus d’explications aux paragraphes 60 et 62:

Même d’un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable *simpliciter* est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l’application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable. Car s’il existe bien des choses qui sont erronées sans être déraisonnables, il y a également bien des choses qui sont manifestement erronées sans pour autant être manifestement déraisonnables. Il s’ensuit donc que le critère de la décision manifestement erronée, tout comme la norme de la décision raisonnable *simpliciter*, s’inscrit sur le continuum, entre la norme de la décision correcte et celle du caractère manifestement déraisonnable. Parce que le critère de la décision manifestement erronée est bien connu des juges au

...

In the final result, the standard of reasonableness simply instructs reviewing courts to accord considerable weight to the views of tribunals about matters with respect to which they have significant expertise. While a policy of deference to expertise may take the form of a particular standard of review, at bottom the issue is the weight that should be accorded to expert opinions. In other words, deference in terms of a "standard of reasonableness" and deference in terms of "weight" are two sides of the same coin.

[33] Accordingly, the correct test to be applied in appeals A-333-00 and A-334-00 is whether the Registrar was "clearly wrong". (See *Canada (Attorney General) v. Public Service Alliance of Canada*, [1993] 1 S.C.R. 941, at page 964, where the words "clearly irrational" are equated to the standard of patent unreasonableness.)

#### Analysis

##### (a) The relevant statutory provision

[34] Ciba-Geigy, which is the appellant in both appeals A-333-00 and A-334-00, and the applicant before the Registrar, relied on paragraph 38(3)(a) of the Act to claim insufficiency in the statement of opposition. This paragraph of the Act reads thus:

38. . . .

(3) A statement of opposition shall set out

(a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto; and

[35] In *Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 F.C. 920 (T.D.); affirmed by (1988), 19 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.), Strayer J. (as he then was) referred to paragraph 37(3)(a) [R.S.C. 1970, c. T-10], now paragraph 38(3)(a), which requires that the statement of opposition set out "the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto". He then stated (at page 924):

Canada, il peut leur servir de guide dans l'application de la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

[. . .]

En définitive, la norme de la décision raisonnable ne fait que dire aux cours chargées de contrôler les décisions des tribunaux administratifs d'accorder un poids considérable aux vues exprimées par ces tribunaux sur les questions à l'égard desquelles ceux-ci possèdent une grande expertise. Même si le respect d'une politique de retenue en faveur de l'expertise peut se traduire par une norme de contrôle particulière, au fond, la question qui se pose est celle du poids qui doit être accordé aux opinions des experts. En d'autres mots, la retenue examinée en fonction de la «norme de la décision raisonnable» et la retenue examinée en fonction du «poids (des opinions)» sont deux facettes d'un même problème.

[33] Par conséquent, le critère applicable à la décision du registraire dans les dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00 est celui de la décision «manifestement erronée». (Voir *Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada*, [1993] 1 R.C.S. 941, à la page 964, où l'expression «clairement irrationnel» est assimilée à la norme de la décision manifestement déraisonnable.)

#### Analyse

##### a) La disposition législative pertinente

[34] Ciba-Geigy, appelante dans les dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00 et requérante devant le registraire, s'est fondée sur l'alinéa 38(3)a de la Loi pour affirmer qu'il n'y avait pas suffisamment de détails dans la déclaration d'opposition. L'alinéa de la Loi est ainsi libellé:

38. [. . .]

(3) La déclaration d'opposition indique:

a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre;

[35] Dans *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920 (1<sup>re</sup> inst.); confirmée par (1988), 19 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), le juge Strayer (plus tard juge à la Cour d'appel) a renvoyé à l'alinéa 37(3)a [R.S.C. 1970, ch. T-10] (maintenant l'alinéa 38(3)a), qui exige que la déclaration d'opposition indique «les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre». Il a ensuite dit ce qui suit (à la page 924):

It is an elementary condition of fairness that each party be adequately informed of the case it has to meet.

(b) The proceedings in opposition

[36] The respondents claim that the pleadings in a statement of opposition are not “pleadings” in an action, but are akin to a notice of application which is followed by the filing of evidence. They say the appellant understood the case against it as evidenced by the detailed written arguments it filed with the Registrar (see Appeal Book, A-333-00, vol. IV, tab 23, at page 1297, particularly at page 1366 ff.).

[37] We find it opportune to make the following observations on the proceedings in opposition.

[38] Subsection 38(1) [as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 134] of the Act prescribes that within two months after the advertisement of an application for registration of a trade-mark, a person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar. The statement of opposition must be based on the grounds found in subsection 38(2) of the Act and must be in conformity with subsection 38(3). If the Registrar finds that the statement of opposition raises a substantial issue for decision, he then forwards a copy of that statement of opposition to the applicant (subsection 38(5) of the Act) who, within one month, must file a counterstatement (subsection 38(6) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66] of the Act and section 39 of the *Trade-marks Regulations (1996)* [SOR/96-195], (the Regulations)). The opponent must, within one month after the service of the counterstatement, file evidence by way of affidavit, statutory declaration or in accordance with section 54 of the Act and section 41 of the Regulations. The applicant must, within one month after the service of the opponent’s evidence, file his own evidence (section 42 of the Regulations). Within the month which follows, the opponent is entitled to file evidence strictly confined to matters in reply (section 43 of the Regulations). Cross-examination may be ordered (section 44 of the Regulations). Written arguments may be filed (section 46 of the Regulations). A hearing is then held (subsection 38(7) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66] of the Act and section 46 of the Regulations).

L’équité exige avant tout que chaque partie soit adéquatement informée des arguments qu’elle doit réfuter.

b) Les procédures d’opposition

[36] Les intimées soutiennent que les allégations faites dans une déclaration d’opposition ne sont pas des «plaidoiries» dans le cadre d’une action, mais qu’elles s’apparentent à l’avis de demande qui précède la production de la preuve. Elles affirment que l’appelante avait une bonne compréhension de ce qu’on alléguait contre elle comme en fait foi les plaidoyers écrits détaillés qu’elle a présentés devant le registraire (voir le dossier d’appel, A-333-00, vol. IV, onglet 23, au paragraphe 1297, à l’alinéa 1366 et ss. en particulier).

[37] Nous estimons opportun de faire les observations suivantes au sujet des procédures dans le cadre d’une opposition.

[38] Le paragraphe 38(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134] de la Loi prévoit que toute personne peut, dans un délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition. La déclaration d’opposition doit être fondée sur les motifs énoncés au paragraphe 38(2) de la Loi et doit respecter les conditions prévues au paragraphe 38(3). Si le registraire estime que la déclaration d’opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait alors parvenir une copie de cette déclaration au requérant (paragraphe 38(5) de la Loi), lequel est tenu de produire une contre-déclaration dans un délai d’un mois (paragraphe 38(6) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66] de la Loi et article 39 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)* [DORS/96-195], (le Règlement)). L’opposant produit sa preuve, dans le délai d’un mois suivant la signification de la contre-déclaration, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément aux articles 54 de la Loi et 41 du Règlement. Le requérant doit produire sa propre preuve dans le délai d’un mois suivant la signification de la preuve de l’opposant (article 42 du Règlement). Dans le mois qui suit, l’opposant a le droit de produire une preuve se limitant strictement aux matières servant de réponse (article 43 du Règlement). Le registraire peut ordonner le contre-interrogatoire (article 44 du Règlement). Les parties peuvent produire des plaidoyers écrits (article 46 du Règlement). C’est ensuite que l’audience a lieu

[39] Pleadings precede evidence. The evidence subsequently adduced depends on the allegations contained in the statement of opposition and in the counterstatement. The sufficiency of those allegations is, under the Act, a prerequisite to the filing of evidence.

[40] The Registrar seems to have adopted the practice of considering the sufficiency of the statement of opposition not as an interlocutory matter, but in conjunction with a consideration of the merits of the opposition. This practice not only runs the risk that the Registrar's decision on the procedural matter will be contaminated by the evidence in the record that was not available at the time the statement of opposition was filed, but it also seems strikingly inefficient. By considering both matters together, the Registrar forces the parties to commit time and resources to present evidence, test that evidence and argue the merits of the opposition. If the statement of opposition turns out to have been insufficient, all of this time and expense has been for naught.

[41] The sufficiency of pleadings should, in our view, be determined on an interlocutory basis. Possible amendments with leave under section 47 of the Act and section 40 of the Regulations may then be open to the parties prior to evidence.

(c) The disposition of these appeals

[42] We find it unnecessary in appeals A-333-00 and A-334-00 (the '536 and '537 applications) to decide whether the Registrar's finding on sufficiency was reasonable *simpliciter* or not.

[43] By the time the matter came before the Judge below, the appellant was completely aware of the opponent's case. Subsection 56(5) of the *Trade-marks Act* permits the parties to adduce further evidence in addition to that adduced before the Registrar, so that

(paragraphe 38(7) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66] de la Loi et article 46 du Règlement).

[39] Les allégations précèdent la preuve. La preuve présentée ultérieurement dépend des allégations qui sont exposées dans la déclaration d'opposition et dans la contre-déclaration. Selon la Loi, la formulation d'allégations suffisamment détaillées est une condition préalable à la production de la preuve.

[40] La pratique que le registraire semble avoir adoptée consiste à déterminer si les allégations sont suffisamment détaillées non pas dans un contexte interlocutoire, mais en conjonction avec l'examen au fond de l'opposition. Cette pratique fait non seulement en sorte que la décision du registraire sur une question d'ordre procédural risque d'être contaminée par une preuve qui n'était pas au dossier au moment de la production de la déclaration d'opposition, mais elle semble particulièrement inefficace. En examinant les deux questions ensemble, le registraire force les parties à investir du temps et des ressources à présenter des éléments de preuve, à en vérifier l'admissibilité et à débattre du bien-fondé de l'opposition. S'il s'avère que la déclaration d'opposition n'était pas suffisamment détaillée, tout ce temps et ces dépenses auront été inutiles.

[41] La détermination du caractère suffisant des allégations devrait, à notre avis, se faire sur une base interlocutoire. Les parties auraient alors la faculté d'apporter, avant la preuve, des modifications sur permission conformément à l'article 47 de la Loi et à l'article 40 du Règlement.

c) Dispositif

[42] Nous croyons qu'il n'est pas nécessaire de décider, dans les dossiers d'appel A-333-00 et A-334-00 (les demandes d'enregistrement '536 et '537) si la décision du registraire quant au caractère suffisant des allégations était une décision raisonnable *simpliciter*.

[43] Au moment où le juge de première instance a été saisi de l'affaire, l'appelante était pleinement au fait de la thèse de l'opposante. Le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce* autorise les parties à apporter une preuve en plus de celle fournie devant le

there could have been no prejudice to the appellant when the matter came before the Trial Judge. The appellant declined to take advantage of this opportunity thus indicating that it had filed all the evidence it wished before the Registrar. This may explain why the Trial Judge simply dealt with the matter on the merits and ignored the procedural point on the pleadings.

[44] We turn to a consideration of the merits of the opponents' submissions in all three appeals that the trade-marks applied for by the appellants were not distinctive.

[45] The Judge below held that the Registrar, in relying only upon evidence that the appellants' products were popular and successful in the pharmaceutical marketplace and that there were no other products interchangeable with them, failed to apply the established principles of law with respect to distinctiveness. He found that the appellants had failed to present evidence from any consumers (doctors, pharmacists or patients) that the colour and shape of the appellants' products served to distinguish those products within any marketplace. He concluded that the Registrar's findings, that the appellant's trade-marks were, in fact, distinctive, were perverse.

[46] In our opinion, the Judge below made no error in his assessment of the evidence available on the distinctiveness issue. We agree with his assessment.

[47] We would dismiss each of the appeals with costs.

registraire, de manière à ne pas léser l'appelant au moment où le juge de première instance est saisi de l'affaire. L'appelante a renoncé à cette possibilité, indiquant de ce fait qu'elle avait produit tous les éléments de preuve qu'elle entendait apporter devant le registraire. Ce qui peut expliquer pourquoi le juge de première instance a simplement examiné l'affaire au fond sans considérer la question procédurale touchant les allégations.

[44] Nous examinerons le bien-fondé des observations faites par les opposantes dans les trois appels, à savoir que les marques de commerce visées par les demandes des appelantes n'étaient pas distinctives.

[45] Le juge de première instance a conclu qu'en se fondant uniquement sur la preuve selon laquelle les produits des appelantes étaient populaires et connaissaient du succès dans le marché pharmaceutique et qu'aucun autre produit n'était interchangeable, le registraire a omis d'appliquer les principes de droit reconnus en matière de caractère distinctif. Il a estimé que les appelantes n'avaient présenté aucune preuve provenant de consommateurs (médecins, pharmaciens ou patients) pour établir que la couleur et la forme des produits des appelantes avaient servi à les distinguer dans n'importe quel marché. Il a conclu que le registraire en était venu à des conclusions abusives lorsqu'il a jugé que les marques de commerce de l'appelante étaient, en fait, distinctives.

[46] À notre avis, le juge de première instance n'a commis aucune erreur dans son appréciation de la preuve dont il disposait relativement à la question du caractère distinctif. Son appréciation nous paraît exacte.

[47] Nous sommes d'avis de rejeter chacun des appels avec dépens.