

T-1841-89

T-1841-89

**Searle Canada Inc. (Plaintiff)****Searle Canada Inc. (demanderesse)**

v.

<sup>a</sup> c.**Novopharm Ltd. (Defendant)****Novopharm Ltd. (défenderesse)**

INDEXED AS: SEARLE CANADA INC. v. NOVOPHARM LTD. (T.D.)

<sup>b</sup> RÉPERTORIÉ: SEARLE CANADA INC. c. NOVOPHARM LTD. (1<sup>re</sup> inst.)

Trial Division, Strayer J.—Ottawa, September 19 and 24, 1990.

Section de première instance, juge Strayer—Ottawa, 19 et 24 septembre 1990.

*Trade marks — Passing off — Application to vary order dismissing application for interlocutory injunction restraining defendant from manufacturing, advertising and selling pills identical in shape and colour to plaintiff's and containing same active ingredients — Relief under Trade-marks Act, s. 7(c) originally denied as no evidence pharmacists substituting defendant's pills for plaintiff's — Affidavits filed in support of this motion describing instances of mislabelling of what may be, but was not proven to be, defendant's pills without any proven inducement or collusion by defendant — Motion dismissed — No new evidence defendant inciting or encouraging mislabelling — Confusion measured by likelihood of misleading pharmacists and doctors, consumers of prescription drugs, as to source of particular drug — Defendant not liable for pharmacists' deliberate mislabelling.*

*Marques de commerce — Substitution — Demande de modification d'une ordonnance ayant rejeté la demande d'injonction interlocutoire visant à interdire à la défenderesse de fabriquer, d'annoncer et de vendre des comprimés dont le format et la couleur sont identiques à ceux de la demanderesse et qui contiennent les mêmes ingrédients actifs — Le redressement fondé sur l'art. 7c) de la Loi sur les marques de commerce avait initialement été rejeté car il n'avait pas été prouvé que les pharmaciens substituaient les comprimés de la défenderesse à ceux de la demanderesse — Les affidavits produits à l'appui de la présente requête décrivaient des cas de faux étiquetage de ce qui pouvait être, mais sans que cela ne soit vraiment prouvé, des comprimés de la défenderesse, sans aucune preuve d'incitation ou de collusion de la part de cette dernière — Requête rejetée — Aucun élément de preuve nouveau n'établissait que la défenderesse avait encouragé le faux étiquetage — La confusion est mesurée selon la probabilité que les pharmaciens et les médecins, qui sont les consommateurs des médicaments prescrits par ordonnance, soient induits en erreur quant à la provenance d'un médicament donné — La défenderesse n'était pas responsable du faux étiquetage délibéré des pharmaciens.*

*Practice — Judgments and orders — Reversal or variation — Order dismissing application for interlocutory injunction restraining defendant from manufacturing, advertising and selling pills identical in shape and colour to plaintiff's and containing same active ingredients — Federal Court R. 1733 requiring new evidence, not discoverable with reasonable diligence prior to original hearing, surfacing after original hearing — Must also show had evidence been available at time of hearing, would probably have altered order — Original application for relief under Trade-marks Act, s. 7(c) dismissed as no evidence doctors or pharmacists confused as to source of pills — Even if not available prior to original hearing, affidavits describing instances of mislabelling of what may be, but was not proven to be, defendant's pills without any proven inducement or collusion by defendant insufficient to alter order.*

*Pratique — Jugements et ordonnances — Annulation ou modification — Ordonnance ayant rejeté la demande d'injonction interlocutoire visant à interdire à la défenderesse de fabriquer, d'annoncer et de vendre des comprimés dont le format et la couleur sont identiques à ceux de la demanderesse et qui contiennent les mêmes ingrédients actifs — La Règle 1733 de la Cour fédérale exige de nouveaux éléments de preuve, qui n'ont pu être découverts avec diligence raisonnable avant l'audience originale et qui apparaissent après l'audience originale — Il faut en outre établir que si ces éléments de preuve avaient été disponibles au moment de l'audience, l'ordonnance aurait probablement été différente — La demande de redressement originale fondée sur l'art. 7c) de la Loi sur les marques de commerce a été rejetée car il n'a pas été prouvé qu'il y a eu confusion chez les médecins ou les pharmaciens quant à la source des comprimés — Même s'ils ne sont pas disponibles avant l'audience originale, les affidavits qui décrivent les cas de faux étiquetage de ce qui peut être, mais sans preuve à l'appui, les comprimés de la défenderesse sans aucune preuve d'incitation ou de collusion de la part de celle-ci, ne suffisent pas à modifier l'ordonnance.*

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY  
CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 1733.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 7(b),(c).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366; 146 D.L.R. (3d) 93; 72 C.P.R. (2d) 57 (C.A.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (Ont. H.C.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (Ont. H.C.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (Ont. H.C.).

## NOT FOLLOWED:

*Reddaway v. Banham* (1896), 13 R.P.C. 218 (H.L.); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex.C.R. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; 24 Fox Pat.C. 88; *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492 (C.A.); *Johnston v. Orr Ewing* (1882), 7 App. Cas. 219 (H.L.).

## REFERRED TO:

*Saywack v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1986] 3 F.C. 189; (1986), 27 D.L.R. (4th) 617 (C.A.).

## COUNSEL:

*Glen A. Bloom* for plaintiff.  
*Malcolm S. Johnston, Q.C.* for defendant.

## SOLICITORS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Ottawa, for plaintiff.  
*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, for defendant.

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

STRAYER J.: On May 9, 1990 I dismissed an application by the plaintiff for an interlocutory injunction which it sought to prevent the defendant from manufacturing, advertising and selling oral dosage formulations of verapamil hydrochloride in two shapes and sizes identical with the plaintiff's formulations containing the same active ingredients [*Searle Canada Inc. v. Novopharm Ltd.*,

## LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 7b),c).  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règle 1733.

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366; 146 D.L.R. (3d) 93; 72 C.P.R. (2d) 57 (C.A.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C. Ont.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C. Ont.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (H.C. Ont.).

## DÉCISIONS NON SUIVIES:

*Reddaway v. Banham* (1896), 13 R.P.C. 218 (H.L.); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; 24 Fox Pat.C. 88; *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492 (C.A.); *Johnston v. Orr Ewing* (1882), 7 App. Cas. 219 (H.L.).

## DÉCISION CITÉE:

*Saywack c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1986] 3 C.F. 189; (1986), 27 D.L.R. (4th) 617 (C.A.).

## AVOCATS:

*Glen A. Bloom* pour la demanderesse.  
*Malcolm S. Johnston, c.r.*, pour la défenderesse.

## PROCUREURS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Ottawa, pour la demanderesse.  
*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE STRAYER: Le 9 mai 1990, j'ai rejeté une demande d'injonction interlocutoire présentée par la demanderesse et visant à interdire à la défenderesse de fabriquer, d'annoncer et de vendre des préparations posologiques orales de chlorydrate de verapamil ayant deux formats et dimensions identiques à ceux des préparations de la demanderesse et contenant les mêmes ingrédients

T-1841-89, F.C.T.D., Strayer J., order dated 9/5/90, not yet reported]. The plaintiff's formulations are sold under the name of Isoptin. The evidence before me indicated that while the active ingredients were the same in both the plaintiff's and the defendant's formulations the excipients were different, one difference being that the plaintiff's Isoptin contains lactose whereas the defendant's formulation, Novo-Veramil, does not.

One of the forms of interlocutory injunction sought in the original notice of motion was an order restraining the defendant and persons having notice of the order from

... inducing or enabling others to pass off its oral dosage formulations of verapamil hydrochloride as and for the Plaintiff's oral dosage formulations of verapamil hydrochloride ordered or requested contrary to the provisions of Section 7(c) of the Trade-marks Act R.S.C. 1985, c. T-13.

In my reasons of May 9, I concluded that the plaintiff had raised a serious issue, but that there was nothing to choose between the plaintiff and defendant, on the criteria of adequacy of damages or the balance of convenience, to support my exercise of discretion in granting or refusing an interlocutory injunction. I therefore considered the merits and I generally found the plaintiff's case to be lacking in substance. With respect to the relief sought based on paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13], I stated the following [at pages 9-10]:

With respect to the plaintiff's claim based on paragraph 7(c) of the *Trade Marks Act*, I think this has no substance. This paragraph provides that no person shall

pass off other wares or services as and for those ordered or requested . . . .

The plaintiff does not suggest that the defendant is itself committing such acts as filling orders for the plaintiff's pills with its own pills. Rather, the plaintiff contends that the defendant is making it possible for, and perhaps inciting, pharmacists to fill orders for Isoptin with Novo-Veramil. No admissible evidence was provided that such is happening. It is of course true that in many provinces pharmacists are now permitted, and indeed induced, by provincial law to make such a substitution. That does not flow from the actions of the defendant. Further, according to the evidence, pharmacists are required to state on the prescription container delivered to the

actifs [*Searle Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, T-1841-89, C.F. 1<sup>re</sup> inst., juge Strayer, ordonnance en date du 9-5-90, encore inédit]. La demanderesse vend ses préparations sous le nom d'Isoptin. Les éléments de preuve m'indiquent que les ingrédients actifs étaient les mêmes dans les préparations de la demanderesse et de la défenderesse mais que les excipients étaient différents, l'une de ces différences étant que l'Isoptin de la demanderesse contient du lactose alors que la préparation Novo-Veramil de la défenderesse n'en contient pas.

L'injonction interlocutoire visée dans l'avis de requête original demandait notamment une ordonnance interdisant à la défenderesse et aux personnes ayant reçu un avis de l'ordonnance

[TRADUCTION] . . . d'inciter d'autres à faire passer ses préparations posologiques orales de chlorhydrate de vérapamil comme les préparations de chlorhydrate de vérapamil de la demanderesse qui sont commandées ou demandées, contrairement au paragraphe 7c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13.

Dans les motifs que j'ai prononcés le 9 mai, j'ai conclu que la demanderesse avait soulevé une question sérieuse mais que le critère des dommages-intérêts suffisants ou de la balance des inconvénients ne me permet pas de choisir entre la demanderesse et la défenderesse aux fins d'exercer mon pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser une injonction interlocutoire. J'ai par conséquent examiné le fond du litige et conclu que la cause de la demanderesse était mal fondée. En ce qui concerne le redressement fondé sur l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), chap. T-13], j'ai déclaré ce qui suit [aux pages 8 et 9]:

En ce qui a trait à la demande de la demanderesse qui est fondée sur le paragraphe 7c) de cette même Loi, cette demande ne m'apparaît pas fondée. Selon cette disposition, nul ne peut

faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés . . . .

La demanderesse ne soutient pas que la défenderesse elle-même remplace les comprimés de la demanderesse par les siens lorsqu'elle remplit des ordonnances. Elle allègue plutôt que la défenderesse permet aux pharmaciens de remplir des ordonnances en remplaçant l'Isoptin par le Novo-Veramil et les incite peut-être à le faire. Aucune preuve admissible n'a été présentée à l'appui de cette affirmation. Bien entendu, il est vrai que, dans bon nombre de provinces, les pharmaciens sont maintenant autorisés et même incités par la loi provinciale à faire cette substitution. Cela ne ressort pas des agissements de la défenderesse. En outre, d'après la preuve, les pharmaciens

patient the name of the manufacturer, at least in code. To the extent that any patient is interested in such matters he can no doubt have the code explained to him. The fact that there may be dishonest pharmacists somewhere in Canada should not cause an injunction to be visited upon the defendant. After all, any manufacturer who produces similar-appearing yellow or white pills or even candies of a similar shape and size could be equally responsible for enabling a dishonest pharmacist to make unauthorized substitutions for Isoptin.

The only evidence presented to me at that time suggesting that pharmacists were substituting Novo-Veramil for Isoptin was purely hearsay and otherwise unacceptable.

On August 3, 1990 the plaintiff filed another notice of motion requesting me to vary my order of May 9 by granting an interlocutory injunction restraining the defendant from manufacturing, advertising, promoting, offering for sale, selling, distributing or otherwise marketing verapamil hydrochloride "in the shape of an oblate sphere of yellow colour" or "in the shape of an oblate sphere of white colour", these being the shapes and colours of the two Isoptin pills. The new notice of motion also asked me to restrain the defendant from otherwise passing off its formulations for those of the plaintiff in manners contrary to either paragraphs 7(b) or 7(c) of the *Trade-marks Act*. In support of this notice of motion the plaintiff has filed several affidavits upon which there has been no cross-examination. The defendant has filed no evidence in reply. The affidavits describe investigations carried out by the plaintiff in the province of Quebec and in Toronto in April and May, 1990. In each case the company or its agents obtained prescriptions from doctors (apparently in respect of non-existent patients or non-existent maladies) for Isoptin and these prescriptions were taken to various pharmacies to be filled. The pills supplied were then tested on behalf of the plaintiff to determine whether Isoptin had really been provided by the pharmacists. Of eighty-nine prescriptions purchased in the province of Quebec where the druggists had identified the pills as "Isoptin" on the label, nine contained no lactose and therefore, presumptively, were not Isoptin. Of three prescriptions filled in Toronto and labelled by pharmacists as "Isoptin", two did not contain lactose. While counsel for the defendant suggested

doivent indiquer sur le contenant du médicament prescrit qui est remis au malade le nom du fabricant, ou, du moins, le code. Dans la mesure où un malade s'intéresse à ces questions, il peut incontestablement demander qu'on lui explique le code. Le fait qu'il peut y avoir des pharmaciens malhonnêtes quelque part au Canada n'est pas un motif suffisant pour justifier la délivrance d'une injonction contre la défenderesse. Après tout, le fabricant qui produit des comprimés blancs ou jaunes d'apparence semblable ou même des bonbons dont les dimensions et la forme sont similaires pourrait être tout aussi responsable, puisqu'il permet à un pharmacien malhonnête de remplacer sans autorisation l'Isoptin par d'autres produits.

Les seuls éléments de preuve qui m'ont alors été présentés et selon lesquels les pharmaciens remplaçaient l'Isoptin par Novo-Veramil étaient purement du oui-dire et autrement irrecevables.

Le 3 août 1990, la demanderesse a produit un autre avis de requête me demandant de modifier mon ordonnance du 9 mai en accordant une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de fabriquer, d'annoncer, de promouvoir, d'offrir en vente, de vendre, de distribuer ou de commercialiser le chlorhydrate de vérapamil [TRANSLATION] «sous forme de sphère aplatie au pôle de couleur jaune» ou «sous forme de sphère aplatie au pôle de couleur blanche», qui correspond aux formes et aux couleurs des deux comprimés Isoptin. Dans le nouvel avis de requête, on me demandait également d'interdire à la défenderesse de faire passer ses préparations pour celles de la demanderesse par des procédés contraires aux alinéas 7b) ou 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. À l'appui de cet avis de requête, la demanderesse a produit plusieurs affidavits qui n'ont fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire. La défenderesse n'a produit aucune contre-preuve. Les affidavits décrivent les enquêtes effectuées par la demanderesse dans la province de Québec et à Toronto aux mois d'avril et de mai 1990. Dans chaque cas, la compagnie ou ses représentants ont obtenu des ordonnances de médecins (manifestement à l'égard de maladies ou de patients fictifs) pour se procurer le comprimé Isoptin et ces ordonnances devaient être remplies par différentes pharmacies. Les comprimés fournis ont alors été testés pour le compte de la demanderesse afin de déterminer si Isoptin avait réellement été fourni par les pharmaciens. Sur quatre-vingt-neuf ordonnances achetées dans la province de Québec où les pharmaciens ont identifié les comprimés «Isoptin» sur l'étiquette, neuf ne contenaient pas de lactose et il

various hypotheses as to how this could have happened, I think that *prima facie* one could draw the conclusion in the absence of other evidence that at least in some of these cases deliberate mislabelling was involved. (It must be noted, of course, that Quebec pharmacists are perfectly entitled to substitute Novo-Veramil for Isoptin although they are not entitled to label it as Isoptin.) It must also, of course, be kept in mind that there was no systematic sampling done and it is even conceivable that the pills being provided were not the defendant's product. There was no new evidence whatever that the defendant had incited or encouraged such false labelling.

For a party to seek a variation of an order once granted, pursuant to Rule 1733 of the Federal Court [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663], it must show that its new evidence came to its attention after it could have made use of that evidence in the original hearing, and that such evidence could not have been discovered with reasonable diligence prior to the original hearing. It must further be shown that had the evidence been available at the time of the hearing it would probably have altered the order.<sup>1</sup> I am prepared to accept that this evidence was not reasonably available to the plaintiff prior to the hearing of the original motion for an interlocutory injunction. I am not satisfied, however, that if the evidence had been brought forward at that time it would have altered my order.

I believe the new evidence could only have relevance to a claim based on paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*. It will be seen from the quotation above from my order that, in dealing with the relief sought under that paragraph, I took the view that if pharmacists and doctors were not likely to be confused by pills of identical shape and colour

<sup>1</sup> *Saywack v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1986] 3 F.C. 189 (C.A.).

faut par conséquent présumer qu'il ne s'agissait pas d'Isoptin. Sur trois ordonnances remplies à Toronto et étiquetées par des pharmaciens sous la marque «Isoptin», deux ne contenaient pas de lactose. Bien que l'avocat de la défenderesse ait suggéré différentes hypothèses pour tenter d'expliquer ce phénomène, je pense qu'on peut conclure de prime abord en l'absence d'autres éléments de preuve que dans certains de ces cas tout au moins, il y a eu un mauvais étiquetage intentionnel. (Il faut remarquer bien sûr que les pharmaciens québécois ont parfaitement le droit de remplacer l'Isoptin par Novo-Veramil même s'ils n'ont pas le droit de l'étiqueter sous la marque Isoptin.) Il faut également garder à l'esprit, bien sûr, qu'il n'y a eu aucun échantillonnage systématique et on peut même concevoir que les comprimés fournis n'étaient pas le produit de la défenderesse. Il n'y avait aucun élément de preuve nouveau établissant que la défenderesse avait encouragé ce faux étiquetage.

Pour qu'une partie puisse obtenir la modification d'une ordonnance une fois accordée, en vertu de la Règle 1733 de la Cour fédérale [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663], elle doit démontrer que de nouveaux éléments de preuve ont été portés à son attention, éléments qu'elle n'a pu faire valoir lors de l'audience originale, et qu'elle n'aurait pu découvrir lesdits éléments avec diligence raisonnable avant cette audience. Il faut en outre établir que si ces éléments de preuve avaient été disponibles au moment de l'audience, elles auraient probablement modifié l'ordonnance<sup>1</sup>. Je suis disposé à accepter que la demanderesse n'a pu raisonnablement invoquer ces éléments de preuve avant l'audition de la requête originale en injonction interlocutoire. Je ne suis pas convaincu cependant que si ces éléments de preuve avaient été présentés à ce moment-là, ils auraient modifié mon ordonnance.

J'estime que les nouveaux éléments de preuve ne pourraient être pertinents que dans le cadre d'une demande fondée sur l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il ressort de l'extrait ci-haut mentionné de mon ordonnance qu'en ce qui concerne le redressement visé aux termes de cet alinéa, j'étais d'avis que si les comprimés de forme

<sup>1</sup> *Saywack c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1986] 3 C.F. 189 (C.A.).

then there could not be a claim under paragraph 7(c), as it was for those professionals to decide, in effect, which drug the ultimate consumer received. In reaching that conclusion I placed considerable reliance on a series of cases in the Ontario courts<sup>2</sup> in which it was said, in effect, that the consumer of prescription drugs is for all practical purposes the pharmacist or prescribing physician and that "confusion" must be measured by the likelihood of these professionals being misled as to the provenance of a particular drug. Counsel for the plaintiff in argument on the present motion sought to distinguish those cases on the basis that they each involved two formulations of different manufacturers which, though similar, were somehow distinguishable by sight. With respect, I think that is irrelevant to the basic concept as to who is the "consumer" of the drugs. I was not satisfied in May, and I am no more satisfied in September, that these professionals simply identify drugs by sight and that they do not have careful regard to the actual source. On the rationale which I adopted in my original reasons, it is of no particular importance to the liability of the defendant that there may be druggists who are deliberately mislabelling the defendant's product as being that of the plaintiff. If I have adopted the wrong rationale then the remedy is to appeal my decision, not to ask me to reject that rationale on a motion to vary the original order.

et de couleur identiques ne devaient vraisemblablement pas causer de confusion chez les pharmaciens et les médecins, il ne saurait alors y avoir de réclamation en vertu de l'alinéa 7c), puisqu'il appartenait à ces professionnels de décider en fait quel est le médicament reçu par le consommateur ultime. Pour arriver à cette conclusion, je me suis appuyé en grande partie sur une série d'arrêts de tribunaux ontariens<sup>2</sup> où il a été dit que le consommateur de médicaments prescrits par ordonnance est à toutes fins utiles le pharmacien ou le médecin qui les a prescrits et que la «confusion» doit être mesurée selon la probabilité que ces professionnels soient induits en erreur quant à la provenance d'un médicament donné. Au cours du débat portant sur la présente requête, l'avocat de la demanderesse a voulu établir une distinction avec ces arrêts en tenant compte du fait que chacun d'eux portait sur deux préparations de différents fabricants qui, même si elles étaient semblables, pouvaient être distinguées à première vue. En toute déférence, je pense que cela n'a rien à voir avec l'idée fondamentale de savoir qui est le «consommateur» des médicaments. Je n'étais pas convaincu au mois de mai, et je ne le suis pas davantage au mois de septembre, que ces professionnels se contentent d'identifier des médicaments à vue sans tenir compte de leur provenance. Suivant le raisonnement que j'ai adopté dans mes motifs originaux, le fait qu'il puisse y avoir des pharmaciens qui étiquettent mal le produit de la défenderesse intentionnellement en le faisant passer pour celui de la demanderesse n'a aucun effet sur la responsabilité de la défenderesse. Si mon raisonnement est faux, il faudrait alors interjeter appel de ma décision et non me demander de rejeter ce raisonnement par une requête visant à modifier l'ordonnance originale.

Counsel for the plaintiff cited to me several

L'avocat de la demanderesse m'a cité plusieurs

<sup>2</sup> *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), at pp. 374-376; *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (Ont. H.C.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (Ont. H.C.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (Ont. H.C.).

<sup>2</sup> *Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), aux p. 374 à 376; *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 110 (H.C. Ont.); *Smith, Kline & French Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1983), 72 C.P.R. (2d) 197 (H.C. Ont.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 76 (H.C. Ont.).

cases<sup>3</sup> containing statements to the effect that a manufacturer who adopts a get-up for his product which makes it possible for retailers to deceive the ultimate consumer is himself liable for that deception. None of these cases are recent, and three of them are English decisions from the nineteenth century. Nor are they binding on me. I deliberately preferred the rationale more recently applied by Ontario courts in respect of the special position of pharmaceutical manufacturers *vis-à-vis* druggists and medical practitioners.

On the basis of that rationale, the new evidence would not have made any difference had it been presented at the time of the original hearing. Therefore, the application is dismissed with costs.

I would only add that, had I felt some variation in my order to be justified, it would have been necessary to consider very carefully the respective equities before issuing as broad an injunction as that sought by the plaintiff again on this second motion. Although the new evidence is as to mislabelling of what may be (but is not proven to be) the defendant's pills by certain pharmacists in Quebec and Toronto, without any proven inducement or collusion by the defendant, plaintiff would have me ban the total production and sale of those pills by the defendant and without geographical limitation. At the interlocutory stage this, on the present state of the record, is a formidable request. Among other factors, I would have to take judicial notice that it is open to the plaintiff to take action directly against offending pharmacists and to make complaints to the provincial bodies which regulate pharmacists.

causes<sup>3</sup> où l'on disait qu'un fabricant qui adopte une façon de présenter son produit de façon à permettre aux détaillants d'induire en erreur le consommateur ultime est lui-même responsable de cette tromperie. Aucune de ces affaires n'est récente et trois d'entre elles sont des décisions anglaises du dix-neuvième siècle. Je n'y suis pas lié. J'ai préféré le raisonnement plus récent adopté par les tribunaux ontariens en ce qui concerne la position spéciale des fabricants pharmaceutiques à l'égard des pharmaciens et des médecins.

À la lumière de ce raisonnement, la nouvelle preuve n'aurait fait aucune différence si elle avait été présentée au moment de l'audience originale. La demande est par conséquent rejetée avec dépens.

J'ajouterai seulement que, si j'avais jugé bon de modifier mon ordonnance, il m'aurait fallu examiner très attentivement les droits respectifs des parties selon l'*equity* avant d'accorder une injonction d'une telle ampleur que cherche à obtenir la demanderesse par cette seconde requête. Même si la nouvelle preuve porte sur le faux étiquetage de ce qui peut être (mais ce qui n'est pas prouvé) des comprimés de la défenderesse par certains pharmaciens du Québec et de Toronto, sans aucune preuve d'incitation ou de collusion de la part de la défenderesse, la demanderesse m'obligerait à interdire la production et la vente de ces comprimés par la défenderesse et ce, partout. À ce stade interlocutoire et dans l'état actuel du dossier, il s'agit d'une requête extraordinaire. Il me faudrait notamment admettre de plein droit qu'il est loisible à la demanderesse de poursuivre directement les pharmaciens contrevenants et de porter plainte devant les organismes provinciaux qui réglementent les pharmaciens.

<sup>3</sup> *Reddaway v. Banham* (1896), 13 R.P.C. 218 (H.L.); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex.C.R. 399; *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492 (C.A.); *Johnston v. Orr Ewing* (1882), 7 App. Cas. 219 (H.L.).

<sup>3</sup> *Reddaway v. Banham* (1896), 13 R.P.C. 218 (H.L.); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492 (C.A.); *Johnston v. Orr Ewing* (1882), 7 App. Cas. 219 (H.L.).