

T-1678-00
2001 FCT 629

T-1678-00
2001 CFPI 629

Viewpoint International, Inc. (Plaintiff)

v.

On Par Enterprises Inc. (Defendant)

INDEXED AS: VIEWPOINT INTERNATIONAL, INC. v. ON PAR ENTERPRISES INC. (T.D.)

Trial Division, Lemieux J.—Toronto, March 22; Ottawa, June 8, 2001.

Trade-marks — Infringement — Application for interlocutory injunction pending trial of trade-mark infringement, passing-off action to restrain defendant from using “Tommy Bahamas Grill” in association with restaurant in Victoria, B.C., and from infringing plaintiff’s trade-mark “Tommy Bahama” — “Tommy Bahama” registered for use in U.S.A. in association with clothing, restaurants, and in Canada for use in association with clothing — Trade-mark application for restaurants in Canada filed, not yet advertised — Tripartite test in RJR—MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) applied — General rule Judge should not engage in extensive review of merits to determine whether serious issue — Exception when result of interlocutory motion will result in final determination of action — Defendant not establishing cost of changing exterior signs, menus would put it out of business — Thus necessary to establish only arguable (neither frivolous nor vexatious), not prima facie, case — Plaintiff raised several serious issues to be tried in terms of protection to be accorded proprietary rights in “Tommy Bahama” trade-mark, including likelihood of confusion — Evidence of irreparable harm must be clear, not speculative — Although defendant’s restaurant operating for several months, no evidence of any lost sale of “Tommy Bahama” clothing, or of restaurant client — Evidence not establishing weakening of reputation of “Tommy Bahama” mark — No concrete evidence harm alleged not compensable in damages — Defendant able to pay if plaintiff awarded damages.

Viewpoint International, Inc. (demanderesse)

c.

On Par Enterprises Inc. (défenderesse)

RÉPERTORIÉ: VIEWPOINT INTERNATIONAL, INC. c. ON PAR ENTERPRISES INC. (I^{re} INST.)

Section de première instance, juge Lemieux—Toronto, 22 mars; Ottawa, 8 juin 2001.

Marque de commerce — Contrefaçon — Demande d’injonction interlocutoire présentée en attendant l’instruction d’une action en contrefaçon et en imitation frauduleuse d’une marque de commerce en vue d’interdire à la défenderesse d’utiliser la marque de commerce «Tommy Bahamas Grill» en liaison avec son restaurant de Victoria, et de contrefaire la marque de commerce «Tommy Bahama» de la demanderesse — La marque «Tommy Bahama» a été enregistrée aux États-Unis en liaison avec des vêtements et des restaurants et au Canada, en liaison avec des vêtements — Une demande d’enregistrement de marque de commerce pour des restaurants au Canada a été déposée mais n’a pas encore été annoncée — Application du critère à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) — Suivant la règle générale, le juge ne devrait pas procéder à un examen approfondi du fond pour décider s’il existe une question sérieuse à juger — Il existe une exception à cette règle lorsque le résultat de la demande interlocutoire équivaudra en fait au règlement final de l’action — La défenderesse n’a pas démontré que les frais que lui occasionnerait la modification de ses affiches extérieures ou de ses menus l’obligeraient à fermer ses portes — Il suffit à la demanderesse de convaincre le tribunal que la cause est défendable (c.-à-d. que la demande n’est ni futile ni vexatoire) et non d’établir une forte apparence de droit — La demanderesse a soulevé plusieurs questions sérieuses à juger en ce qui concerne la protection à accorder à ses droits de propriété sur sa marque de commerce «Tommy Bahama» au Canada, y compris les risques de confusion — La preuve de préjudice irréparable doit être claire et ne pas tenir de la conjecture — Bien que le restaurant de la défenderesse exerce ses activités depuis plusieurs mois, il n’a pas été démontré que la demanderesse a perdu une seule vente de vêtements «Tommy Bahama» ou un seul client dans ses restaurants — La preuve ne permet pas de conclure qu’on a porté atteinte à la réputation de la marque «Tommy Bahama» — Il n’y a aucun élément de preuve concret que le préjudice reproché ne peut être réparé au moyen de dommages-intérêts — La défenderesse est en mesure de payer les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée.

Injunctions — Application for interlocutory injunction pending trial of trade-mark infringement, passing-off action — Application of tripartite test set out in RJR—MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) — As to serious issue, plaintiff required to show arguable (meaning neither frivolous nor vexatious), not prima facie, case — As defendant not establishing cost of changing exterior sign, menus would put him out of business (i.e. interlocutory motion amounting to final determination of action), exception to general rule judge should not engage in extensive review of merits, not arising — Plaintiff raising several serious issues, including likelihood of confusion — But not establishing irreparable harm, which must be clear, not speculative — No evidence of even one lost “Tommy Bahama” restaurant client, sale of “Tommy Bahama” clothing — No evidence of detrimental impact by loss of control of brand meaning — Only irreparable harm if damages recoverable at law not adequate remedy — No concrete evidence harm not compensable in damages because cannot be calculated — Defendant able to pay damages if awarded to plaintiff.

This was an application for an interlocutory injunction pending the trial of a trade-mark infringement and passing-off action, to restrain the defendant from using the trade-mark “Tommy Bahamas Grill” in association with its restaurant in Victoria, British Columbia, and from infringing the plaintiff’s registered trade-mark, “Tommy Bahama”. The plaintiff is the registered owner of the trade-mark “Tommy Bahama” for use in the United States in association with clothing, restaurants, and specific products such as golf bags, travel trunks, sports bags, and in Canada for use in association with clothing and accessories. A trade-mark application for restaurants in Canada has been filed, but not yet advertised. The plaintiff and its exclusive distributor in Canada plan to open four to eight “Tommy Bahama” stores/restaurants throughout Canada, including British Columbia beginning in 2002. The fictitious “Tommy Bahama” personifies a certain lifestyle depicting an individual with wealth and leisure who can afford to buy luxury goods and spend time relaxing on islands where life is one long weekend. The restaurants in the United States serve five-star cuisine. The defendant began operating a restaurant in Victoria, B.C. under the name “Tommy Bahamas Grill”, which features an island theme, and some menu items similar to those offered in the plaintiff’s restaurants. The plaintiff alleged that the quality of the decor and cuisine was inferior to that of its restaurants, and commenced this action,

Injonctions — Demande d’injonction interlocutoire en attendant l’instruction d’une action en contrefaçon et en imitation frauduleuse d’une marque de commerce — Application du critère à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) — En ce qui concerne l’existence d’une question sérieuse à juger, il suffit à la demanderesse de convaincre le tribunal que la cause est défendable (c.-à-d. que la demande n’est ni futile ni vexatoire) et non d’établir une forte apparence de droit — Comme la défenderesse n’a pas démontré que les frais que lui occasionnerait la modification de ses affiches extérieures ou de ses menus l’obligeraient à fermer ses portes (c.-à-d. que l’issue de la demande interlocutoire équivaldrait en fait au règlement final de l’action), l’exception à la règle générale suivant laquelle le juge ne devrait pas procéder à un examen approfondi du fond pour décider s’il existe une question sérieuse à juger ne s’applique pas — La demanderesse a soulevé plusieurs questions sérieuses, y compris les risques de confusion — Mais elle n’a pas fait la preuve de l’existence d’un préjudice irréparable, laquelle preuve doit être claire et ne pas tenir de la conjecture — Elle n’a pas démontré qu’elle avait perdu une seule vente de vêtements «Tommy Bahama» ou un seul client dans ses restaurants — La preuve ne permet pas de conclure que la perte de contrôle sur le concept de la marque a eu des répercussions négatives — Il n’y a aucun élément de preuve concret que le préjudice reproché ne peut être réparé au moyen de dommages-intérêts — La défenderesse est en mesure de payer les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée.

Demande d’injonction interlocutoire présentée en attendant l’instruction d’une action en contrefaçon et en imitation frauduleuse d’une marque de commerce en vue d’interdire à la défenderesse d’utiliser la marque de commerce «Tommy Bahamas Grill» en liaison avec le restaurant que la demanderesse exploite à Victoria, en Colombie-Britannique, et de contrefaire la marque de commerce déposée «Tommy Bahama» de la demanderesse. La demanderesse est le propriétaire enregistré, aux États-Unis, de la marque de commerce «Tommy Bahama» en liaison avec des vêtements, des restaurants et des articles spécifiques tels que des sacs de golf, des coffres de voyage, des sacs de sport, et de la même marque au Canada, en liaison avec des vêtements et des accessoires. La demanderesse a déposé une demande d’enregistrement de marque de commerce pour des restaurants au Canada mais cette demande n’a pas encore été annoncée. La demanderesse et son distributeur exclusif au Canada prévoient ouvrir à compter de 2002 de quatre à huit restaurants-magasins «Tommy Bahama» authentiques un peu partout au Canada, notamment en Colombie-Britannique. Le personnage fictif «Tommy Bahama» symbolise un certain train de vie évoquant une personne riche qui mène une vie oisive et facile et à qui sa fortune permet d’acheter des objets de luxe et de se prélasser sur des plages où la vie ressemble à des vacances perpétuelles. Les restaurants de la demanderesse aux États-Unis servent une cuisine fine. La

claiming infringement of its registered mark and passing off. The issue was whether the tripartite test to obtain an interlocutory injunction, set out in *RJR—MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General)*, had been satisfied.

Held, the application should be dismissed.

The first part of the test is whether there was a serious question to be tried. A preliminary question arose as to whether a strong *prima facie* case had to be made out or whether the lower threshold of a case which is arguable, i.e. neither frivolous nor vexatious, applied. The general rule is that a judge should not engage in an extensive review of the merits to determine whether a serious issue exists. There are two exceptions to this rule, the first being when the result of the interlocutory motion will amount to a final determination of the action, either when the right which the applicant seeks to protect can only be exercised immediately or not at all, or when the result of the application will impose such hardship on one party as to remove any potential benefit from proceeding to trial. On the evidence, the lower threshold for determination of a serious issue should apply. The defendant did not establish that the cost of changing its exterior sign or menus would put it out of business or materially affect it financially and, indeed, its profit and loss statement shows that it could well afford these costs should an interlocutory injunction be granted. It will recover these costs from the plaintiff should it succeed at trial. In addition many factors which contribute to the success of the restaurant (eg., quality of food and service, ambience, location) would remain should the defendant be compelled to change its name until trial. The plaintiff has raised several serious issues to be tried in terms of protection to be accorded to its proprietary rights in its "Tommy Bahama" trade-mark in Canada, either registered or unregistered. The scope of protection in respect of a restaurant turns on the extent of its reputation in Canada and on evidence of likelihood of confusion. The plaintiff has raised a case of likelihood of confusion, based on affidavits from purchasers of "Tommy Bahama" clothing or patrons of "Tommy Bahama" restaurants in the United States deposing that they had concluded that the "Tommy Bahamas Grill" in Victoria was associated with "Tommy Bahama".

défenderesse a commencé à exploiter un restaurant à Victoria sous le nom «Tommy Bahamas Grill», qui illustre un thème tropical et offre des plats similaires à ceux qui sont offerts dans les restaurants de la demanderesse. La demanderesse affirme que le restaurant de la défenderesse offre une qualité de cuisine et un décor qui sont inférieurs à ceux de ses restaurants et elle a introduit la présente action en contrefaçon et en imitation frauduleuse de sa marque déposée. La question est litige est celle de savoir si le critère à trois volets auquel il faut satisfaire pour pouvoir obtenir une injonction interlocutoire et qui a été exposé dans l'arrêt *RJR—MacDonald Inc. c. Procureur général*, a été satisfait.

Jugement: la demande doit être rejetée.

La première question à se poser est celle de savoir s'il existe une question sérieuse à juger. Il faut d'abord répondre à la question préliminaire de savoir si la demanderesse doit établir une forte apparence de droit ou si le critère applicable est moins exigeant et s'il suffit de convaincre le tribunal que la cause est défendable, c'est-à-dire que la demande n'est ni futile ni vexatoire. Suivant la règle générale, le juge ne devrait pas procéder à un examen approfondi du fond pour décider s'il existe une question sérieuse à juger. Cette règle comporte deux exceptions. La première est le cas où le résultat de la demande interlocutoire équivaudra en fait au règlement final de l'action, soit lorsque le droit que le requérant cherche à protéger est un droit qui ne peut être exercé qu'immédiatement ou pas du tout, soit, d'autre part, si le résultat de la demande aura pour effet d'imposer à une partie un tel préjudice qu'il n'existe plus d'avantage possible à tirer d'un procès. Vu l'ensemble de la preuve, c'est le critère le moins exigeant qui devrait s'appliquer en l'espèce pour ce qui est de l'existence d'une question sérieuse à juger. La défenderesse n'a pas démontré que les frais que lui occasionnerait la modification de ses affiches extérieures ou de ses menus l'obligeraient à fermer ses portes ou lui nuiraient de façon appréciable sur le plan financier et d'ailleurs, son état des résultats montre bien qu'elle serait parfaitement en mesure d'assumer ces frais si une injonction interlocutoire était prononcée. Elle récupérera ces frais de la demanderesse si elle obtient gain de cause au procès. De plus, de nombreux facteurs qui ont contribué au succès du restaurant (par ex. la qualité de la cuisine et du service, l'ambiance et l'emplacement du restaurant) continueraient à jouer si elle contrainte de changer son appellation commerciale en attendant le procès. La demanderesse a soulevé plusieurs questions sérieuses à juger en ce qui concerne la protection à accorder à ses droits de propriété sur sa marque de commerce «Tommy Bahama» au Canada, qu'elle soit déposée ou non. Dans le cas des restaurants, l'étendue de la protection dépend de l'étendue de sa réputation au Canada et des éléments de preuve qui seront présentés au sujet des risques de confusion. La demanderesse a démontré qu'il existe un risque de confusion, suivant les affidavits souscrits par des personnes qui ont acheté des vêtements «Tommy Bahama» ou ont visité des restaurants «Tommy Bahama» aux États-Unis et qui ont associé le restaurant «Tommy Bahamas Grill» de Victoria à «Tommy Bahama».

Irreparable harm is harm in respect of which damages recoverable at law would not be an adequate remedy. The Federal Court of Appeal in *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League* held that evidence of irreparable harm must be clear and not speculative. The evidence established that "Tommy Bahama" has some brand equity (its ability to act as a distinctive identity to the plaintiff's wares and services and to provide value) or goodwill and some reputation within the target group of upscale buyers which could be irreparably harmed if the evidence supports a finding of harm which cannot be compensated. The plaintiff said that it had demonstrated irreparable harm by establishing that: (1) consumers will be misled into believing "Tommy Bahama" is the source of the defendant's restaurant and will no longer be able to trust that the products and services associated with "Tommy Bahama" originate from the plaintiff (impairment of distinctiveness); (2) damage to the "Tommy Bahama" brand will occur because the defendant's restaurant is inferior; (3) the plaintiff will lose control of the extent, nature and quality of the messages communicated to the public about the "Tommy Bahama" lifestyle brand; (4) such loss of control will have harmful effects on the plaintiff's Canadian business partners. The defendant countered that the evidence of irreparable harm was unsubstantiated and was not founded on any evidence; none of the evidence established that the reputation in the "Tommy Bahama" mark had been impeached or lessened by the activities of the defendant; and there was no evidence of anyone who had or would stop dealing with the plaintiff. The plaintiff's evidence did not meet the evidentiary test established in *Centre Ice*. When this matter was heard, the defendant's restaurant had been operating for several months, but there was no evidence of even one lost "Tommy Bahama" restaurant client or sale of "Tommy Bahama" clothing. While the plaintiff no longer has exclusivity in the mark, there was no evidence of a detrimental impact by this loss of control of its brand meaning. The plaintiff and its exclusive distributor are continuing to expand "Tommy Bahama" fashion outlets. The evidence did not establish any weakening of the reputation of the "Tommy Bahama" mark. The plaintiff has not proven that it will be harmed by the defendant's activities so as to warrant an interlocutory injunction. Nor was there any concrete evidence that the harm alleged was not compensable in damages because it cannot be calculated. Furthermore, the assets and liabilities of the defendant and its profit and loss statement is indicative of the defendant's ability to pay.

Un préjudice irréparable est un préjudice pour lequel les dommages-intérêts que l'on pourrait obtenir en justice ne constitueraient pas une réparation suffisante. Dans l'arrêt *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de Hockey*, la Cour d'appel fédérale a statué que la preuve doit être claire et ne pas tenir de la conjecture. La preuve démontre que la marque «Tommy Bahama» possède une certaine image de marque (sa capacité d'identifier de façon distincte et unique les produits et les services de restauration de la demanderesse et de représenter un élément de valeur) ou un certain achalandage et une certaine réputation au sein du groupe cible des acheteurs des classes supérieures et que cette image, cet achalandage ou cette réputation pourraient subir un préjudice irréparable si la preuve versée au dossier permettait de conclure à l'existence d'un préjudice qui ne pourrait être réparé. La demanderesse affirme qu'elle a fait la preuve qu'elle subirait un préjudice irréparable en établissant: 1) que les consommateurs seront amenés à tort à associer le restaurant de la défenderesse à «Tommy Bahama» et qu'ils ne pourront plus avoir la certitude que les produits et les services associées à «Tommy Bahama» proviennent bel et bien de la demanderesse (atteinte au caractère distinctif); 2) qu'un dommage sera causé à la marque «Tommy Bahama» en raison de la qualité inférieure du restaurant de la défenderesse; 3) que la demanderesse perdra tout contrôle sur la portée, la nature et la qualité des messages communiqués au public au sujet de la marque «Tommy Bahama» qui évoque un style de vie; 4) que cette perte de contrôle aura des effets préjudiciables sur les partenaires commerciaux canadiens de la demanderesse. La défenderesse a répliqué en affirmant que la preuve de préjudice irréparable n'était pas corroborée et qu'elle ne reposait sur aucun des éléments de preuve versés au dossier. À son avis, aucun des éléments de preuve ne permettait de conclure que ses activités avaient porté atteinte à la réputation de la marque «Tommy Bahama» et il n'y avait aucun élément de preuve qui permettait de croire que quelqu'un a ou aurait cessé de faire affaire avec la demanderesse. La preuve de la demanderesse ne satisfait pas au critère posé dans l'arrêt *Centre Ice*. Lorsque la présente affaire a été instruite, le restaurant de la défenderesse exerçait ses activités depuis plusieurs mois, mais, il n'a pas été démontré que la demanderesse a perdu une seule vente de vêtements «Tommy Bahama» ou un seul client dans ses restaurants. Bien que la demanderesse ne possède plus l'exclusivité sur sa marque, rien ne permet de penser que cette perte de contrôle sur le concept de sa marque a eu des répercussions négatives. La demanderesse et son distributeur exclusif poursuivent l'expansion de leurs magasins de vêtements de mode «Tommy Bahama». La preuve ne permet pas de conclure qu'on a porté atteinte à la réputation de la marque «Tommy Bahama». La demanderesse n'a pas prouvé que les activités de la défenderesse lui causeraient un préjudice qui justifierait le prononcé d'une injonction interlocutoire. Qui plus est, il n'y a aucun élément de preuve concret que le préjudice reproché ne peut être réparé au moyen de dommages-intérêts parce qu'il ne peut être évalué. Compte

In light of the finding concerning irreparable harm, the question of balance of convenience did not have to be dealt with.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(b),(c), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196), 22.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

RJR—MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1994] 1 S.C.R. 311; (1994), 111 D.L.R. (4th) 385; 54 C.P.R. (3d) 114; 164 N.R. 1; 60 Q.A.C. 241; *Movel Restaurants Ltd. v. E.A.T. At Le Marché Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 73; 89 F.T.R. 72 (F.C.T.D.); 688863 *Ontario Ltd. v. Landover Enterprises Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 399; 45 F.T.R. 75 (F.C.T.D.); *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League* (1994), 53 C.P.R. (3d) 50; 166 N.R. 44 (F.C.A.); *A. Lassonde Inc. v. Island Oasis Canada Inc.*, [2001] 2 F.C. 568 (C.A.); aff'd (2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (F.C.T.D.); *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552; (1968), 55 C.P.R. 176; *Trego et al. v. Hunt*, [1896] A.C. 7; *Effem Foods Ltd. v. H.J. Heinz Co. of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 331 (F.C.T.D.).

DISTINGUISHED:

Imax Corp. v. Showmax, Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 81; 182 F.T.R. 180 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129; 126 N.R. 114 (F.C.A.); *Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359; 141 N.R. 363 (F.C.A.).

REFERRED TO:

Enterprise Rent-A-Car Co. v. Singer, [1996] 2 F.C. 694; (1996), 66 C.P.R. (3d) 453; 109 F.T.R. 185 (T.D.); aff'd (1998), 79 C.P.R. (3d) 45; 223 N.R. 114 (F.C.A.).

APPLICATION for an interlocutory injunction pending the trial of a trade-mark infringement and

tenu de son actif et de son passif et de son état des résultats, la défenderesse est en mesure de payer les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée.

Compte tenu de la conclusion tirée au sujet du préjudice irréparable, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la prépondérance des inconvénients.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b), c), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 22.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; (1994), 111 D.L.R. (4th) 385; 54 C.P.R. (3d) 114; 164 N.R. 1; 60 Q.A.C. 241; *Movel Restaurants Ltd. c. E.A.T. At Le Marché Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 73; 89 F.T.R. 72 (C.F. 1^{re} inst.); 688863 *Ontario Ltd. c. Landover Enterprises Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 399; 45 F.T.R. 75 (C.F. 1^{re} inst.); *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de Hockey* (1994), 53 C.P.R. (3d) 50; 166 N.R. 44 (C.A.F.); *A. Lassonde Inc. c. Island Oasis Canada Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (C.F. 1^{re} inst.); conf. [2001] 2 C.F. 568 (C.A.); *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552; (1968), 55 C.P.R. 176; *Trego et al. v. Hunt*, [1896] A.C. 7; *Effem Foods Ltd. c. H.J. Heinz Co. of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 331 (C.F. 1^{re} inst.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Imax Corp. c. Showmax, Inc., (2000), 5 C.P.R. (4th) 81, 182 F.T.R. 180 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129; 126 N.R. 114 (C.A.F.); *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359; 141 N.R. 363 (C.A.F.).

DÉCISION CITÉE:

Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, [1996] 2 C.F. 694; (1996), 66 C.P.R. (3d) 453; 109 F.T.R. 185 (1^{re} inst.); conf. par (1998), 79 C.P.R. (3d) 45; 223 N.R. 114 (C.A.F.).

DEMANDE d'injonction interlocutoire présentée en attendant l'instruction d'une action en contrefaçon et

passing-off action, to restrain the defendant from using the trade-mark "Tommy Bahamas Grill" in association with its restaurant at Victoria, B.C., and from infringing the plaintiff's registered trade-mark, "Tommy Bahama". Application dismissed on the ground that the plaintiff did not establish irreparable harm.

APPEARANCES:

Christopher J. Pibus, Peter W. Choe and Kevin J. Sartorio for plaintiff.
Gregory N. Harney for defendant.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, for plaintiff.
Shields, Harney, Vancouver, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] LEMIEUX J.: The plaintiff, Viewpoint International, Inc. (Viewpoint), seeks an interlocutory injunction, pending the trial of a trade-mark infringement and passing-off action, to restrain the defendant, On Par Enterprises Inc. (On Par), from using the trade-mark or trade-name "Tommy Bahamas Grill" in association with its restaurant in Victoria, British Columbia, and from infringing its registered trade-mark "Tommy Bahama".

[2] Viewpoint does not seek to prohibit, on an interim basis, On Par from using the name "Tommy" but rather its combination with "Bahama". Also, Viewpoint does not seek an immediate prohibition; the changeover could take place within 30 days.

BACKGROUND

[3] Viewpoint is the registered owner, both in Canada and in the United States, of the trade-mark "Tommy Bahama". In the United States, the registra-

en imitation frauduleuse d'une marque de commerce en vue d'interdire à la défenderesse d'utiliser la marque de commerce «Tommy Bahamas Grill» en liaison avec le restaurant que la demanderesse exploite à Victoria, en Colombie-Britannique, et de contrefaire la marque de commerce déposée «Tommy Bahama» de la demanderesse. Demande rejetée au motif que la demanderesse n'a pas démontré qu'elle subirait un préjudice irréparable.

ONT COMPARU:

Christopher J. Pibus, Peter W. Choe et Kevin J. Sartorio pour la demanderesse.
Gregory N. Harney pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, pour la demanderesse.
Shields, Harney, Vancouver, pour la défenderesse.

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

[1] LE JUGE LEMIEUX: La demanderesse, Viewpoint International, Inc. (Viewpoint), sollicite, en attendant l'instruction de son action en contrefaçon et en imitation frauduleuse de sa marque de commerce, une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse, On Par Enterprises Inc. (On Par), d'utiliser la marque de commerce ou le nom commercial «Tommy Bahamas Grill» en liaison avec le restaurant qu'elle exploite à Victoria, en Colombie-Britannique, et de contrefaire sa marque de commerce déposée «Tommy Bahama».

[2] Viewpoint n'essaie pas de faire interdire provisoirement à On Par d'employer le nom «Tommy», mais plutôt la combinaison de ce mot avec «Bahama». De plus, Viewpoint ne sollicite pas une interdiction immédiate; le changement pourrait se produire dans un délai de 30 jours.

CONTEXTE

[3] Viewpoint est le propriétaire enregistré, tant au Canada qu'aux États-Unis, de la marque de commerce «Tommy Bahama». Aux États-Unis, l'enregistrement

tion was obtained in 1993 (with a date of first use of March 1993), in association with fashion clothing and, in 1999, in association with restaurants with a date of first use of February 1996. The trade-mark has also been registered in association with specific products such as golf bags, travel trunks, sports bags, etc.

[4] In Canada, Viewpoint's registration dates from February 1999 with a filing date of May 1993; at the moment, the wares in association with which the Canadian trade-mark is registered are limited to clothing and accessories; it does not encompass restaurants. I was informed a trade-mark application by Viewpoint for restaurants has been filed but has yet to be advertised.

[5] "Tommy Bahama" does not identify a particular living individual; he is a fictional character created as a marketing vehicle aimed at sophisticated consumers who aspire to a certain lifestyle which the name "Tommy Bahama" embodies, i.e. the wealth and leisure of island living.

[6] In the United States, Viewpoint operates "Tommy Bahama" retail stores and distributes its clothing line to high end department and retail stores.

[7] In the United States, beginning in 1996, Viewpoint expanded into "Tommy Bahama" cafés and emporiums where, at the same location, a customer can eat and shop. There are four such stores/restaurants in the United States in the resort cities of Palm Desert and Newport Beach in California and two in Florida (Sarasota and Naples).

[8] In Canada, there are no "Tommy Bahama" restaurants/emporiums nor are there any self-standing "Tommy Bahama" retail clothing stores. Rather, Viewpoint has an exclusive licensee/distributor, Jaytex Canada Ltd., for men's clothing with an option to distribute women's clothing.

a été obtenu en 1993 (la date de première utilisation remonte à mars 1993), en liaison avec des vêtements de mode et, en 1999, en liaison avec des restaurants (avec une date de première utilisation remontant à février 1996). La marque de commerce a également été enregistrée en liaison avec des articles spécifiques tels que des sacs de golf, des coffres de voyage, des sacs de sport, etc.

[4] Au Canada, l'enregistrement de Viewpoint remonte à février 1999 et le dépôt de la demande d'enregistrement à mai 1993. Pour le moment, les marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce canadienne est enregistrée se limitent à des vêtements et à des accessoires. Elles ne comprennent pas de restaurants. On m'a informé que Viewpoint a déposé une demande d'enregistrement de marque de commerce pour des restaurants mais que cette demande n'a pas encore été annoncée.

[5] Le nom de «Tommy Bahama» ne correspond pas à une personne vivante. Il s'agit d'un personnage fictif créé comme outil de commercialisation pour atteindre une clientèle raffinée qui aspire à un certain style de vie que le nom «Tommy Bahama» évoque, c'est-à-dire la richesse et la détente associées à la vie sur une île tropicale.

[6] Aux États-Unis, Viewpoint exploite des magasins de vente au détail «Tommy Bahama» et distribue sa ligne de vêtements dans des magasins de vente au détail et des grands magasins haut de gamme.

[7] Aux États-Unis, à partir de 1996, Viewpoint a élargi ses activités en ouvrant des cafés et magasins «Tommy Bahama» où le client peut, au même endroit, manger et faire ses emplettes. Il existe quatre restaurants-magasins de ce genre aux États-Unis dans les villes de villégiature de Palm Desert et de Newport Beach, en Californie, et de Sarasota et de Naples, en Floride.

[8] Au Canada, il n'y a pas de restaurant-magasin «Tommy Bahama» ou de magasin autonome de vente au détail de vêtements «Tommy Bahama». Viewpoint a plutôt un licencié/distributeur, Jaytex Canada Ltd., qui vend des vêtements pour hommes et qui a l'option de distribuer aussi des vêtements pour dames.

[9] “Tommy Bahama” clothing sales in this country are now made through 200 high-end specialty clothing stores and 23 department stores. Some of those stores are in Victoria, B.C. In the fall of 2000, seven “Tommy Bahama” concept shops were opened in Eaton’s department stores including the Victoria Eaton Centre. The approximate cost to build and install all seven concept shops in Canada was \$230,000. There is a planned expansion of the “Tommy Bahama” shop at the Victoria Eaton Centre scheduled for the summer of 2001 including the addition of a “Tommy Bahama” women’s concept shop there. The anticipated cost to Jaytex for the expansion is approximately \$175,000.

[10] Viewpoint, in the affidavit material filed in support of the injunction, indicates that it and Jaytex have plans to open four to eight authentic “Tommy Bahama” stores/restaurants throughout Canada, including British Columbia beginning in year 2002.

[11] Since 1996, in the United States, “Tommy Bahama” restaurants have generated sales of more than US\$42,000,000 and retail sales of “Tommy Bahama” clothing and products have exceeded in the US\$388,000,000.

[12] In that period, in Canada, sales of clothing products have exceeded \$6,000,000 and are said now to be \$4,200,000 annually with unit sales amounting to 130,000 pieces over a six-year period. Viewpoint says that over the past two years, its sales in Canada have increased dramatically.

[13] Since 1994, Viewpoint’s direct advertising of its clothing line in Canada has amounted to \$270,000; Jaytex’s point of sale materials in year 2000 amounted to \$94,000 and more than \$15,000 for advertising in *Harry’s* magazine.

[14] Viewpoint says it has developed its “Tommy Bahama” trade-mark into a valuable brand. The fictitious “Tommy Bahama” personifies a certain

[9] Au Canada, les vêtements de marque «Tommy Bahama» sont vendus dans 200 boutiques de vêtements haut de gamme et dans 23 grands magasins. Certains de ces magasins se trouvent à Victoria (Colombie-Britannique). À l’automne 2000, sept boutiques concept «Tommy Bahama» ont été ouvertes dans des grands magasins Eaton dont le Centre Eaton de Victoria. Les frais de construction et d’aménagement des sept boutiques concept au Canada sont évalués à environ 230 000 \$. Des travaux d’agrandissement de la boutique «Tommy Bahama» du Centre Eaton de Victoria sont prévus pour l’été 2001. On devrait y ajouter une boutique concept «Tommy Bahama» pour femmes. Les coûts prévus de ces travaux d’agrandissement pour Jaytex se chiffrent à environ 175 000 \$.

[10] Dans l’affidavit qu’elle a déposé à l’appui de sa requête en injonction, Viewpoint déclare qu’elle prévoit ouvrir avec Jaytex à compter de 2002 de quatre à huit restaurants-magasins «Tommy Bahama» authentiques un peu partout au Canada, notamment en Colombie-Britannique.

[11] Aux États-Unis, depuis 1996, les restaurants «Tommy Bahama» ont généré un chiffre d’affaires de plus de 42 000 000 \$US et la vente au détail des vêtements et produits «Tommy Bahama» dépasse 388 000 000 \$US aux États-Unis.

[12] Au cours de la même période, au Canada, le chiffre des ventes des vêtements a dépassé 6 000 000 \$ et s’élèverait présentement à 4 200 000 \$ par année et le nombre de produits vendus se chiffrerait à 130 000 articles sur une période de six mois. Viewpoint affirme qu’au cours des deux dernières années, son chiffre d’affaires au Canada a connu une hausse spectaculaire.

[13] Depuis 1994, Viewpoint a consacré 270 000 \$ à de la publicité directe pour sa ligne de vêtements au Canada. Jaytex a dépensé 94 000 \$ en l’an 2000 pour son matériel de promotion sur les lieux de vente et plus de 15 000 \$ pour de la publicité dans le magazine *Harry’s*.

[14] Viewpoint affirme qu’elle a réussi à faire de sa marque de commerce «Tommy Bahama» une marque de grande valeur. Le personnage fictif «Tommy

lifestyle depicting an individual with wealth and leisure who can afford to buy luxury goods and spend time relaxing on islands where life is one long weekend. “Tommy Bahama” clothing and restaurants display island themes with a palm tree logo. Viewpoint says its restaurants in the United States serve five-star cuisine.

[15] The defendant On Par began operating a restaurant in Victoria, B.C., on July 7, 2000, under the name “Tommy Bahamas Grill” and close to that date has known of Viewpoint’s trade-mark registration “Tommy Bahama” in Canada. It also features an island theme with what some customers describe as a palm tree logo. Some menu items are said to be the same or similar to those found in the “Tommy Bahama” restaurants.

[16] Gray Knight, a principal in On Par, admitted under cross-examination that in late July 2000, he telephoned the President of Viewpoint, Anthony Margolis “to find out a little bit more. Maybe we could do merchandise, I don’t know”. Mr. Margolis, in his affidavit, said during that telephone call, Mr. Knight inquired about a licence for golf equipment.

[17] On September 12, 2000, Viewpoint commenced an action in this Court claiming trade-mark infringement of its registered mark (sections 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60], 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] and 22 of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13]) as well as passing off (paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*). On Par has defended but has not counterclaimed to attack the validity of the “Tommy Bahama” registered mark.

[18] On Par, in its statement of defence said:

(1) The “Tommy Bahama” trade-mark registered in Canada is confined to the use of the words “Tommy Bahama” relating to clothing and accessories and

Bahama» symbolise un certain train de vie évoquant une personne riche qui mène une vie oisive et facile et à qui sa fortune permet d’acheter des objets de luxe et de se prélasser sur des plages où la vie ressemble à des vacances perpétuelles. Les vêtements et les restaurants «Tommy Bahama» illustrent des thèmes tropicaux avec le logo d’un palmier. Viewpoint affirme que ses restaurants aux États-Unis servent une cuisine fine.

[15] La défenderesse On Par a commencé à exploiter un restaurant à Victoria le 7 juillet 2000 sous le nom «Tommy Bahamas Grill» et a appris à peu près au même moment l’enregistrement par Viewpoint de sa marque de commerce «Tommy Bahama» au Canada. Cette marque illustre également un thème tropical et comporte ce que certains clients qualifient de logo de palmier. Certains plats figurant sur le menu seraient identiques ou similaires à ceux qui sont offerts dans les restaurants «Tommy Bahama».

[16] M. Gray Knight, un des dirigeants d’On Par, a reconnu en contre-interrogatoire qu’à la fin de juillet 2000, il a téléphoné au président de Viewpoint, M. Anthony Margolis, [TRADUCTION] «pour en savoir un peu plus. Je me disais qu’on pouvait peut-être faire des affaires». Dans son affidavit, M. Margolis affirme qu’au cours de cet appel téléphonique, M. Knight s’est informé au sujet d’une licence portant sur de l’équipement pour le golf.

[17] Le 12 septembre 2000, Viewpoint a introduit devant notre Cour une action dans laquelle elle accusait la défenderesse de contrefaçon de sa marque de commerce déposée (articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60], 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13]) et d’imitation frauduleuse (alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*). On Par a présenté une défense mais n’a pas déposé de demande reconventionnelle pour contester la validité de la marque déposée «Tommy Bahama».

[18] On Par déclare ce qui suit dans sa défense:

1) La marque de commerce «Tommy Bahama» enregistrée au Canada se limite à l’utilisation des mots «Tommy Bahama» en liaison avec des vêtements et

Viewpoint has no retail stores in Canada combined with a restaurant concept;

(2) Viewpoint has no proprietary or intellectual property protection in Canada for “Tommy Bahama” name in association with the operation of a restaurant;

(3) The “Tommy Bahama” trade-mark is not well known in Canada, and more particularly, in Western Canada;

(4) On Par operates a restaurant under the distinct name “Tommy Bahamas Grill” and its services are distinct from those offered by Viewpoint;

(5) On Par’s restaurant name is not confusing with Viewpoint’s previous use of the “Tommy Bahama” trade-mark in Canada in that the name “Tommy Bahama” has no association in Canada whatsoever with the operation of restaurant services, the name “Tommy Bahama” is not in any way distinctive or well-known in Canada and On Par does not use that name in association with identical or similar wares as it has no presence or participation in the retail clothing industry whatsoever.

[19] None of the voluminous affidavit evidence including expert evidence was cross-examined upon except that of Gray Knight, a principal of the defendant, On Par.

ANALYSIS

[20] The tripartite test which must be met to obtain an interlocutory injunction is well known and is set out in *RJR—MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1994] 1 S.C.R. 311. I deal with each element of the test separately.

(1) Serious issue

[21] A preliminary question arose as to which test should apply to determine whether Viewpoint had

des accessoires et Viewpoint ne possède pas au Canada de magasins de vente au détail combinés à un concept de restauration;

2) Viewpoint ne possède aucune protection de propriété intellectuelle ou de protection exclusive du nom «Tommy Bahama» au Canada en ce qui concerne l’exploitation d’un restaurant;

3) La marque de commerce «Tommy Bahama» n’est pas bien connue au Canada, notamment dans l’Ouest canadien;

4) On Par exploite un restaurant sous le nom distinct de «Tommy Bahamas Grill» et ses services sont distincts de ceux qu’offre Viewpoint;

5) Le nom du restaurant d’On Par ne crée pas de confusion avec l’utilisation antérieure que Viewpoint a faite de la marque de commerce «Tommy Bahama» au Canada, étant donné que le nom «Tommy Bahama» n’est nullement associé au Canada à l’exploitation de services de restauration. Le nom «Tommy Bahama» n’est aucunement distinctif ou bien connu au Canada et On Par n’utilise pas ce nom en liaison avec des marchandises identiques ou similaires, étant donné qu’elle n’est nullement présente dans l’industrie de la vente de vêtements au détail et qu’elle n’y participe pas.

[19] Aucune des personnes—et compris les experts—qui ont souscrit les volumineux affidavits qui ont été versés au dossier n’a été contre-interrogée au sujet de son affidavit, à l’exception de Gray Knight, un des dirigeants de la défenderesse On Par.

ANALYSE

[20] Le critère à trois volets auquel il faut satisfaire pour pouvoir obtenir une injonction interlocutoire est bien connu. Il a été exposé dans l’arrêt *RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311. Je vais examiner chaque volet à tour de rôle.

1) Question sérieuse à juger

[21] Une question préliminaire a été soulevée, en l’occurrence celle de savoir quel critère devrait

made out there was a serious question to be tried:

(1) whether a strong *prima facie* case had to be made out or;

(2) whether a lower threshold applied and that is whether the applicant had to demonstrate a case which is arguable, i.e. was neither frivolous nor vexatious.

[22] This question arose because there are two exceptions to the general rule a judge should not engage in an extensive review of the merits to determine whether a serious issue exists. Justices Sopinka and Cory, at page 338 in *RJR—MacDonald Inc.*, *supra*, said this:

The first arises when the result of the interlocutory motion will in effect, amount to a final determination of the action. This will be the case either when the right which the applicant seeks to protect can only be exercised immediately or not at all, or when the result of the application will impose such hardship on one party as to remove any potential benefit from proceeding to trial.

[23] Counsel for Viewpoint referred me to Justice Reed's decision in *Movel Restaurants Ltd. v. E.A.T. At Le Marché Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 73 (F.C.T.D.), in support of his argument that the lower threshold should apply.

[24] In issuing an interlocutory injunction, Justice Reed, on that point, said this at page 76:

Although counsel for the defendant argued otherwise, this is not a case where the granting of an interlocutory injunction would be dispositive of the issue between the parties. In *Duomo Inc. v. Giftcraft Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 165, . . . it was held that where such is the case a plaintiff must prove a strong *prima facie* case in order to obtain an injunction. In the present case, if an injunction is granted and the defendant is successful at trial, the defendant could readopt the use of Le Marché, at the plaintiff's expense. This is not a situation in which a strong *prima facie* case need be proved to justify the granting of the injunction.

[25] Counsel for Viewpoint also referred me to Justice Walsh's decision in the *Lone Star Café* case, indexed as 688863 *Ontario Ltd. v. Landover Enter-*

s'appliquer pour déterminer si Viewpoint a établi l'existence d'une question sérieuse à juger en l'espèce. Ainsi, la demanderesse doit-elle établir une forte apparence de droit ou bien le critère applicable est-il moins exigeant et suffit-il pour la demanderesse de convaincre le tribunal que sa cause est défendable, c'est-à-dire que sa demande n'est ni futile ni vexatoire?

[22] Cette question a été soulevée parce qu'il existe deux exceptions à la règle générale selon laquelle le juge ne devrait pas procéder à un examen approfondi du fond pour décider s'il existe une question sérieuse à juger. Les juges Sopinka et Cory déclarent à la page 338 de l'arrêt *RJR—MacDonald Inc.*, précité:

La première est le cas où le résultat de la demande interlocutoire équivaldra en fait au règlement final de l'action. Ce sera le cas, d'une part, si le droit que le requérant cherche à protéger est un droit qui ne peut être exercé qu'immédiatement ou pas du tout, ou, d'autre part, si le résultat de la demande aura pour effet d'imposer à une partie un tel préjudice qu'il n'existe plus d'avantage possible à tirer d'un procès.

[23] L'avocat de Viewpoint m'a cité la décision du juge Reed dans l'affaire *Movel Restaurants Ltd. c. E.A.T. At Le Marché Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 73 (C.F. 1^{re} inst.), à l'appui de son argument que c'est le critère le moins exigeant qui devrait s'appliquer.

[24] Pour accorder l'injonction interlocutoire sollicitée, voici ce que le juge Reed a déclaré à ce sujet, à la page 76:

Bien que l'avocat de la défenderesse ait soutenu le contraire, il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire dans laquelle l'octroi d'une injonction interlocutoire réglerait le litige entre les parties. Dans l'affaire *Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 165 [. . .], on a statué que, dans un cas pareil, le demandeur doit établir une forte apparence de droit pour obtenir une injonction. Dans la présente espèce, si une injonction est accordée et que la défenderesse obtient gain de cause au procès, elle pourrait recommencer à employer les mots Le Marché, au détriment des demandereses. Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle il est nécessaire d'établir une forte apparence de droit pour justifier l'octroi d'une injonction.

[25] L'avocat de Viewpoint m'a également cité la décision du juge Walsh dans l'affaire *Lone Star Café*, répertoriée sous l'intitulé 688863 *Ontario Ltd. c.*

prises Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 399 (F.C.T.D.), where he granted an interlocutory injunction and on the point of serious issue adopted the lower threshold.

[26] I am satisfied, on the evidence before me, the lower threshold for determination of a serious issue should apply.

[27] The defendant has not established the cost of changing its exterior sign or menus would put him out of business or materially affect him financially and, indeed, his profit and loss statement shows he could well afford these costs should an interlocutory injunction be granted. He will recover these costs from the plaintiff should he succeed at trial. In addition, Mr. Knight, on cross-examination, admitted many factors to the success of his restaurant would remain should he be compelled to a name change until trial. What would remain is the quality of food and service; the restaurant's appearance and ambience; its location and the entertainment and promotional events that attract its clientele such as "Comedy Night", "Mystery Night" and "Thirsty Thursday".

[28] I am satisfied Viewpoint has raised several serious issues to be tried in terms of the protection to be accorded to its proprietary rights in its "Tommy Bahama" trade-mark in Canada either registered (in the case of clothing) or unregistered, (in the case of restaurants).

[29] The scope of protection in respect of a restaurant turns on the extent of its reputation in Canada (see for example *Enterprise Rent-A-Car Co. v. Singer*, [1996] 2 F.C. 694 (T.D), sustained on appeal (1998), 79 C.P.R. (3d) 45 (F.C.A.)) and on evidence of likelihood of confusion.

[30] I need not delve to any great extent on the affidavit material produced to demonstrate actual

Landover Enterprises Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 399 (C.F. 1^{re} inst.), dans laquelle le juge a accordé une injonction interlocutoire et a retenu le critère le moins exigeant en ce qui concerne l'existence d'une question sérieuse à juger.

[26] Je suis convaincu, vu l'ensemble de la preuve qui m'a été soumise, que c'est le critère le moins exigeant qui devrait s'appliquer en l'espèce pour ce qui est de l'existence d'une question sérieuse à juger.

[27] La défenderesse n'a pas démontré que les frais que lui occasionnerait la modification de ses affiches extérieures ou de ses menus l'obligeraient à fermer ses portes ou lui nuiraient de façon appréciable sur le plan financier. D'ailleurs, son état des résultats montre bien qu'elle serait parfaitement en mesure d'assumer ces frais si une injonction interlocutoire était prononcée. Elle récupérera ces frais de la demanderesse si elle obtient gain de cause au procès. De plus, lors de son contre-interrogatoire, M. Knight a reconnu que de nombreux facteurs qui expliquaient le succès de son restaurant continueraient à jouer s'il était contraint de changer son appellation commerciale en attendant le procès. Les facteurs qui continueraient à exister sont les suivants: la qualité de la cuisine et du service, l'apparence et l'ambiance du restaurant, l'emplacement du restaurant et les spectacles et activités de promotion qui attirent sa clientèle comme «Comedy Night», «Mystery Night» et «Thirsty Thursday».

[28] Je suis convaincu que Viewpoint a soulevé plusieurs questions sérieuses à juger en ce qui concerne la protection à accorder à ses droits de propriété sur sa marque de commerce «Tommy Bahama» au Canada, qu'elle soit déposée (dans le cas des vêtements) ou non (dans le cas des restaurants).

[29] Dans le cas des restaurants, l'étendue de la protection dépend de l'étendue de sa réputation au Canada (voir, par exemple, le jugement *Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer*, [1996] 2 C.F. 694 (1^{re} inst.), confirmé en appel (1998), 79 C.P.R. (3d) 45 (C.A.F.)) et des éléments de preuve qui seront présentés au sujet des risques de confusion.

[30] Il n'est pas nécessaire que je m'attarde longuement sur les affidavits qui ont été produits pour

confusion, i.e. association by individuals of the defendant's services with the plaintiff's wares or services when seeing the name "Tommy Bahamas Grill". I am satisfied Viewpoint has raised a case of likelihood of confusion. Viewpoint's deponents either had bought "Tommy Bahama" clothing or had visited the "Tommy Bahama" restaurant stores in the United States. They deposed either seeing the "Tommy Bahamas Grill" restaurant in Victoria or examining photographs. They concluded the On Par restaurant was associated with "Tommy Bahama".

[31] Counsel for the defendant acknowledged there was some evidence of actual confusion but argued that evidence was very weak and would not support a finding of irreparable harm.

(2) Irreparable harm

(i) The case law

[32] The Federal Court of Appeal in *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League* (1994), 53 C.P.R. (3d) 50 (F.C.A.) had much to say about the required elements in determining the question of irreparable harm, that is, harm in respect of which damages recoverable at law would not be an adequate remedy. Such evidence must be clear and not speculative. This criteria was recently reiterated by that same Court in *A. Lassonde Inc. v. Island Oasis Canada Inc.*, [2001] 2 F.C. 568 (C.A.).

[33] Justice Heald in *Centre Ice*, *supra*, referred to *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.), at page 135 as an example where the Federal Court of Appeal held that the finding by the Trial Judge that the applicant is likely to suffer irreparable harm was insufficient to warrant the granting of an interlocutory injunction because the use of the tentative expression "is likely" in the evidence to prove irreparable harm was insufficient in view of

démontrer qu'il existe effectivement une confusion du fait de l'association que font certaines personnes entre les services de la défenderesse et les marchandises ou les services de la demanderesse lorsqu'elles voient le nom «Tommy Bahamas Grill». Je suis convaincu que Viewpoint a démontré qu'il existe un risque de confusion. Les personnes qui ont souscrit des affidavits pour le compte de Viewpoint ont acheté des vêtements «Tommy Bahama» ou ont visité des restaurants-magasins «Tommy Bahama» aux États-Unis. Ils ont déclaré avoir vu le restaurant «Tommy Bahamas Grill» à Victoria ou avoir examiné des photographies. Ils ont associé le restaurant d'On Par à «Tommy Bahama».

[31] L'avocat de la défenderesse a reconnu qu'il y avait effectivement certains éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'un risque de confusion, mais il a fait valoir que ces éléments de preuve étaient très faibles et qu'ils ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable.

2) Préjudice irréparable

(i) La jurisprudence

[32] Dans l'arrêt *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de Hockey* (1994), 53 C.P.R. (3d) 50 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale s'est longuement attardée sur la question des éléments exigés pour trancher la question du préjudice irréparable, que l'on définit comme le préjudice pour lequel les dommages-intérêts que l'on pourrait obtenir en justice ne constitueraient pas une réparation suffisante. Ces éléments de preuve doivent être clairs et ne pas tenir de la conjecture. La Cour d'appel fédérale a récemment repris le même critère dans l'arrêt *A. Lassonde Inc. c. Island Oasis Canada Inc.*, [2001] 2 C.F. 568 (C.A.).

[33] Dans l'arrêt *Centre Ice*, précité, le juge Heald a cité l'arrêt *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), à la page 135, comme exemple d'une affaire dans laquelle la Cour d'appel fédérale avait statué que la conclusion du juge de première instance suivant laquelle la demanderesse subirait probablement un préjudice irréparable n'était pas suffisante pour justifier l'octroi d'une injonction interlocutoire, étant donné que l'emploi d'un terme

the Court's earlier jurisprudence. It was necessary, Justice Heald found, "for the evidence to support a finding that the applicant would suffer irreparable harm".

[34] Justice Heald, in *Centre Ice*, *supra*, also referred to the Federal Court of Appeal's decision in *Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359 (F.C.A.), at page 367, as the kind of case where the Court refused a request for an interlocutory injunction because "the evidence did not really show that [irreparable harm] would result".

[35] In *Centre Ice*, *supra*, Justice Heald ruled that on the evidence, it was reasonably open for the Trial Judge to conclude the appellant's use of the trademark "Centre Ice" was confusing to the public.

[36] However, Justice Heald, at page 53, disagreed with the following finding made by the Trial Judge:

As well, there is evidence, that this confusion has resulted in members of public being discontent to find out that the plaintiff does not carry the products advertised by the defendants. Thus, it can reasonably be concluded that to allow the defendants to continue using the trade name "Centre Ice" will result in confusion between the litigants' products and a loss of goodwill which the plaintiff cannot be compensated for in damages.

[37] In overturning the Trial Judge on this point, Justice Heald wrote at page 53:

I am unable to agree that a finding of confusion between competing products necessarily leads to a loss of goodwill for which the plaintiff cannot be compensated in damages. A similar issue was considered by the Alberta Court of Appeal in *Petro-Canada Inc. v. Good Neighbour Fast Food Stores Ltd.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 63 . . . Kerans J.A. speaking for the court said:

aussi approximatif que «probablement» comme élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable était insuffisant, compte tenu de la jurisprudence antérieure de la Cour. Le juge Heald a conclu qu'il était nécessaire que «la preuve permette de conclure que le requérant subirait un préjudice irréparable».

[34] Dans l'arrêt *Centre Ice*, précité, le juge Heald a également cité l'arrêt *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.), à la page 367, comme exemple d'une affaire dans laquelle la Cour avait rejeté une requête en injonction interlocutoire parce que «la preuve n'établissait pas catégoriquement qu'un tel préjudice [irréparable] serait infligé à l'intimée».

[35] Dans l'arrêt *Centre Ice*, précité, le juge Heald a statué qu'au vu de la preuve, il était raisonnablement loisible au juge de première instance de conclure que l'emploi du nom commercial «Centre Ice» par l'appelante créerait de la confusion au sein du public.

[36] À la page 53, le juge Heald s'est toutefois dissocié de la conclusion suivante du juge de première instance:

Une partie de la preuve démontre également que cette confusion a provoqué du mécontentement chez certains membres du public déçus d'apprendre que la demanderesse ne gardait pas en stock les produits annoncés par les défenderesses. Il est donc possible de conclure, de façon raisonnable, que le fait de permettre aux défenderesses de continuer à utiliser le nom commercial «Centre Ice» causera de la confusion entre les produits des parties en litige et une perte d'achalandage pour laquelle la demanderesse ne pourrait être indemnisée par des dommages-intérêts.

[37] Pour écarter les conclusions du juge de première instance sur ce point, le juge Heald écrit ce qui suit, à la page 53:

Je suis incapable de conclure qu'une conclusion de confusion entre des produits concurrents entraîne nécessairement une perte d'achalandage pour laquelle la demanderesse ne pourrait être indemnisée par des dommages-intérêts. Une question analogue a été examinée par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire *Petro-Canada Inc. c. Good Neighbour Fast Food Stores Ltd.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 63 [. . .] le juge d'appel Kerans a déclaré, au nom de la Cour:

The suit here sounds in passing off, and the first category of harm alleged is diminution of goodwill as a result of confusion of names in the minds of reasonable persons. There is evidence in the material presented by the applicant to indicate that it is reasonable for him to allege the existence of confusion. That kind of confusion, as we have said in other suits, leads to loss of "name" goodwill the loss of which in the normal course is a kind of damage which, when suffered by a commercial firm in the ordinary course, is fairly readily calculable and therefore can be fairly compensated for in damages.

[38] He drew the following conclusion at page 53:

On the basis of that decision, which I find persuasive, even if loss of goodwill through the use of a confusing mark was shown, a case for irreparable harm would not have been made out because such loss could be fairly compensated for in damages. However, on this record, I cannot conclude that a loss of goodwill has been established. The respondent did not adduce any evidence to show that it had lost even one single sale as a result of the activities of the appellants. The respondent filed many affidavits to the effect that it had acquired a reputation for honesty, integrity and fairness. However, none of the evidence established that this reputation had been impeached or lessened in any way by the actions of the appellants. While the record contains some evidence of confusion, there is no specific evidence that such confusion had led any customer to stop dealing or to even consider not dealing with the respondent on future occasions. [Emphasis mine.]

[39] He then referred to an affidavit put forward by an officer of the respondent who said: "I believe that unless the N.H.L. is stopped from using the name 'Centre Ice' within the trading area of Centre Ice here in Alberta irreparable harm to Centre Ice will result".

[40] Justice Heald said this about that statement at pages 53-54:

The problem with this statement is that it appears to be unsupported by any evidence leading to a conclusion that, as a consequence of this confusion, there was a loss of goodwill and a loss of distinctiveness. The Jones' affidavit makes reference to confusion in the market-place. However,

Le présent procès semble être une poursuite en *passing off*, et la première catégorie de préjudice reproché est la diminution d'achalandage qui découlerait de la confusion créée entre les noms dans l'esprit de personnes raisonnables. Il y a, dans les pièces produites par le requérant, des éléments de preuve qui indiquent qu'il était raisonnable qu'il allègue l'existence d'une confusion. Ce genre de confusion mène, ainsi que nous l'avons dit dans d'autres litiges, à une perte d'achalandage liée au «nom». Normalement, cette perte constitue un type de préjudice qui, lorsqu'il a été subi par une entreprise commerciale dans le cours normal de ses affaires, est assez facilement calculable et pour lequel on peut être équitablement indemnisé par des dommages-intérêts.

[38] Il a tiré la conclusion suivante à la page 53:

Sur le fondement de cette décision, que je trouve persuasive même si l'on démontrait qu'il y a eu perte d'achalandage en raison de l'emploi d'une marque créant de la confusion, on n'aurait pas établi l'existence d'un préjudice irréparable parce que celui qui subirait une telle perte pourrait en être équitablement indemnisé par des dommages-intérêts. Toutefois, compte tenu du présent dossier, je ne puis conclure qu'on a établi l'existence d'une perte d'achalandage. L'intimée n'a pas présenté d'éléments de preuve pour démontrer qu'elle avait perdu une seule vente par suite des activités des appelantes. L'intimée a produit de nombreux affidavits pour démontrer qu'elle avait acquis une réputation d'honnêteté, d'intégrité et de justice. Cependant, aucun des éléments de preuve n'établit que cette réputation a été compromise ou diminuée de quelque façon que ce soit en raison des agissements des appelantes. Bien que le dossier contienne certains éléments de preuve tendant à établir qu'il y a eu confusion, il n'y a pas d'élément de preuve spécifique qui démontre que cette confusion a amené un seul consommateur à arrêter de faire affaire avec l'intimée ou même à envisager de ne pas faire affaire avec l'intimée à l'avenir. [Non souligné dans l'original.]

[39] Il a ensuite cité l'affidavit d'un des dirigeants et administrateurs de l'intimée qui avait déclaré: [TRADUCTION] «J'estime que Centre Ice subira un préjudice irréparable si la L.N.H. n'est pas empêchée d'utiliser le nom "Centre Ice" là où Centre Ice exerce ses activités en Alberta».

[40] Voici ce que le juge Heald a dit au sujet de cette déclaration, aux pages 53 et 54:

Cette affirmation soulève un problème. Elle semble en effet ne s'appuyer sur aucun élément de preuve qui permette de conclure que cette confusion entraînera une perte d'achalandage et une perte de caractère distinctif. Dans son affidavit, M. Jones fait allusion à une confusion créée au sein du

nowhere does it refer to, let alone establish, a loss of goodwill as a result of the activities of the appellants. It appears that the allegation of irreparable harm in para. 49 is nourished only by the confusion which was established by the evidence. It cannot be inferred or implied that irreparable harm will flow wherever confusion has been shown. Accordingly, the learned Motions Judge erred in basing his finding of irreparable harm on this passage from the Jones' affidavit. Likewise, I believe that the learned Motions Judge erred in the passage quoted, *supra*, when, in effect, he *inferred* a loss of goodwill not compensable in damages from the fact that confusion had been proven. This view of the matter runs contrary to this Court's jurisprudence to the effect that confusion does not, *per se*, result in a loss of goodwill and a loss of goodwill does not, *per se*, establish irreparable harm not compensable in damages. The loss of goodwill and the resulting irreparable harm cannot be *inferred*, it must be established by "clear evidence". On this record, there is a notable absence of such evidence".

As in the case at bar, in the *Nature* case, *supra*, there was some evidence of actual confusion. However, that evidence did not go so far as to show that the confusion would cause irreparable harm to the respondent. . . . In the Court's view, the frailty of that evidence was fatal to the submission of irreparable harm. In my view, the situation here is identical. [Emphasis mine.]

(ii) The evidence

[41] As evidence of irreparable harm, counsel for Viewpoint principally relied upon the affidavits of S. Anthony Margolis, the President of Viewpoint and the affidavits of Dr. Kenneth R. Deal, Chairman of Marketing, Business Policy and International Business in the Michael G. DeGrootte School of Business at McMaster University and President of Marketing Decision Research Inc., a market research company. Neither deponent was cross-examined. Each deponent filed two affidavits: one in support of the applicant and one in reply to the defendant's affidavits.

[42] In his affidavit, Mr. Margolis said Viewpoint was particularly vulnerable at the present time to On

marché. Cependant, il ne mentionne nulle part—et encore moins ne démontre—que les activités des appelantes ont entraîné une perte d'achalandage. Il semble que l'allégation de préjudice irréparable au paragraphe 49 ne soit appuyée que par la confusion dont l'existence a été établie par la preuve. On ne peut inférer ou supposer qu'il y a nécessairement préjudice irréparable dès que l'on démontre l'existence d'une confusion. En conséquence, le juge des requêtes a commis une erreur en fondant sa conclusion de préjudice irréparable sur cet extrait de l'affidavit de M. Jones. Dans le même ordre d'idées, j'estime que le juge des requêtes a commis une erreur dans le passage précité lorsqu'il s'est en fait fondé sur le fait que l'existence d'une confusion avait été établie pour inférer que l'intimée avait subi une perte d'achalandage pour laquelle elle ne pouvait être indemnisée par des dommages-intérêts. Cette façon d'envisager la question va à l'encontre de la jurisprudence de notre Cour suivant laquelle la confusion ne donne pas, en soi, lieu à une perte d'achalandage et qu'une perte d'achalandage n'établit pas, en soi, que quelqu'un a subi un préjudice irréparable pour lequel il ne peut être indemnisé par des dommages-intérêts. La perte d'achalandage et le préjudice irréparable qui en découle ne peuvent être *inférés*; ils doivent être établis par des «éléments de preuve clairs». Or, il manque de toute évidence de tels «éléments de preuve clairs» dans le présent dossier.

Dans l'affaire *Nature*, précitée, il y avait, comme dans le cas qui nous occupe, certains éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'une véritable confusion. Cependant, ces éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que la confusion causerait un préjudice irréparable à l'intimée [. . .] La Cour s'est dite d'avis que la précarité de cet élément de preuve portait un coup fatal à la prétention relative au préjudice irréparable. À mon avis, la présente situation est identique. [Non souligné dans l'original.]

(ii) La preuve

[41] Pour établir le préjudice irréparable, l'avocat de Viewpoint a surtout tablé sur les affidavits du président de Viewpoint, M. S. Anthony Margolis, et sur les affidavits souscrits par M. Kenneth R. Deal, directeur du marketing, des politiques de l'entreprise et du commerce international à la Michael G. DeGrootte School of Business de l'université McMaster et président de Marketing Decision Research Inc., une société d'étude de marché. Aucun des deux déclarants n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit. Chacun a déposé deux affidavits: le premier pour appuyer la thèse de la demanderesse et le second pour répondre aux affidavits de la défenderesse.

[42] Dans son affidavit, M. Margolis affirme que Viewpoint est en ce moment particulièrement vulnéra-

Par's use of the name "Tommy Bahamas Grill" in connection with a restaurant and will suffer irreparable harm if On Par is permitted to continue such use of the "Tommy Bahama" trade-mark.

[43] Mr. Margolis said Viewpoint was particularly concerned that the defendant's restaurant will be the first to operate under the "Tommy Bahama" brand in Canada and said that "our reputation is entirely in the hands of the defendant, over whose quality we have no control and no ability to control". He pointed out On Par had chosen to open up its restaurant in a destination or location for travellers and said that Victoria is tremendously popular for tourists which means On Par's operation will be exposed to a large number of people magnifying greatly the threat of harm to Viewpoint's reputation.

[44] Mr. Margolis went on to say the "Tommy Bahamas Grill" "offers a quality of cuisine and decor that is inferior to that of an authentic 'Tommy Bahama' restaurant" which he says Viewpoint has taken great pains to insure the quality meets its exacting standards. He said the compromising of most of these standards by the defendant causes damage to the "Tommy Bahama" brand which cannot be compensated through money. He said "because of the differences in cuisine and decor between an authentic 'Tommy Bahama' restaurant and the 'Tommy Bahamas Grill', potential customers of an authentic 'Tommy Bahama' restaurant who first dine at the 'Tommy Bahamas Grill' will be disappointed, and will likely never return to our original restaurants". He added "an incalculable number of authentic 'Tommy Bahama' restaurant customers may elect to dine at the 'Tommy Bahamas Grill' instead of travelling to an authentic 'Tommy Bahama' restaurant as a result of the confusing similarity of the trade names". Mr. Margolis deposed the restaurant business is characterized by a high degree of risk, and the frequent failure of businesses. He believed On Par's new restaurant venture is subject to a "high likelihood of failure" and the defendant will not be able to pay damages awarded at trial. He said the "threat of a failed busi-

ble face à l'utilisation par On Par du nom «Tommy Bahamas Grill» en liaison avec un restaurant et qu'elle subira un préjudice irréparable si l'on permet à On Par de continuer à utiliser ainsi la marque de commerce «Tommy Bahama».

[43] M. Margolis déclare que Viewpoint s'inquiète en particulier du fait que le restaurant de la défenderesse sera le premier à exercer ses activités sous le nom de «Tommy Bahama» au Canada et affirme que [TRADUCTION] «notre réputation est entièrement entre les mains de la défenderesse, et la qualité des prestations de celle-ci échappe entièrement à notre volonté». Il souligne qu'On Par a choisi d'ouvrir son restaurant dans un endroit touristique et soutient que la ville de Victoria est extrêmement populaire auprès des touristes, de sorte qu'un grand nombre de personnes seront exposées aux activités d'On Par, ce qui augmente considérablement les risques d'atteinte à sa réputation dont Viewpoint est susceptible d'être victime.

[44] M. Margolis poursuit en affirmant que le «Tommy Bahamas Grill» [TRADUCTION] «offre une qualité de cuisine et un décor qui sont inférieurs à ceux d'un authentique restaurant "Tommy Bahama"» et souligne que Viewpoint s'est évertuée à s'assurer que la qualité de ses services réponde à ses critères rigoureux. Il déclare que le fait que la défenderesse ne respecte pas la plupart de ces normes cause à la marque «Tommy Bahama» un préjudice qui ne pourrait être réparé par de l'argent. Il ajoute: [TRADUCTION] «À cause des différences qui existent entre un authentique restaurant "Tommy Bahama" et le "Tommy Bahamas Grill" en ce qui concerne la cuisine et le décor, les clients éventuels d'un authentique restaurant "Tommy Bahama" qui dînent en premier lieu au "Tommy Bahamas Grill" seront déçus et risquent de ne jamais revenir dans nos restaurants». Il déclare également: [TRADUCTION] «Un nombre incalculable de clients de l'authentique restaurant "Tommy Bahama" sont susceptibles de choisir de dîner au "Tommy Bahamas Grill" au lieu de se rendre dans un authentique restaurant "Tommy Bahama" en raison de la confusion créée par la similitude qui existe entre les appellations commerciales». M. Margolis déclare que la restauration se caractérise par un degré de risque élevé et par la fréquence des faillites. Il est d'avis que

ness, with declining standards of service and cuisine, offers a nightmare scenario for our brand”.

[45] In his reply affidavit, Mr. Margolis points to On Par’s promotions and says he is “even more convinced that the continued use by On Par of the ‘Tommy Bahama’ brand is causing irreparable harm”. He says these promotions send to consumers a message which is entirely “inconsistent with our brand strategy but which we are powerless to prevent unless an injunction is granted”.

[46] He says On Par’s promotions are the sort one might find at a casual neighbourhood bar but “definitely not at a Tommy Bahama restaurant in one of our four locations”.

[47] I now turn to Dr. Deal’s evidence. In order to formulate his opinion, Dr. Deal assumed certain facts were true and they were:

- (1) Viewpoint operates a chain of restaurants in the United States under the “Tommy Bahama” name and owns a corresponding U.S. trade-mark registration;
- (2) Viewpoint sells clothing under the “Tommy Bahama” name in Canada and in the United States;
- (3) Viewpoint owns a trade-mark registration for “Tommy Bahama” in Canada for clothing;
- (4) Viewpoint has filed a trade-mark application for “Tommy Bahama” mark in Canada for restaurant services;
- (5) “Tommy Bahama” is distinctive of Viewpoint in Canada for clothing; and

la nouvelle entreprise de restauration d’On Par s’expose à un «risque d’échec élevé» et que la défenderesse ne sera pas en mesure de payer les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée au procès. Il ajoute que [TRADUCTION] «la menace d’échec et la baisse des normes de service et de cuisine représentent un scénario apocalyptique pour notre marque».

[45] Dans l’affidavit qu’il a souscrit en réponse, M. Margolis parle des activités promotionnelles d’On Par et se dit [TRADUCTION] «encore plus convaincu que le fait pour On Par de continuer à utiliser la marque “Tommy Bahama” nous cause un préjudice irréparable». Il soutient que ces activités promotionnelles envoient aux consommateurs un message qui est [TRADUCTION] «tout à fait incompatible avec notre stratégie commerciale, mais que nous sommes impuissants à empêcher à moins que l’injonction ne soit prononcée».

[46] Il affirme que les activités promotionnelles d’On Par sont du type de celles qu’on pourrait trouver dans un bar de quartier sans prétention mais [TRADUCTION] «certainement pas dans un de nos quatre restaurants “Tommy Bahama”».

[47] Je passe maintenant au témoignage de M. Deal. Pour formuler son avis, M. Deal a tenu pour avérés les faits suivants:

- 1) Viewpoint exploite une chaîne de restaurants aux États-Unis sous le nom de «Tommy Bahama» et est titulaire d’un enregistrement de marque de commerce correspondant aux États-Unis;
- 2) Viewpoint vend des vêtements sous le nom de «Tommy Bahama» au Canada et aux États-Unis;
- 3) Viewpoint est titulaire d’un enregistrement de marque de commerce pour la marque «Tommy Bahama» au Canada relativement à des vêtements;
- 4) Viewpoint a déposé au Canada une demande d’enregistrement de la marque «Tommy Bahama» pour des services de restauration;
- 5) «Tommy Bahama» est une marque distinctive de vêtements qui appartient à Viewpoint au Canada;

(6) a number of witnesses have been confused by the "Tommy Bahamas Grill" and restaurant and believe it must have some association with the makers of "Tommy Bahama" clothing.

[48] I reproduce below the summary of Dr. Deal's conclusions which reflect the essence of his opinion:

16. Regarding the nature of the harm allegedly suffered by Viewpoint, it is my opinion that the use of the TOMMY BAHAMAS GRILL mark causes clear damage to the brand meaning or equity of Viewpoint's TOMMY BAHAMA mark (that is, the ability of the TOMMY BAHAMA mark to act as a distinctive and unique identity of Viewpoint's wares and restaurant services and to provide value to Viewpoint). Because of the Defendant's competing use, the TOMMY BAHAMA mark can no longer exclusively identify or distinguish wares and services sourced from Viewpoint as strongly and clearly as it did before use began of the confusing TOMMY BAHAMAS GRILL mark. Viewpoint has lost control over its brand in three important ways: (1) it has lost control over who communicates to the public in the TOMMY BAHAMA name; (2) it has lost control and quality of the messages conveyed in the TOMMY BAHAMA name; (3) it has lost control over the nature and quality of products and services offered under the TOMMY BAHAMA name. In my opinion, this loss of control over the brand will cause irreparable damage to the goodwill associated with it, and to the value of, the TOMMY BAHAMA mark. This type of damage will be impossible to calculate accurately in monetary terms.

17. The nature of the harm also manifests itself through what would be an interruption, block or partial block of what would otherwise be the natural, and demonstrated extension of the brand meaning of TOMMY BAHAMA. Viewpoint's marketing strategy is to create a "lifestyle brand", which goes beyond clothing, into restaurants and furniture. Viewpoint has extended its range of wares and services it offers under the TOMMY BAHAMA brand in the U.S. from clothing into restaurant services and furniture, and has plans to open restaurants in Canada. It is impossible to calculate in monetary terms the harm caused by the interruption to the extensions of the brand.

[49] As I understand the thrust of Dr. Deal's affidavits, the irreparable harm he sees is to the brand equity or brand meaning of the "Tommy Bahama"

6) Plusieurs témoins ont confondu le «Tommy Bahamas Grill» qu'ils associent aux fabricants des vêtements «Tommy Bahama».

[48] Je reproduis le résumé des conclusions de M. Deal, dans lequel se trouve l'essentiel de son opinion:

[TRADUCTION] 16. En ce qui concerne la nature du préjudice qu'aurait subi Viewpoint, je suis d'avis que l'emploi de la marque TOMMY BAHAMAS GRILL porte de toute évidence atteinte à l'image de marque ou au profil de la marque TOMMY BAHAMA de Viewpoint (c'est-à-dire à la capacité de la marque TOMMY BAHAMA d'identifier de façon distincte et unique les produits et les services de restauration de Viewpoint et de représenter un élément de valeur pour Viewpoint). En raison de l'utilisation concurrente de la défenderesse, la marque TOMMY BAHAMA ne peut plus servir à identifier ou à distinguer de façon exclusive les marchandises et les services offerts par Viewpoint aussi fortement et clairement qu'avant que la défenderesse ne commence à utiliser la marque TOMMY BAHAMAS GRILL, qui crée de la confusion. Viewpoint a perdu le contrôle de sa marque de trois façons importantes: 1) elle n'a plus de contrôle sur les personnes qui communiquent avec le public sous le nom de TOMMY BAHAMA; 2) elle a perdu tout contrôle sur la qualité des messages transmis sous le nom de TOMMY BAHAMA; 3) elle a perdu tout contrôle sur la nature et la qualité des produits et des services offerts sous le nom de TOMMY BAHAMA. À mon avis, cette perte de contrôle sur la marque causera un préjudice irréparable à l'achalandage associé à la marque TOMMY BAHAMA et à la valeur de cet achalandage. Il sera impossible de calculer avec précision la valeur monétaire de ce type de dommage.

17. La nature du préjudice se manifeste également par l'interruption, le blocage ou le blocage partiel de ce qui serait autrement le rayonnement normal et démontré du concept de la marque TOMMY BAHAMA. La stratégie de marketing de Viewpoint consiste à créer une marque qui évoque un certain style de vie et qui ne se limite pas à des vêtements, mais qui vise aussi des restaurants et des meubles. Viewpoint a élargi la gamme de produits et de services qu'elle offre aux États-Unis sous la marque TOMMY BAHAMA en l'étendant à des services de restauration et à des meubles, en plus des vêtements, et elle prévoit ouvrir des restaurants au Canada. Il est impossible de calculer la valeur monétaire du préjudice causé par l'interruption qu'a subi le rayonnement de la marque.

[49] Si j'ai bien compris l'essentiel des affidavits de M. Deal, le préjudice irréparable qu'il perçoit est celui qui serait causé à l'image de marque ou au profil de

mark; a brand which supports an island lifestyle for the purpose of selling upscale clothing, furniture and other products. He says Viewpoint initiated the "Tommy Bahama" brand with the intention of establishing a lifestyle brand and high quality clothing as the natural base product on which to establish the equity of its island lifestyle branding strategy.

[50] In his view, lifestyle brands literally depend on the targeted market segment (sophisticated upscale consumers) believing that the brand meaning behind the "Tommy Bahama" mark is synonymous with the promoted lifestyle. He adds that customers must feel comfortable with the congruence between the lifestyle and those products, high quality leisure clothing and relaxed high quality restaurant, sold by the marketer.

[51] These targeted members of the upscale market segment, Dr. Deal says, buy and use "Tommy Bahama" products and services to say to themselves and to others that they belong to this exclusive "island lifestyle club; the 'Tommy Bahama' trade-mark becomes their membership badge".

[52] According to Dr. Deal, when there is a clash between the brand image or meaning, the upscale leisure island lifestyle and the nature and quality of the products and services, associated with the trade-mark, irreparable damage arises because customers or club members will feel betrayed by the drop in quality or the lack of protection of exclusive brand image.

[53] Dr. Deal then looks at the activities of On Par, an activity which has caused confusion which in his opinion will cause loss of goodwill and equity established by Viewpoint which will affect Viewpoint's business position in a material manner. He then speaks of the impact on supply chain partners; on Jaytex's expansion plans into restaurants and their impact on

la marque «Tommy Bahama», une marque qui évoque un mode de vie tropical et qui est utilisée pour vendre des vêtements, des meubles et d'autres produits haut de gamme. Il affirme que Viewpoint a lancé la marque «Tommy Bahama» avec l'intention de créer une marque évoquant un certain mode de vie et des vêtements de grande qualité comme produit de base naturel sur lequel elle pouvait asseoir sa stratégie de positionnement axée sur un mode de vie tropical.

[50] À son avis, le succès des marques qui évoquent un style de vie dépend littéralement de l'équation que la clientèle visée (les consommateurs raffinés de classe moyenne ascendante) fait entre le concept à la base de la marque «Tommy Bahama» et le style de vie qui est mis en valeur. Il ajoute que les consommateurs doivent se sentir à l'aise avec la concordance entre le mode de vie et les produits en question offerts par le commerçant, en l'occurrence des vêtements de détente de qualité et un restaurant décontracté de haute qualité.

[51] Suivant M. Deal, ces clients cibles du segment de marché haut de gamme achètent et utilisent les produits et les services «Tommy Bahama» pour se dire à eux-mêmes et à autrui [TRADUCTION] «qu'ils appartiennent à ce club exclusif qui propose un style de vie tropical. La marque de commerce "Tommy Bahama" devient la preuve qu'ils appartiennent à ce club».

[52] Selon M. Deal, lorsqu'il y a un conflit entre l'image ou le profil de la marque, le style de vie oisif et huppé des îles tropicales et la nature et la qualité des produits et des services associés à la marque de commerce, un dommage irréparable est causé, parce que les clients ou les membres du club se sentent trahis par la baisse de qualité ou l'absence de protection de leur image de marque exclusive.

[53] M. Deal examine ensuite les activités d'On Par, activités qui ont créé une confusion qui, à son avis, causera une perte d'achalandage et qui portera atteinte à l'image de marque de Viewpoint et nuira considérablement à la position commerciale de Viewpoint. Il évoque ensuite les répercussions de ces activités sur les associés des chaînes d'approvisionnement, sur les

sales and profits.

[54] Dr. Deal then identifies another form of irreparable harm in the form of a breach of trust caused by the opening of Tommy Bahamas Grill in Victoria—the trust the public can place on communication bearing the words “Tommy Bahama” actually being from Viewpoint and signifying the authentic “Tommy Bahama” product line of high quality products and services that support island lifestyle. Dr. Deal says this breaching of the trust by On Par causes irreparable harm to Viewpoint’s “Tommy Bahama” trade-mark that is impossible to calculate accurately.

[55] Lastly, another form of harm to the brand arises because of Viewpoint’s lack of control over the quality and services covered by the “Tommy Bahama” mark. The reputation of the “Tommy Bahama” mark is now in the hands of On Par. This lower quality equals brand betrayal.

[56] In his second affidavit, Dr. Deal concludes that the management of On Par “seems to be following a retailing strategy that is very commonly followed by roadhouses and pubs”, a kind of activity which would not be presented by the authentic “Tommy Bahama” brand to its intended target. He says the lack of congruence and the questioning of the identity and purpose of the authentic “Tommy Bahama” brand will cause irreparable harm to Viewpoint and its business partners.

(iii) Conclusions

[57] I find that the “Tommy Bahama” mark has some brand equity (its ability to act as a distinctive identity to Viewpoint’s wares and services and to provide value) or goodwill and some reputation within the target group of upscale buyers which could be irreparably harmed if the evidence in the record supports a finding of harm which cannot be compensated.

plans d’expansion de Jaytex, qui prévoyait ouvrir des restaurants, et sur les ventes et les bénéfices.

[54] M. Deal signale ensuite une autre forme de préjudice irréparable, en l’occurrence l’abus de confiance causé par l’ouverture du Tommy Bahamas Grill à Victoria—confiance que le public peut avoir que les communications portant les mots «Tommy Bahama» proviennent bel et bien de Viewpoint et désignent les produits et services haut de gamme authentiques «Tommy Bahama» qui évoquent un style de vie tropical. M. Deal affirme que cet abus de confiance d’On Par cause à la marque de commerce «Tommy Bahama» de Viewpoint un préjudice irréparable qui ne peut être calculé avec précision.

[55] Enfin, la marque subit une autre forme de préjudice par suite de l’absence de contrôle de Viewpoint sur la qualité et les services visés par la marque «Tommy Bahama». La réputation de la marque «Tommy Bahama» est maintenant entre les mains d’On Par. Cette qualité inférieure équivaut à une trahison de la marque.

[56] Dans son second affidavit, M. Deal conclut que la direction d’On Par [TRADUCTION] «semble suivre une stratégie de vente au détail qui est très fréquente dans le cas des bars de quartier et des brasseries», un type d’activité que les promoteurs de la marque «Tommy Bahama» authentique n’offriraient pas à sa clientèle cible. M. Deal affirme que l’absence de concordance et les doutes qui planeront au sujet de l’identité et du concept de la marque «Tommy Bahama» authentique causeront un préjudice irréparable à Viewpoint et à ses partenaires commerciaux.

(iii) Conclusions

[57] Je conclus que la marque «Tommy Bahama» possède une certaine image de marque (sa capacité d’identifier de façon distincte et unique les produits et les services de restauration de Viewpoint et de représenter un élément de valeur) ou un certain achalandage et une certaine réputation au sein du groupe cible des acheteurs des classes supérieures et que cette image, cet achalandage ou cette réputation pourraient subir un préjudice irréparable si la preuve versée au dossier

[58] The concept of goodwill is, in law, a broad one as recognized by Justice Thurlow in *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552, adopting what Lord MacNaghton said in *Trego et al. v. Hunt*, [1896] A.C. 7. Justice Thurlow wrote at page 573:

. . . the goodwill attaching to a trade mark is I think that portion of the goodwill of the business of its owner which consists of the whole advantage, whatever it may be, of the reputation and connection, which may have been built up by years of honest work or gained by lavish expenditure of money and which is identified with the goods distributed by the owner in association with the trade mark.

[59] Conversely, a depreciation of the value of goodwill [at page 573] “means simply to reduce in some way the advantage of the reputation and connection”.

[60] I was invited by counsel for Viewpoint to lower the evidentiary barrier established in *Centre Ice, supra*, which Justice Rothstein in *Effem Foods Ltd. v. H.J. Heinz Co. of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 331 (F.C.T.D.), at paragraph 2, described as the “high standard necessary to prove irreparable harm”. He said the validity of the “Tommy Bahama” mark had not been attacked by On Par and that fact lowers the barrier.

[61] The Federal Court of Appeal in *A. Lassonde, supra*, was extended the same invitation but declined it. Justice Létourneau said the relief sought in an interlocutory injunction—the stopping of commercial activity pending trial—was such as to require proof of irreparable harm. Justice Létourneau reaffirmed the requirements of *Centre Ice, supra*, in terms of irreparable harm in upholding Justice McGillis’ refusal to issue the injunction.

permettait de conclure à l’existence d’un préjudice qui ne pourrait être réparé.

[58] En droit, le concept d’achalandage est large, ainsi que le juge Thurlow l’a reconnu dans le jugement *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552, dans lequel le juge a fait siens les propos tenus par lord MacNaghton dans l’arrêt *Trego et al. v. Hunt*, [1896] A.C. 7. Le juge Thurlow écrit, à la page 573:

[TRADUCTION] [. . .] l’achalandage afférent à une marque de commerce est, à mon sens, la partie de l’achalandage de l’entreprise de son propriétaire qui correspond à l’avantage que représentent la réputation et les relations que le propriétaire a pu créer au cours des années grâce à ses efforts soutenus ou aux dépenses importantes qu’il a faites et qui peut être attribué aux marchandises distribuées par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce.

[59] Inversement, la diminution de la valeur de l’achalandage [à la page 573] [TRADUCTION] «signifie tout simplement la réduction d’une façon ou d’une autre de la valeur de l’avantage conféré par la réputation et par les relations».

[60] L’avocat de Viewpoint m’a invité à alléger le fardeau de la preuve qui a été établi dans l’arrêt *Centre Ice*, précité, que le juge Rothstein a, dans le jugement *Effem Foods Ltd. c. H.J. Heinz Co. of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 331 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 2, qualifié de «norme élevée [de preuve de préjudice irréparable] que l’on exige à cet égard». Il fait remarquer qu’On Par ne conteste pas la validité de la marque «Tommy Bahama», ce qui a pour effet de rendre la norme de la preuve moins exigeante.

[61] Dans l’arrêt *A. Lassonde*, précité, la même invitation a été adressée à la Cour d’appel fédérale, qui l’a déclinée. Le juge Létourneau a déclaré que la nature de la réparation demandée dans le cas d’une requête en injonction interlocutoire—la cessation de toute activité commerciale jusqu’au procès—exigeait la preuve d’un préjudice irréparable. Le juge Létourneau a réaffirmé les exigences posées dans l’arrêt *Centre Ice*, précité, au sujet du préjudice irréparable et a confirmé la décision du juge Reed de refuser d’accorder l’injonction demandée.

[62] Viewpoint said it had demonstrated irreparable harm by establishing that (1) consumers will be misled into believing “Tommy Bahama” is the source of On Par’s restaurant and will no longer be able to trust that the products and services associated with “Tommy Bahama” originate from Viewpoint (impairment of distinctiveness); (2) damage to the “Tommy Bahama” brand will occur because On Par’s restaurant is inferior; (3) Viewpoint will lose control of the extent, nature and quality of the messages communicated to the public about the “Tommy Bahama” lifestyle brand; (4) such loss of control will have harmful effects on Viewpoint’s Canadian business partners.

[63] Counsel for On Par countered by saying the evidence of irreparable harm put forward by Mr. Margolis and Dr. Deal is unsubstantiated and is not founded on any evidence in the record. He said none of the evidence established that the reputation in the “Tommy Bahama” mark had been impeached or lessened by the activities of On Par and there was no evidence of anyone who had or would stop dealing with Viewpoint.

[64] He says Mr. Margolis has no evidentiary support to substantiate his statement that customers of an authentic “Tommy Bahama” restaurant who first dine at On Par restaurant will be disappointed and will likely not return; he says the evidence is to the contrary and points to the affidavits of Mr. and Mrs. Layton. He says there is no evidentiary support for the proposition “an incalculable number of authentic ‘Tommy Bahama’ restaurant customers may elect to dine in Victoria instead of travelling to an authentic ‘Tommy Bahama’ restaurant”.

[65] I agree with counsel for On Par’s assessment of Viewpoint’s evidence. It does not meet the evidentiary test established in *Centre Ice*, *supra*.

[62] Viewpoint affirme qu’elle a fait la preuve qu’elle subirait un préjudice irréparable en établissant: 1) que les consommateurs seront amenés à tort à associer le restaurant d’On Par à «Tommy Bahama» et qu’ils ne pourront plus avoir la certitude que les produits et les services associées à «Tommy Bahama» proviennent bel et bien de Viewpoint (atteinte au caractère distinctif); 2) qu’un dommage sera causé à la marque «Tommy Bahama» en raison de la qualité inférieure du restaurant d’On Par; 3) que Viewpoint perdra tout contrôle sur la portée, la nature et la qualité des messages communiqués au public au sujet de la marque «Tommy Bahama» qui évoque un style de vie; 4) que cette perte de contrôle aura des effets préjudiciables sur les partenaires commerciaux canadiens de Viewpoint.

[63] L’avocat d’On Par a répliqué en affirmant que la preuve de préjudice irréparable avancée par MM. Margolis et Deal n’est pas corroborée et qu’elle ne repose sur aucun des éléments de preuve versés au dossier. Il affirme qu’aucun des éléments de preuve ne permet de conclure que les activités d’On Par ont porté atteinte à la réputation que s’est acquise la marque «Tommy Bahama» et il ajoute qu’il n’y a aucun élément de preuve qui permette de croire que quelqu’un a ou aurait cessé de faire affaire avec Viewpoint.

[64] L’avocat d’On Par affirme que M. Margolis n’a avancé aucune preuve qui justifie son affirmation que les clients d’un restaurant «Tommy Bahama» authentique qui dînent pour la première fois au restaurant d’On Par seront déçus et qu’ils ne reviendront probablement pas chez «Tommy Bahama». Il affirme que la preuve indique le contraire et cite à l’appui les affidavits de M. et de M^{me} Layton. Il soutient que la preuve ne justifie pas la proposition suivant laquelle [TRADUCTION] «un nombre incalculable de clients des restaurants “Tommy Bahama” authentiques peuvent choisir de manger à Victoria au lieu de se rendre dans un restaurant “Tommy Bahama” authentique».

[65] Je souscris à l’évaluation que l’avocat d’On Par fait de la preuve de Viewpoint. Elle ne satisfait pas à la norme de la preuve établie dans l’arrêt *Centre Ice*, précité.

[66] When this matter was heard On Par's restaurant had been operating for several months, since July 2000, albeit some of those months were winter months. Yet there was no evidence of one lost sale of "Tommy Bahama" clothing or of a restaurant client.

[67] While it is true Viewpoint no longer has exclusivity in the mark, there is no evidence of a detrimental impact by this loss of control of its brand meaning.

[68] Viewpoint and Jaytex continue their expansion of "Tommy Bahama" fashion outlets; the Eaton's concept shop is being enlarged in Victoria this summer despite On Par's operations. Philip Nyren, an owner of British Importers Men's Wear located in Victoria a few blocks away from the On Par Restaurant sells "Tommy Bahama" clothing. In his affidavit, he did not express any concern about On Par's operations.

[69] Jaytex expressed concern about Viewpoint's loss of control of the "Tommy Bahama" mark. However, as noted, it pursued its expansion in Victoria after On Par began its operations.

[70] Jaytex said On Par's operations puts in jeopardy the entire plan for opening "Tommy Bahama" restaurants in Canada. Mr. Margolis had deposed plans to open "Tommy Bahama" restaurants in Canada in 2002 including one in British Columbia although he did not say Victoria was the location. Counsel for On Par did not cross-examine on these statements but challenged them as mere allegations not substantiated by specific evidence of project development business plans, license negotiations, etc. I agree. Viewpoint's evidence does not satisfy me.

[66] Lorsque la présente affaire a été instruite, le restaurant d'On Par exerçait ses activités depuis plusieurs mois, c'est-à-dire depuis juillet 2000, bien qu'il convienne de signaler que quelques-uns de ces mois étaient des mois d'hiver. Pourtant, il n'a pas été démontré que la demanderesse a perdu des ventes de vêtements «Tommy Bahama» ou qu'il y a eu moins de clients dans ses restaurants.

[67] Il est vrai que Viewpoint ne possède plus l'exclusivité sur sa marque, mais rien ne permet de penser que cette perte de contrôle sur le concept de sa marque a eu des répercussions négatives.

[68] Viewpoint et Jaytex poursuivent l'expansion de leurs magasins de vêtements «Tommy Bahama». La boutique concept Eaton de Victoria fait l'objet de travaux d'agrandissement cet été malgré les activités d'On Par. M. Philip Nyren, un des propriétaires du magasin British Importers Men's Wear situé à Victoria à quelques rues du restaurant d'On Par, vend des vêtements «Tommy Bahama». Dans son affidavit, il n'a formulé aucune réserve au sujet des activités d'On Par.

[69] Jaytex a pour sa part exprimé ses inquiétudes au sujet de la perte de contrôle par Viewpoint de sa marque «Tommy Bahama». Toutefois, comme je l'ai déjà signalé, Viewpoint a poursuivi son expansion à Victoria après qu'On Par eut commencé ses activités.

[70] Jaytex affirme que les activités d'On Par compromettent tout le projet d'ouverture de restaurants «Tommy Bahama» au Canada. M. Margolis a déposé des plans qui prévoient l'ouverture de restaurants «Tommy Bahama» au Canada en 2002, dont un restaurant en Colombie-Britannique, bien qu'il n'ait pas précisé si ce restaurant serait situé à Victoria. L'avocat d'On Par n'a pas contre-interrogé M. Margolis au sujet de ces déclarations, mais il les a contestées en affirmant qu'il s'agissait de simples allégations non corroborées par des éléments de preuve précis portant sur des plans de développement, des négociations en vue d'obtenir des permis, etc. Je suis de son avis. Les éléments de preuve soumis par Viewpoint ne m'ont pas convaincu.

[71] As noted, Viewpoint filed several affidavits from individuals who deposed to knowing the “Tommy Bahama” mark and drew linkages between the mark and On Par’s operation. I found it interesting as to what these deponents did not say. They did not say they would stop shopping for “Tommy Bahama” clothing or go to its restaurants. They did not say they were betrayed by On Par’s operations and their trust in Viewpoint had been breached. They did not say the “Tommy Bahama” mark had been diminished by seeing the “Tommy Bahamas Grill” signage in Victoria. It is true some deponents said On Par’s restaurant did not measure up to the “Tommy Bahama” restaurants but this fact had no impact on their appreciation of the quality of the products and services associated with the “Tommy Bahama” mark.

[72] It was on this basis that counsel for On Par submitted Dr. Deal’s expert opinion was not grounded in the evidence. I think he is correct on that point. I do not see in the evidence any weakening of the reputation of the “Tommy Bahama” mark.

[73] Counsel for Viewpoint urged upon me Justice Teitelbaum’s decision in *Imax Corp. v. Showmax, Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 81 (F.C.T.D.), where an interim injunction was issued. Counsel pointed out the expert evidence was accepted in that case particularly the evidence of damage to Imax’s brand equity. The evidence in that case is the same as here.

[74] A review of Justice Teitelbaum’s decision shows that the evidence before him was quite different than what I was presented with in terms of sharing an identical marketplace with an identical service and the use by Showmax of the Imax mark to promote its services. I would have been prepared to accept Dr. Deal’s evidence if it had been substantiated. It was not.

[75] Moreover, in *A. Lassonde, supra*, Justice Létourneau placed the *Imax* case in a special category

[71] Ainsi que je l’ai déjà signalé, Viewpoint a déposé plusieurs affidavits souscrits par des personnes qui affirment connaître la marque «Tommy Bahama» et qui ont établi des liens entre la marque et les activités d’On Par. C’est ce que ces déclarants n’ont pas dit qui m’intéresse le plus. Ainsi, ils n’ont pas dit qu’ils cesseraient d’acheter des vêtements «Tommy Bahama» ou de fréquenter ses restaurants. Ils n’ont pas dit qu’ils s’étaient sentis trahis à cause des activités d’On Par ou qu’ils n’avaient plus confiance en Viewpoint. Ils n’ont pas dit que le fait de voir les affiches du «Tommy Bahamas Grill» à Victoria avait porté atteinte à la marque «Tommy Bahama». Il est vrai que certains déclarants ont affirmé que le restaurant d’On Par n’était pas à la hauteur des restaurants «Tommy Bahama», mais ce fait n’a pas influencé leur appréciation de la qualité des produits et des services associés à la marque «Tommy Bahama».

[72] C’est pour ces motifs que l’avocat d’On Par a affirmé que l’avis d’expert de M. Deal ne reposait pas sur la preuve. Je crois qu’il a raison sur ce point. La preuve ne permet pas à mon sens de conclure qu’on a porté atteinte à la réputation de la marque «Tommy Bahama».

[73] L’avocat de Viewpoint m’a cité la décision rendue par le juge Teitelbaum dans l’affaire *Imax Corp. c. Showmax, Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 81 (C.F. 1^{re} inst.), dans laquelle une injonction provisoire a été prononcée. L’avocat a souligné que, dans cette affaire, le témoignage de l’expert avait été accepté, notamment en ce qui concerne l’image de marque d’Imax. L’avocat de Viewpoint affirme que la preuve soumise dans cette affaire est identique à celle qui a été produite en l’espèce.

[74] Il ressort d’un examen de la décision du juge Teitelbaum que les éléments de preuve qui avaient été portés à la connaissance de ce dernier étaient très différents de ceux qu’on m’a soumis. Dans cette affaire, les parties se partageaient un marché identique et Showmax employait la marque Imax pour promouvoir ses services. J’aurais été disposé à accepter le témoignage de M. Deal s’il avait été corroboré. Or, il ne l’est pas.

[75] Qui plus est, dans l’arrêt *A. Lassonde*, le juge Létourneau a placé l’affaire *Imax* dans la catégorie

of a *quia timet* injunction. This is not the case here.

[76] In my view, Viewpoint has not proven that it will be harmed by the activities of On Par so as to warrant an interlocutory injunction. In addition, there is no concrete evidence the harm alleged is not compensable in damages because it cannot be calculated. I return to what Justice Rothstein said in *Effem Foods, supra*, where he wrote [at paragraph 7]:

Sophisticated participants in the market place such as these litigants should be able to provide the Court with an indication of loss based upon historical experience and a mathematical or statistical analysis of the circumstances demonstrating that the loss is not reasonably calculable which would give the Court some degree of confidence that the kind of loss being alleged would indeed occur and cannot be calculated.

[77] The ability of On Par to pay an award of damages if Viewpoint succeeds at trial was put in issue. Examining the record, the assets and liabilities of On Par and its profit and loss statement, is indicative of On Par's ability to pay.

[78] To sum up, I am of the opinion Viewpoint's evidence suffers from the same defect Justice McGillis observed in *A. Lassonde Inc. v. Island Oasis Canada Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (F.C.T.D.), on the application before her, a view sustained by the Federal Court of Appeal.

[79] In the circumstances, there is no need to deal with the issue of balance of convenience.

DISPOSITION

[80] For all of these reasons, this application for an interlocutory injunction is dismissed with costs to the defendant in any event of the cause.

spéciale des injonctions *quia timet*. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce.

[76] À mon avis, Viewpoint n'a pas prouvé que les activités d'On Par lui causeraient un préjudice qui justifierait le prononcé d'une injonction interlocutoire. Qui plus est, il n'y a aucun élément de preuve concret que le préjudice reproché ne peut être réparé au moyen de dommages-intérêts parce qu'il ne peut être évalué. Je cite de nouveau les propos que le juge Rothstein a tenus à cet égard dans le jugement *Effem Foods*, précité, lorsqu'il a écrit [au paragraphe 7]:

Des intervenants aussi avertis du marché que les présentes parties au litige devraient, en matière de préjudice, être en mesure de fournir à la Cour des éléments de preuve fondés sur l'expérience tirée du passé ainsi qu'une analyse mathématique ou statistique des circonstances attestant que le préjudice ne peut être raisonnablement calculé, de façon que la Cour puisse déterminer avec un certain degré de certitude que le genre de préjudice allégué se produirait en effet et qu'il ne peut être évalué.

[77] La capacité d'On Par de payer les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée si Viewpoint obtient gain de cause au procès a également été soulevée. Compte tenu du dossier, de l'actif et du passif d'On Par et de son état des résultats, On Par semble être en mesure de payer cette somme.

[78] Pour résumer, je suis d'avis que la preuve soumise par Viewpoint souffre des mêmes lacunes que celles que le juge McGillis a relevées dans l'arrêt *A. Lassonde Inc. c. Island Oasis Canada Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (C.F. 1^{re} inst.), et que la Cour d'appel fédérale a également signalées dans cette affaire.

[79] Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la prépondérance des inconvénients.

DISPOSITIF

[80] Pour ces motifs, la présente demande d'injonction interlocutoire est rejetée et les dépens sont adjugés à la défenderesse quelle que soit l'issue de la cause.