

A-102-00

A-102-00

A. Lassonde Inc. (Appellant)**A. Lassonde Inc. (appelante)**

v.

c.

Island Oasis Canada Inc. and Island Oasis Frozen Cocktail Company Inc. (Respondents)**Island Oasis Canada Inc. et Island Oasis Frozen Cocktail Company Inc. (intimées)****INDEXED AS: A. LASSONDE INC. v. ISLAND OASIS CANADA INC. (C.A.)****RÉPERTORIÉ: A. LASSONDE INC. c. ISLAND OASIS CANADA INC. (C.A.)**

Court of Appeal, Décary, Létourneau and Noël J.J.A.—Ottawa, December 6 and 21, 2000.

Cour d'appel, juges Décary, Létourneau et Noël, J.C.A.—Ottawa, 6 et 21 décembre 2000.

Injunctions — Appeal from denial of interlocutory injunction on ground appellant, owner of valid, registered trade-mark "Oasis", not establishing irreparable harm — Whether registered mark disputed or not, exclusivity of use in Trade-marks Act, s. 19, presumption of infringement in s. 20 cannot create presumption of irreparable harm — Assuming irreparable harm tantamount to concluding remedy appropriate, must be granted upon request; conflicts with nature, purpose of interlocutory injunction as discretionary, equitable remedy depending on likelihood of irreparable harm; unfair in view of drastic consequences for party against whom issued — Applicant must present clear evidence would suffer damage, damage not compensable in monetary terms — Exemption from presenting evidence of irreparable harm based on infringement presumption far-reaching change regarding proof of essential ingredients in interlocutory injunction, requiring clear statement by Court to that effect — Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc. not so providing — No concrete evidence of harm or of probability of such harm.

Injonctions — Appel du refus d'une injonction interlocutoire au motif que l'appelante, propriétaire de la marque de commerce enregistrée et valide, «Oasis», n'a pas établi l'existence d'un préjudice irréparable — Que la marque enregistrée soit contestée ou non, l'exclusivité d'emploi prévue à l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce et la présomption de contrefaçon de l'art. 20 ne peuvent faire présumer l'existence d'un préjudice irréparable — Présumer l'existence d'un préjudice irréparable revient à conclure que la réparation est appropriée et doit être accordée sur demande; cela va à l'encontre de la nature et du but de l'injonction interlocutoire qui est une réparation discrétionnaire et équitable dont l'obtention est subordonnée à une probabilité de préjudice irréparable; cela serait inéquitable étant donné les conséquences draconiennes qui s'ensuivent pour la partie contre laquelle l'injonction est délivrée — Le demandeur doit démontrer clairement qu'il subirait un préjudice et que ce préjudice ne peut être réparé par l'octroi d'une somme d'argent — Une dispense de faire la preuve d'un préjudice irréparable à partir de la présomption de contrefaçon constitue un changement profond quant à la preuve d'un élément essentiel du recours en injonction interlocutoire, qui requiert un énoncé clair de la Cour en ce sens — L'arrêt Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc. ne contient pas un tel énoncé — Aucune preuve concrète d'un préjudice ou de la probabilité d'un tel préjudice.

Trade-marks — Appeal from denial of interlocutory injunction on ground appellant not establishing irreparable harm — Appellant owner of registered trade-mark "Oasis", validity of which not disputed — Maintained irreparable harm since evidence of loss of distinctiveness, dilution of mark, loss of goodwill, mistaken perception by public appellant stood behind respondent's products — Exclusivity of right of use conferred by Trade-marks Act, s. 19, presumption of infringement in s. 20 not creating presumption of existence, likelihood of irreparable harm — As no evidence of irreparable harm, requirements for interlocutory injunction not met.

Marques de commerce — Appel du refus d'une injonction interlocutoire au motif que l'appelante n'a pas établi l'existence d'un préjudice irréparable — L'appelante est propriétaire d'une marque de commerce enregistrée «Oasis», dont la validité n'est pas contestée — Elle soutient qu'il existe un préjudice irréparable parce qu'on a fait la preuve d'une perte du caractère distinctif de la marque de commerce, d'une dilution de cette marque, d'une perte d'achalandage et d'une perception erronée par le public que l'appelante se porte garante des produits de l'intimée — L'exclusivité d'emploi prévue à l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce et la présomption de contrefaçon de l'art. 20 ne font pas présumer l'existence ou la probabilité d'un préjudice irréparable — Comme il n'existe pas de

Practice — Costs — Appeal from order directing appellant to pay forthwith costs of unsuccessful motion for interlocutory injunction in trade-mark infringement action taxed at level higher than that stipulated in r. 407 — R. 401 imposing on motions judge duty to order payment of costs forthwith if satisfied motion should not have been brought — No discretion if condition met — But motions Judge erred in concluding application for interlocutory injunction should not have been brought — In view of legal uncertainty surrounding appellant's argument, short hearing, costs should follow outcome — Improper to raise level of costs — Unclear whether motions Judge considered explanation for delay in seeking interlocutory injunction, but not relevant — Departure from r. 407 containing punitive element not justified.

This was an appeal from the denial of an interlocutory injunction on the ground that the appellant had not established that it would suffer irreparable harm as a result of the respondents' activities, and from an order directing the appellant to pay forthwith costs taxed at a level higher than that mentioned in rule 407. The appellant is the owner of the registered trade-mark "Oasis" which it has used for over 30 years, the validity of which was not disputed. It argued that the exclusivity of its right of use conferred by *Trade-marks Act*, section 19 and the protection offered against infringement by section 20 meant that the infringement of a registered trade-mark, the validity of which was not in dispute, was irreparable harm *per se*. The appellant argued that *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League*, on which the motions Judge relied, was distinguishable on the ground that that case involved an unregistered trade-mark, and that *Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc.*, a case involving a disputed trade-mark which concluded that there must be clear proof that the victim would suffer irreparable harm, *a contrario* approved the principle of irreparable harm in the event of infringement of an undisputed registered trade-mark. Alternatively, it argued that as the owner of a registered trade-mark, it did not have to meet the same burden of proof in respect of irreparable harm as someone claiming under an unregistered mark, based on the infringement presumption in section 20. The appellant maintained that there was irreparable harm since there was evidence of loss of distinctiveness of its trade-mark "Oasis", a dilution of that mark, a loss of goodwill and a mistaken perception by the public that the appellant stood behind the respondent's products. The Motions Judge concluded that the evidence did not establish irreparable harm.

preuve de préjudice irréparable, les exigences applicables à l'octroi d'une injonction interlocutoire ne sont pas remplies.

Pratique — Frais et dépens — Appel d'une ordonnance enjoignant à l'appelante de payer immédiatement les dépens relatifs à une requête infructueuse visant l'obtention d'une injonction interlocutoire dans le cadre d'une action pour violation d'une marque de commerce, lesquels ont été taxés à un échelon supérieur à celui prévu à la règle 407 — La règle 401 impose au juge des requêtes l'obligation d'ordonner le paiement immédiat des dépens s'il est convaincu que la requête n'aurait pas dû être présentée — Il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire lorsque cette exigence est remplie — Mais, le juge des requêtes a commis une erreur quand elle a conclu que la demande d'injonction interlocutoire n'aurait pas dû être présentée — Compte tenu de l'incertitude juridique qui existe en ce qui touche l'argument de l'appelante et de la courte durée de l'audience, les dépens devraient suivre la cause — Il n'est pas approprié de hausser le niveau d'échelon des dépens — On ne sait pas vraiment si le juge des requêtes a pris en compte l'explication justifiant la demande d'injonction interlocutoire tardive, mais cela n'est pas pertinent — Cette dérogation à la règle 407 comporte un élément punitif qui n'est pas justifié.

Il s'agit d'un appel du refus d'une injonction interlocutoire au motif que l'appelante n'a pas établi qu'elle subirait un préjudice irréparable par suite des activités des intimées, et de l'ordonnance enjoignant à l'appelante de payer immédiatement les dépens taxés à un échelon supérieur à celui prévu à la règle 407. L'appelante est propriétaire de la marque de commerce enregistrée «Oasis» qu'elle exploite depuis plus de 30 ans et dont la validité n'est pas contestée. Elle prétend que l'exclusivité de son droit d'emploi conféré par l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* et la protection offerte contre la contrefaçon par le biais de l'article 20 font en sorte que la violation d'une marque de commerce enregistrée dont la validité n'est pas contestée constitue en soi un préjudice irréparable. L'appelante soutient que l'arrêt *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey*, sur lequel s'est appuyé le juge des requêtes, peut être distingué de la présente affaire parce qu'il porte sur une marque de commerce non enregistrée, et que l'arrêt *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.*, portant sur une marque de commerce contestée et où il a été conclu qu'il faut une preuve claire que la victime subirait un préjudice irréparable, a, *a contrario*, sanctionné le principe d'un préjudice irréparable en cas de violation d'une marque de commerce enregistrée qui n'est pas contestée. Subsidiairement, en se fondant sur la présomption de contrefaçon prévue à l'article 20, elle affirme que, en tant que propriétaire d'une marque de commerce enregistrée, elle n'est pas tenue, à l'égard du préjudice irréparable, au même fardeau de preuve que celui ou celle qui se réclame d'une marque de commerce non enregistrée. L'appelante prétend qu'il y a un préjudice irréparable parce qu'on a fait la preuve d'une perte du caractère distinctif de sa marque de commerce «Oasis»,

The appellant also submitted that the rule in a motion for an interlocutory injunction is that the costs of the motion follow the outcome of the principal action.

The issues were: (1) whether infringement of a registered trade-mark, the validity of which is not disputed, is irreparable harm; (2) whether the appellant had presented evidence of irreparable harm; and (3) whether costs should have been payable forthwith, at a level higher than that mentioned in rule 407.

Held, the appeal should be dismissed, except to vary the order so that the motion was dismissed with costs to follow.

(1) Whether the registered mark is disputed or not, the exclusivity of use mentioned in section 19, and the presumption of infringement in section 20 cannot create a presumption of the existence or likelihood of irreparable harm, namely damage that cannot be quantified in monetary terms or for which no remedy is possible. The applicant must present clear evidence that it would suffer damage and that the damage would be irreparable. The rights conferred by those sections do not diminish the burden on someone seeking such an injunction.

Nature Co. did not approve *a contrario* an exemption from presenting evidence of irreparable harm based on the infringement presumption contained in section 20. Such would be a far-reaching change regarding proof of an essential ingredient in the interlocutory injunction which would require a clear statement by the Court to that effect.

It would be improper to distinguish *Centre Ice* on the ground that the validity of the trade-mark is not disputed. Assuming that irreparable harm exists by exempting the party seeking an interlocutory injunction from presenting evidence of it would be to conclude that the remedy is appropriate and must be granted the moment a party alleging infringement asks for it. This conflicts with the very nature and purpose of the interlocutory injunction, which is a discretionary and equitable remedy, the obtaining of which depends on the likelihood of irreparable harm, which it would be unfair to assume in view of the drastic consequences, namely the prohibition of any commercial activity, that will result for the party against which the injunction is issued.

(2) No actual concrete evidence of harm or of the probability of such harm was presented.

d'une dilution de cette marque, d'une perte d'achalandage et d'une perception erronée par le public que l'appelante se porte garante des produits de l'intimée. Le juge des requêtes a conclu que la preuve n'établissait pas l'existence d'un préjudice irréparable.

L'appelante soutient également que, dans le cadre d'une requête visant l'obtention d'une injonction interlocutoire, le principe veut que les dépens de la requête suivent le sort de l'action principale.

Les questions litigieuses sont les suivantes: 1) la violation d'une marque de commerce enregistrée dont la validité n'est pas contestée constitue-t-elle un préjudice irréparable? 2) l'appelante a-t-elle fait la preuve d'un préjudice irréparable? et 3) les dépens devraient-ils être payables immédiatement et taxés à un échelon supérieur à celui prévu à la règle 407?

Arrêt: l'appel est rejeté, sauf pour ce qui est de la modification de l'ordonnance de façon à ce que la requête soit rejetée avec frais à suivre.

1) Que la marque enregistrée soit contestée ou non, l'exclusivité d'emploi prévue à l'article 19 et la présomption de contrefaçon de l'article 20 ne peuvent faire présumer l'existence ou la probabilité d'un préjudice irréparable, soit un préjudice qu'on ne peut quantifier du point de vue monétaire ou auquel il ne peut être remédié. Le demandeur doit démontrer clairement qu'il subirait un préjudice et que ce préjudice serait irréparable. Les droits conférés par ces articles ne diminuent en rien le fardeau qui échoit à celui ou celle qui sollicite une telle injonction.

L'arrêt *Nature Co.* n'a pas sanctionné, *a contrario*, une dispense de faire la preuve d'un préjudice irréparable à partir de la présomption de contrefaçon prévue à l'article 20. Il s'agirait là d'un changement profond quant à la preuve d'un élément essentiel du recours en injonction interlocutoire qui exigerait un énoncé clair de la Cour en ce sens.

Il ne serait pas approprié de distinguer l'arrêt *Centre Ice* de la présente affaire au motif que la validité de la marque de commerce n'est pas contestée. Présumer l'existence d'un préjudice irréparable en dispensant la partie qui sollicite l'injonction interlocutoire d'en faire la preuve c'est conclure que la réparation est appropriée et doit être accordée à partir du moment où une partie qui allègue une violation la demande. Cela va à l'encontre même de la nature et du but de l'injonction interlocutoire qui est une réparation discrétionnaire et équitable dont l'obtention est subordonnée à une probabilité de préjudice irréparable qu'il serait inéquitable de présumer étant donné les conséquences draconiennes, soit l'interdiction de mener toute activité commerciale, qui s'ensuivent pour la partie contre laquelle l'injonction est délivrée.

2) Aucune preuve réelle et concrète d'un préjudice irréparable ou de la probabilité d'un tel préjudice n'a été présentée.

(3) Rule 401 imposes on the motions Judge a duty to order payment of costs forthwith if the motions Judge is satisfied that the motion should not have been brought. Once the conditions imposed by rule 401 have been met there is no discretion to award costs, only a duty. The motions Judge erred in concluding that the application for an interlocutory injunction should not have been brought. The appellant's argument was not far-fetched and was based on several judgments of the Federal Court Trial Division and of other courts. It was not clear that *Centre Ice Ltd.* and *Nature Co.* had reversed this previous line of authority, in which case it would have sufficed for the appellant to present evidence of sufficient confusion, as it did, to bring into play the presumption in section 20, and so present evidence of irreparable harm. In view of the legal uncertainty surrounding the point, and the fact that the hearing was short, the motions Judge should have ordered that costs follow the outcome.

It was not proper to depart from rule 407 and raise the level of costs. The appellant's failure to promptly bring its action was not relevant to determining costs on an application for an interlocutory injunction, which must meet tests peculiar to itself. It was unclear whether the motions Judge considered the appellant's explanation as to why it delayed in bringing such a motion. Further, this departure from rule 407 contained a punitive element which was not justified.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 401, 407, Tariff B.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Mark Anthony Group, Inc. v. Vincor International Inc. (1998), 58 B.C.L.R. (3d) 124; 113 B.C.A.C. 280; 23 C.P.C. (4th) 232; 82 C.P.R. (3d) 541 (C.A.); *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (F.C.A.); *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.

DISTINGUISHED:

Thurston Hayes Developments Ltd. et al. v. Horn Abbot Ltd. et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 124 (F.C.A.);

3) La règle 401 impose au juge des requêtes l'obligation d'ordonner le paiement immédiat des dépens si le juge des requêtes est convaincu que la requête n'aurait pas dû être présentée. Une fois que les conditions imposées par la règle 401 sont remplies, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire d'accorder les dépens; il y a uniquement un devoir de le faire. Le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que la demande d'injonction interlocutoire n'aurait pas dû être présentée. La prétention de l'appelante n'était pas farfelue et s'appuyait sur plusieurs décisions qu'ont rendues la Section de première instance ainsi que d'autres juridictions. Il n'était pas évident que les arrêts *Centre Ice Ltd.* et *Nature Co.* avaient renversé cette jurisprudence antérieure, auquel cas il lui aurait suffi, comme elle l'a fait, d'apporter une preuve de confusion suffisante pour faire jouer la présomption de l'article 20 et ainsi faire la preuve d'un préjudice irréparable. Compte tenu de l'incertitude juridique qui existe en ce qui touche cette question et de la courte durée de l'audience, le juge des requêtes aurait dû ordonner que les dépens suivent le sort de la cause.

Il n'était pas approprié de déroger à la règle 407 et de hausser le niveau d'échelon des dépens. Le fait que l'appelante n'ait pas fait preuve de diligence dans la poursuite de son action n'est pas pertinent quant à la détermination des dépens dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire qui doit satisfaire à des critères qui lui sont propres. On ne sait pas vraiment si le juge des requêtes a pris en compte l'explication qu'a fournie l'appelante pour justifier la présentation tardive de cette requête. En outre, cette dérogation à la règle 407 comporte un élément punitif qui n'est pas justifié.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, art. 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196).
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 401, 407, tarif B.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Mark Anthony Group, Inc. v. Vincor International Inc. (1998), 58 B.C.L.R. (3d) 124; 113 B.C.A.C. 280; 23 C.P.C. (4th) 232; 82 C.P.R. (3d) 541 (C.A.); *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.); *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.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Thurston Hayes Developments Ltd. et al. c. Horn Abbot Ltd. et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 124 (C.A.F.);

Toronto-Dominion Bank v. Canada Trustco Mortgage Co. (1992), 40 C.P.R. (3d) 68 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 359; 141 N.R. 363 (F.C.A.).

REFERRED TO:

Syntex Inc. v. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.); *Syntex Inc. v. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139; 126 N.R. 122 (F.C.A.); *Imax Corp. v. Showmax Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 81 (F.C.T.D.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289; 83 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Coca-Cola Ltd. v. Pardhan* (1997), 75 C.P.R. (3d) 318; 134 F.T.R. 122 (F.C.T.D.); *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213; 44 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *Jercity Franchises Ltd. v. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289; 39 F.T.R. 315 (F.C.T.D.); *Pizza Pizza Ltd. v. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 F.C. 659; (1989), 27 C.I.P.R. 126; 27 C.P.R. (3d) 525; 32 F.T.R. 43 (T.D.); *Multi-marques Inc. v. Boulangerie Gadoua Ltée* (2000), 6 C.P.R. (4th) 239 (Que. Sup. Ct.); *Year 2000 Inc. v. Brisson* (1998), 81 C.P.R. (3d) 104; 65 O.T.C. 137 (Ont. Gen. Div.); *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 52; 259 N.R. 221 (F.C.A.); *Reynolds v. Canada (Minister of Foreign Affairs)*, [1995] F.C.J. No. 1612 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused [1997] 1 S.C.R. xi.

AUTHORS CITED

Cornish, Diane E. "Clear and Not Speculative; Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm" (1994), 10 *C.I.P.R.* 589.

APPEAL from the denial of an interlocutory injunction on the ground that the appellant had not established that it would suffer irreparable harm as a result of the respondents' activities, and from an order directing the appellant to pay forthwith costs taxed at a level higher than that mentioned in rule 407 (*A. Lassonde Inc. v. Island Oasis Canada Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (F.C.T.D.)). Appeal dismissed except to vary the order as to costs so that they follow.

APPEARANCES:

Bruno Barrette for appellant.
Marcus T. Gallie and *Mitchell B. Charness* for respondents.

Toronto-Dominion Bank c. Canada Trustco Mortgage Co. (1992), 40 C.P.R. (3d) 68 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 359; 141 N.R. 363 (C.A.F.).

DÉCISIONS CITÉES:

Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139; 126 N.R. 122 (C.A.F.); *Imax Corp. c. Showmax Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 81 (C.F. 1^{re} inst.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289; 83 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *Coca-Cola Ltd. c. Pardhan* (1997), 75 C.P.R. (3d) 318; 134 F.T.R. 122 (C.F. 1^{re} inst.); *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213; 44 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Jercity Franchises Ltd. c. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289; 39 F.T.R. 315 (C.F. 1^{re} inst.); *Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 C.F. 659; (1989), 27 C.I.P.R. 126; 27 C.P.R. (3d) 525; 32 F.T.R. 43 (1^{re} inst.); *Multi-marques Inc. c. Boulangerie Gadoua Ltée* (2000), 6 C.P.R. (4th) 239 (C.S. Qué.); *Year 2000 Inc. v. Brisson* (1998), 81 C.P.R. (3d) 104; 65 O.T.C. 137 (Div. gén. Ont.); *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 52; 259 N.R. 221 (C.A.F.); *Reynolds c. Canada (Ministre des Affaires étrangères)*, [1995] A.C.F. n° 1612 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1997] 1 R.C.S. xi.

DOCTRINE

Cornish, Diane E. «Clear and Not Speculative; Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm» (1994), 10 *R.C.P.I.* 589.

APPEL interjeté contre le refus d'une injonction interlocutoire au motif que l'appelante n'a pas établi qu'elle subirait un préjudice irréparable par suite des activités des intimées, et une ordonnance enjoignant à l'appelante de payer immédiatement les dépens taxés à un échelon supérieur à celui prévu à la règle 407 (*A. Lassonde Inc. c. Island Oasis Canada Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (C.F. 1^{re} inst.)). Appel rejeté, sauf pour ce qui est de la modification de l'ordonnance quant aux dépens: frais à suivre.

ONT COMPARU:

Bruno Barrette pour l'appelante.
Marcus T. Gallie et *Mitchell B. Charness* pour les intimées.

SOLICITORS OF RECORD:

Brouillette, Charpentier, Fortin, Montréal, for appellant.

Ridout & Maybee LLP, Ottawa, for respondents.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

[1] LÉTOURNEAU J.A.: The appellant was denied an interlocutory injunction on the ground that it had not submitted evidence that was clear and not speculative that it would suffer irreparable harm as a result of the respondents' activities. It appealed this decision and the order of McGillis J. [(2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (F.C.T.D.)] directing it to pay forthwith costs taxed at a level higher than that mentioned in rule 407 of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106] (the Rules), namely column IV instead of column III of Tariff B.

[2] The Motions Judge based her decision on the rules laid down by this Court in *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League et al.* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34, at page 50 (F.C.A.). She reproduced [at paragraph 9] the following passage from the reasons of our brother Heald J.A., at pages 52 to 54:

Irreparable harm

This court has spoken often on this issue in recent years. In the case of *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.), at p. 57, Chief Justice Thurlow relying on the view expressed by Lord Diplock in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 397 (H.L.), at p. 408, adopted the requirement of irreparable harm, "by which I mean harm in respect of which the damages recoverable at law would not be an adequate remedy", as an essential ingredient in establishing a claim for interlocutory injunctive relief.

The *Cutter* decision was followed by the *Imperial Chemical Industries Co.* case in 1989 where it was said: "The jurisprudence in this court establishes that the evidence as to irreparable harm must be clear and not speculative." (*Imperial Chemical Industries PLC v. Apotex Inc.* (1989), 27 C.P.R. (3d) 345, at p. 351, [1990] 1 F.C. 221, 26 C.I.P.R. 1 (C.A.)) Coming after the decision in *Imperial Chemical* was the *Syntex* decision in 1991: *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, at p. 135, 126 N.R. 114, 51

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Brouillette, Charpentier, Fortin, Montréal, pour l'appelante.

Ridout & Maybee LLP, Ottawa, pour les intimées.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

[1] LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: L'appelante s'est vue refuser une injonction interlocutoire au motif qu'elle n'a pas produit de preuve claire et irrésistible qu'elle subirait un préjudice irréparable par suite des activités des intimées. Elle en appelle de cette décision ainsi que de l'ordonnance du juge McGillis [(2000), 5 C.P.R. (4th) 165 (C.F. 1^e inst.)] la condamnant au paiement immédiat des frais taxés à un échelon supérieur à celui prévu à la règle 407 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106] (les règles), soit la colonne IV au lieu de la colonne III du Tariff B.

[2] Le juge des requêtes a fondé sa décision sur les principes énoncés par notre Cour dans l'arrêt *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey et autre* (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (à la page 50) (C.A.F.). Elle reproduit [au paragraphe 9] le passage suivant des motifs de notre collègue, le juge Heald, J.C.A., aux pages 52 à 54:

Préjudice irréparable

Notre Cour s'est souvent prononcée sur cette question au cours des dernières années. Dans le jugement *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.A.F.), à la page 57, le juge en chef Thurlow s'est rallié à l'opinion exprimée par lord Diplock dans l'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 397 (C.L.), à la page 408, et a conclu que, pour établir son droit à une injonction interlocutoire, il est essentiel de faire la preuve d'un préjudice irréparable «[. . .] c'est-à-dire [d']un préjudice que des dommages-intérêts recouvrables par voie de droit ne pourraient compenser».

L'arrêt *Cutter* a été suivi par l'arrêt *Imperial Chemical Industries Co.* de 1989 dans lequel la Cour a déclaré: «Il ressort de la jurisprudence de cette Cour que la preuve du préjudice irréparable doit être claire et ne pas tenir de la conjecture» (*Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.* (1989), 27 C.P.R. (3d) 345, à la page 351, [1990] 1 C.F. 221, 26 C.I.P.R. 1 (C.A.)). La décision *Syntex* de 1991 a été prononcée après l'arrêt *Imperial Chemical: Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129, à la page

F.T.R. 299n. In *Syntex*, this court held that the finding by the trial judge that the applicant would be likely to suffer irreparable harm was insufficient to warrant the granting of an interlocutory injunction. The use of the tentative expression "is likely" was not correct in view of the court's earlier jurisprudence, *supra*. It was necessary for the evidence to support a finding that the applicant would suffer irreparable harm.

The next relevant decision was the *Nature Co.* case in 1992: *Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, at p. 367, 141 N.R. 363, 54 F.T.R. 240n (C.A.). In that case, Mr. Justice Stone, speaking for the court refused the request for an interlocutory injunction because "the evidence did not clearly show that [irreparable harm] would result".

On the evidence adduced herein, the learned motions judge found that the appellant's use of the trade name Centre Ice was confusing to the public. In my view, this conclusion was reasonably open to him on this record. He then went on to state (A.B., vol. 2, p. 741 [*ante*, p. 48]):

As well, there is evidence, that this confusion has resulted in members of the public being discontent [*sic*] 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.

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 *Good Neighbour Fast Food Stores Ltd. v. Petro-Canada Inc.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 63, at pp. 63-64, 82 A.R. 79, 7 A.C.W.S. (3d) 148. Kerans J.A. speaking for the court said:

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

135, 126 N.R. 114, 51 F.T.R. 299n. Dans l'arrêt *Syntex*, notre Cour a statué que la conclusion du juge de première instance suivant laquelle le requérant subirait probablement un préjudice irréparable était insuffisante pour justifier le prononcé d'une injonction interlocutoire. L'emploi du terme «probablement» était incorrect, compte tenu de la jurisprudence antérieure précitée de la Cour. Il était nécessaire que la preuve permette de conclure que le requérant subirait un préjudice irréparable.

La décision pertinente suivante est l'arrêt *Nature Co.* de 1992: *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359, à la page 367, 141 N.R. 363, 54 F.T.R. 240n (C.A.). Dans cet arrêt, le juge Stone, qui s'exprimait au nom de la Cour, a rejeté une demande d'injonction interlocutoire parce que «[...] la preuve n'établissait pas catégoriquement qu'un tel préjudice serait infligé à l'intimée».

Compte tenu des éléments de preuve présentés en l'espèce, le juge des requêtes a conclu que l'emploi que les appelantes faisaient du nom commercial «Centre Ice» créait de la confusion au sein du public. À mon avis, il lui était raisonnablement loisible de tirer cette conclusion compte tenu du présent dossier. Il a poursuivi en disant (Dossier d'appel, vol. 2, à la page 741 [*ante*, à la page 48]):

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.

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 Neighbor Fast Food Stores Ltd.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 63, aux pages 63 et 64, 82 A.R. 79, 7 A.C.W.S. (3d) 148, dans lequel le juge d'appel Kerans a déclaré, au nom de la Cour:

[TRADUCTION]

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».

ordinary course, is fairly readily calculable and therefore can be fairly compensated for in damages.

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. The only evidence relating to irreparable harm is contained in the affidavit of Bruce Jones, a director and officer of the respondent (A.B., vol. 1, p. 31). In para. 49 of that affidavit, Mr. Jones deposed: "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." 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 (para. 40). However, 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.

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.

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. Le seul élément de preuve relatif au préjudice irréparable se trouve dans l'affidavit de M. Bruce Jones, un des dirigeants et administrateurs de l'intimée (Dossier d'appel, vol. 1, à la page 31). Au paragraphe 49 de cet affidavit, M. Jones déclare: [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». 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 marché (paragraphe 40). 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'achalan-

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: see the *Nature Co.* case, p. 367, *per* Stone J.A. 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.

Appellant's arguments

[3] On the dismissal as such of the motion for an interlocutory injunction, the appellant persuasively and ably argued that the motions Judge had erred in two respects: first, as to the rule of law applicable in the case at bar, and second, as to the evidentiary force of the evidence of irreparable harm it submitted in support of its motion. On the question of costs, it added that the Judge did not exercise her discretion judicially.

[4] The appellant's argument concerning the applicable rule of law is not without merit. It is owner of the registered trade-mark "Oasis" which it has used for over 30 years. Its validity was not in any way disputed by the respondents. Under sections 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] and 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act), it has the exclusive right to use this mark anywhere in Canada. A presumption of infringement also exists in its favour once it is established that the respondents are selling or distributing products or services creating confusion with its registered trade-mark. The exclusivity of its right of use conferred by section 19 of the Act and the protection offered against infringement by the presumption in section 20, the appellant argued, meant that the infringement of a registered trade-mark the validity of which is not in dispute is irreparable harm *per se*. The absence of any challenge or the recognition of its registered trade-mark by the respondents, it

dage 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: voir l'affaire *Nature Co.*, à la page 367, le juge Stone. 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.

Les prétentions de l'appelante

[3] En ce qui a trait au rejet proprement dit de la demande d'injonction interlocutoire, l'appelante soumet avec conviction et habileté que le juge des requêtes s'est méprise à deux niveaux: premièrement quant à la règle de droit applicable en l'espèce et, deuxièmement, quant à la force probante de la preuve de préjudice irréparable qu'elle a déposée au soutien de sa demande. Elle ajoute relativement aux frais que la juge n'a pas exercé judiciairement sa discrétion.

[4] La prétention de l'appelante quant à la règle de droit applicable ne manque pas d'attrait. Elle est propriétaire de la marque de commerce enregistrée «Oasis» qu'elle exploite depuis plus de 30 ans. Sa validité n'est aucunement contestée par les intimées. En vertu des articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (Loi), elle possède le droit exclusif d'employer cette marque partout au Canada. En outre, il existe en sa faveur une présomption de contrefaçon à partir du moment où il est établi que les intimées vendent ou distribuent des produits ou des services qui créent de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée. L'exclusivité de son droit d'emploi conféré par l'article 19 de la Loi et la protection offerte contre la contrefaçon par le biais de la présomption de l'article 20, soutient l'appelante, font en sorte que la violation d'une marque de commerce enregistrée dont la validité n'est pas contestée

maintained, provides a basis for distinguishing *Centre Ice Ltd.*, *supra*, where the issue turned on an unregistered trade-mark.

[5] It submitted that in *Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359 (F.C.A.), this Court *a contrario* approved the principle of irreparable harm in the event of infringement of a registered trade-mark that is not disputed.

[6] Alternatively, it argued that the presumption created in section 20 of the Act alleviates the burden of proof which it must discharge regarding irreparable harm. In other words, as owner of a registered trade-mark it does not have to meet the same burden of proof in respect of irreparable harm as someone who is claiming under an unregistered trade-mark.

[7] The appellant did not expand on the content of this alleged burden nor the extent of the alleviation. In any event, applying this concept of a reduced burden, it maintained that the motions Judge should have concluded that there was irreparable harm since there was evidence of a loss of distinctiveness of its trade-mark "Oasis", a dilution of that mark, a loss of goodwill and a mistaken perception by the general public and its customers that the appellant endorsed and stood behind the respondent's products.

[8] I have set out the appellant's arguments in detail so as to avoid any misunderstanding as to what was argued and what will be decided by this Court.

Analysis

Whether infringement of a registered trade-mark, the validity of which is not disputed, is irreparable harm

[9] I feel that an initial argument by the appellant should be dismissed forthwith. *Nature Co. v. Sci-Tech Educational Inc.*, *supra*, adopted the burden of proof

constitue en soi un préjudice irréparable. L'absence de contestation ou la reconnaissance par les intimées de sa marque enregistrée permet, dit-elle, de distinguer l'arrêt *Centre Ice Ltd.*, précité, où le litige portait sur une marque de commerce non-enregistrée.

[5] Elle soumet que notre Cour dans l'arrêt *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.) a, *a contrario*, sanctionné le principe d'un préjudice irréparable en cas de violation d'une marque de commerce enregistrée qui n'est pas contestée.

[6] À titre subsidiaire, elle prétend que la présomption établie par l'article 20 de la Loi allège le fardeau de preuve qu'elle doit assumer au niveau du préjudice irréparable. En d'autres termes, comme propriétaire d'une marque de commerce enregistrée, elle ne serait pas tenue, à l'égard du préjudice irréparable, au même fardeau de preuve que celui qui se réclame d'une marque de commerce non-enregistrée.

[7] L'appelante n'a précisé ni le contenu de ce fardeau allégé, ni l'ampleur de l'allègement. Quoiqu'il en soit, appliquant cette notion de fardeau diminué, elle soutient que la juge des requêtes aurait dû conclure à l'existence d'un préjudice irréparable puisque la preuve fut faite d'une perte du caractère distinctif de sa marque de commerce «Oasis», d'une dilution de cette marque, d'une perte d'achalandage et d'une perception erronée par le grand public et sa clientèle que l'appelante endosse et se porte garante des produits de l'intimé.

[8] Je me suis permis d'explicitier les arguments de l'appelante pour éviter toute équivoque sur ce qui est plaidé et sur ce qui sera décidé par notre Cour.

Analyse

La violation d'une marque de commerce enregistrée dont la validité n'est pas contestée constitue-t-elle un préjudice irréparable?

[9] Je crois qu'il y a lieu d'écartier tout de suite une première prétention de l'appelante. L'arrêt *Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc.*, précité, adopte le fardeau

applied in *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.), and *Syntex Inc. v. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139 (F.C.A.), and concluded that with respect to irreparable harm there had to be clear proof that the victim would suffer such damage: conjecture and speculation did not suffice. It is true that this requirement was reaffirmed in the context of a suit in which the registered trade-mark was disputed. However, I do not think it is reasonable to conclude, as the appellant did, that this decision approves *a contrario* an exemption from presenting evidence of irreparable harm based on the infringement presumption contained in section 20 of the Act. This is a far-reaching change regarding proof of an essential ingredient in the interlocutory injunction which, in my opinion, for it to apply would require a clear statement by the Court to this effect.

[10] That said, I agree with the appellant that the facts of the case at bar, in which the registered trade-mark is not disputed, allow it to distinguish *Centre Ice Ltd.*, *supra*, and perhaps to dispense with the requirements made in that case regarding the burden of proof of irreparable harm. However, a fundamental question remains: is it proper to do so? After careful thought, I have come to the conclusion that it is not for the following reason.

[11] In determining this question we should not lose sight of the remedy sought and the purpose which the procedure in question seeks to achieve. The appellant applied for an interlocutory injunction, that is an injunction that would prevent it from suffering irreparable harm while it is awaiting a final ruling on its rights. That is the very essence of the action taken and the remedy desired. In such circumstances, assuming that irreparable harm exists by exempting the party seeking the remedy from presenting evidence of it would be for all practical purposes to conclude that the remedy is appropriate and must be granted the moment a party alleging an infringement of its rights asks for it. This conflicts with the very nature and purpose of the interlocutory injunction, which is a discretionary and equitable remedy, the obtaining of which depends on the likelihood of irreparable harm, which it would be unfair to assume in view of the

de preuve appliqué dans les arrêts *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.) et *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 139 (C.A.F.) et conclut qu'en ce qui a trait aux dommages irréparables, il faut une preuve claire que la victime subirait de tels dommages: conjectures et spéculations ne suffisent pas. Il est vrai que cette exigence fut réaffirmée dans le contexte d'une poursuite où la marque de commerce enregistrée était contestée. Mais je ne crois pas qu'il soit raisonnable de conclure, comme le fait l'appelante, que cette décision sanctionne, *a contrario*, une dispense de faire la preuve d'un préjudice irréparable à partir de la présomption de contrefaçon prévue à l'article 20 de la Loi. Il s'agit là d'un changement profond quant à la preuve d'un élément essentiel du recours en injonction interlocutoire qui, à mon avis pour s'opérer, requiert un énoncé clair de la Cour en ce sens.

[10] Ceci dit, je suis d'accord avec l'appelante que les faits de la présente cause où la marque de commerce enregistrée n'est pas contestée permettent de distinguer l'arrêt *Centre Ice Ltd.*, précité, et peut-être d'écarter les exigences qu'il formule quant au fardeau de preuve d'un préjudice irréparable. Une question fondamentale demeure toutefois: est-il opportun de le faire? Après mûre réflexion, j'en suis venu à la conclusion que non pour la raison suivante.

[11] Il ne faut pas, dans la détermination de cette question, perdre de vue le remède demandé et la finalité recherchée par la procédure invoquée. L'appelante demande une injonction interlocutoire, i.e., une injonction qui empêcherait qu'elle ne subisse un préjudice irréparable pendant qu'elle attend une adjudication finale sur ses droits. Il s'agit là de l'essence même de la procédure prise et du remède sollicité. Présumer en pareille circonstance l'existence d'un préjudice irréparable en dispensant la partie qui désire le remède d'en faire la preuve, c'est conclure, à toute fin pratique, que le remède est approprié et doit être accordé à partir du moment où une partie qui allègue une violation présumée de ses droits le demande. Or, cela va à l'encontre même de la nature et du but de l'injonction interlocutoire qui est un remède discrétionnaire et équitable dont l'obtention est subordonnée à une probabilité de préjudice irréparable qu'il

drastic consequences, namely the prohibition of any commercial activity, that will result for the party against which the injunction is issued.

[12] This specific argument by the appellant based on sections 19 and 20 of the Act was considered and dismissed by the British Columbia Court of Appeal in *Mark Anthony Group, Inc. v. Vincor International Inc.* (1998), 58 B.C.L.R. (3d) 124. I note in passing that this is a reported case which none of the counsel for the parties drew to the Court's attention.

[13] After noting that the appellant's position appeared to be that no competitor could use a name alleged to cause confusion pending the trial of whether such use constituted infringement, MacFarlane J.A. wrote, at paragraph 32, in concise and clear language which I endorse:

The purpose of an interlocutory injunction is not to prevent competition but to provide an equitable remedy designed to protect the parties pending a final determination of a serious question. It is designed to prevent irreparable harm. It is a discretionary remedy. Whether it is granted or not is to be determined on a case by case basis with a view to providing a just and convenient result. The bare fact that the applicant has a registered trade-mark does not necessarily provide a basis for prohibiting competition pending trial.

[14] In my opinion, the exclusivity of use mentioned in section 19 of the Act and the presumption of infringement in section 20 may contribute, in a motion for an interlocutory injunction, to making the seriousness of the question for decision clear beyond any doubt: however, whether the registered mark is disputed or not, they cannot create a presumption of the existence or likelihood of damage, still less that there is irreparable harm within the meaning of *RJR—MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1994], 1 S.C.R. 311, namely damage that cannot be quantified in monetary terms or for which no remedy is possible. The victim must present clear evidence that it would suffer damage and that the damage would be irreparable. Similarly, the rights conferred by those sections do not reduce or diminish in any way the burden that falls on someone seeking such an injunction.

serait inéquitable de présumer étant donné la conséquence drastique, soit l'interdiction de cesser toute activité commerciale, qui s'ensuit pour celui contre qui l'injonction est émise.

[12] Cet argument précis de l'appelante fondé sur les articles 19 et 20 de la Loi a été considéré et rejeté par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire *Mark Anthony Group, Inc. v. Vincor International Inc.* (1998), 58 B.C.L.R. (3d) 124. Je note en passant qu'il s'agit d'une cause répertoriée qu'aucun des procureurs des parties n'a portée à notre attention.

[13] Après avoir noté que la position de l'appelante postule qu'un compétiteur ne peut utiliser un nom qui, selon elle, crée de la confusion pendant qu'elle s'adresse aux tribunaux pour faire valider sa prétention, le juge d'appel MacFarlane écrit, au paragraphe 32, en des termes succincts et limpides que j'endorsse:

[TRADUCTION] L'objet de l'injonction interlocutoire ne consiste pas à empêcher la concurrence, mais à fournir un recours en *equity* visant à protéger les parties avant qu'une décision finale ne soit rendue sur une question grave. Elle vise à empêcher qu'il y ait préjudice irréparable. Il s'agit d'une réparation discrétionnaire. Il faut déterminer si elle doit être accordée ou non selon les faits de l'espèce afin d'en arriver à un résultat juste et pratique. Le seul fait que le demandeur ait une marque de commerce déposée ne constitue pas nécessairement un motif d'interdiction de faire concurrence avant la tenue du procès.

[14] À mon avis, l'exclusivité d'emploi prévue à l'article 19 de la Loi et la présomption de contrefaçon de l'article 20 peuvent, dans un recours en injonction interlocutoire, contribuer à faire ressortir indubitablement le sérieux de la question à trancher. Mais, que la marque enregistrée soit contestée ou non, ils ne peuvent faire présumer l'existence ou la probabilité d'un dommage, encore moins qu'il s'agit d'un dommage irréparable au sens de l'arrêt *RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311, soit un dommage qu'on ne peut quantifier en termes monétaires ou auquel il ne peut être remédié. La preuve doit être faite clairement par la victime qu'elle subirait un dommage et que ce dommage serait irréparable. De même, les droits conférés par ces articles n'atténuent ou ne diminuent en rien le fardeau qui échoit à celui qui sollicite une telle injonction.

[15] In reaching this conclusion, I hasten to add that I make no ruling on cases in which an application for an injunction is brought *quia timet* when the person against whom the injunction is sought has not yet begun operating his business, so that there is no actual evidence of harm: see *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.), at page 325; *Imax Corp. v. Showmax, Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 81 (F.C.T.D.), at paragraphs 30 to 36. Different factors may apply in this type of situation. It is not necessary to consider these as, in the case at bar, the issue between the parties dates back to 1991 and the respondents have carried on their activities in Canada since at least 1997, according to the appellant, and since 1985, according to the respondents themselves.

Whether the motions Judge erred when she concluded that the appellant had not presented evidence of irreparable harm

[16] The Motions Judge dealt with the appellant's allegations that the respondents' activities, if not temporarily suspended, would entail a permanent loss of market, a loss of goodwill or reputation, a loss of distinctiveness, a weakening of its mark and an actual loss of sales.

[17] Quite properly relying on the rules in *Centre Ice Ltd.* that: (a) a finding of confusion between competing products does not necessarily lead to loss of goodwill; (b) the existence of confusion does not mean there has necessarily been irreparable harm; and (c) a loss of goodwill does not *per se* establish that the victim of the loss suffered irreparable harm, she proceeded to review the evidence in the record. She concluded from that analysis of the evidence that the latter contained several allegations of irreparable harm or fear of such harm, but no specific and persuasive evidence to that effect in support of the allegations. In other words, the appellant in her opinion alleged the existence and fear of irreparable harm but did not establish it. This passage from paragraph 13 of her decision is a clear summary of her position:

[15] En concluant de cette façon, je m'empresse d'ajouter que je ne me prononce pas sur les cas où une demande d'injonction est faite *quia timet* alors que la personne contre qui l'injonction est demandée n'a pas encore commencé l'exploitation de son commerce de sorte qu'il n'existe pas de preuve de dommage actuel; voir *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 325; *Imax Corp. c. Showmax, Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 81 (C.F. 1^{re} inst.) aux paragraphes 30 à 36. Différentes considérations peuvent s'appliquer dans ce genre de situations. Il n'est pas nécessaire de les examiner car, en l'instance, le litige entre les parties remonte à 1991 et les intimées auraient exercé leurs activités au Canada depuis au moins 1997 selon l'appelante et depuis 1985 selon les intimées elles-mêmes.

La juge des requêtes s'est-elle méprise lorsqu'elle a conclu que l'appelante n'avait pas fait la preuve d'un préjudice irréparable?

[16] La juge des requêtes s'est penchée sur les allégations de l'appelante que les activités des intimées entraîneraient, si elles ne sont pas suspendues temporairement, une perte permanente de marché, une perte d'achalandage ou de réputation, une perte de spécificité, un affaiblissement de sa marque et une perte réelle de ventes.

[17] Guidée à juste titre par les principes de l'arrêt *Centre Ice Ltd.* selon lesquels a) une conclusion de confusion entre des produits concurrents n'entraîne pas nécessairement une perte d'achalandage; b) l'existence d'une confusion ne permet pas de supposer qu'il y a nécessairement un préjudice irréparable; et c) une perte d'achalandage n'établit pas, en soi, que la victime de cette perte a subi un préjudice irréparable, elle a procédé à une révision des éléments de preuve au dossier. Elle a conclu de cette analyse de la preuve que celle-ci contenait plusieurs affirmations d'un préjudice irréparable ou d'une crainte d'un tel préjudice, mais aucune preuve concrète et convaincante en ce sens qui appuyait ces affirmations. En d'autres termes, l'appelante a, selon elle, affirmé l'existence et la crainte d'un préjudice irréparable, mais ne l'a pas démontré. Cet extrait au paragraph 13 de sa décision résume bien sa position:

In support of his submissions on irreparable harm, counsel for Lassonde also relied on the affidavit evidence of Mr. Bastien and Jean Gattuso, the president of Lassonde. However, as in *Centre Ice*, that evidence does not establish that Island Oasis Canada's activities have "impeached or lessened" Lassonde's reputation or resulted in a loss of sales or customers. Indeed, as in *Centre Ice*, the many statements in those affidavits that Lassonde will suffer irreparable harm by a loss of permanent market share, a loss of goodwill or reputation, a loss of distinctiveness, or a dilution of its trademark are unsupported by any clear evidence. Despite the extensive volume of material filed by Lassonde on its motion, there is, as in *Centre Ice*, "a notable absence" of any clear evidence of irreparable harm.

[18] She came to this conclusion after also analysing and discussing the evidentiary value of certain evidence submitted by the appellant regarding the loss of distinctiveness of its mark and the loss of goodwill the appellant claimed to have suffered.

[19] Similarly I conclude that, without saying so expressly, she was not persuaded that, if damage were to result from the respondents' activities, it would be irreparable. As she said at paragraph 14 of her decision, there is not a scintilla of evidence in the record to indicate that the respondents were unable to pay damages.

[20] I have carefully examined and scrutinized the evidence in the record to see whether, as the appellant alleged, the motions Judge erred as to the scope and evidentiary value of that evidence. I have come to the same conclusion as she did: an allegation of irreparable harm was made and repeated by the appellant, but no actual concrete evidence of harm was presented, or of the probability of such harm.

Costs

[21] Under rule 401, the Motions Judge could award costs on the motion and fix their amount. However, she had to order immediate payment if she was

Pour étayer ses arguments sur le préjudice irréparable, l'avocat de Lassonde s'est également fondé sur les témoignages par affidavit de M. Bastien et de Jean Gattuso, le président de Lassonde. Cependant, comme c'était le cas dans l'affaire *Centre Ice*, ces éléments de preuve n'établissent pas que les activités de Island Oasis du Canada auraient «attaqué ou amoindri» la réputation de Lassonde, ni qu'elles auraient entraîné une perte de ventes ou de clientèle. En effet, comme c'était le cas dans l'affaire *Centre Ice*, les nombreuses déclarations, que contiennent ces affidavits, selon lesquelles Lassonde subira un préjudice irréparable par suite d'une perte permanente d'une part de marché, d'une perte d'achalandage ou de réputation, d'une perte de spécificité, ou d'un affaiblissement de sa marque de commerce, ne sont pas étayées par de quelconques éléments de preuve claire. Malgré le très grand nombre de documents que Lassonde a déposés pour étayer sa demande, on constate, comme on l'a fait dans *Centre Ice*, «qu'il manque de toute évidence» des éléments de preuve clairs établissant l'existence d'un préjudice irréparable.

[18] Elle en est venue à cette conclusion après avoir analysé et discuté aussi la valeur probante des quelques éléments de preuve fournis par l'appelante relativement à la perte de spécificité de sa marque ainsi qu'à la perte d'achalandage que l'appelante prétend avoir subies.

[19] De même, sans le dire expressément, je crois comprendre qu'elle n'était pas convaincue que, si des dommages devaient résulter des activités des intimées, ceux-ci seraient irréparables. Comme elle le dit au paragraphe 14 de sa décision, le dossier ne contient pas la moindre parcelle de preuve établissant que les intimées seraient incapables de payer des dommages-intérêts.

[20] J'ai examiné et scruté minutieusement la preuve au dossier pour déterminer si, comme le prétend l'appelante, la juge des requêtes s'est méprise quant à la portée et quant à la valeur probante de celle-ci. J'en suis venu à la même conclusion qu'elle: une affirmation soutenue et réitérée par l'appelante d'un préjudice irréparable, mais aucune preuve réelle et concrète de celui-ci ou de la probabilité d'un tel préjudice.

Les dépens

[21] La juge des requêtes pouvait, en vertu de la règle 401, adjuger des dépens sur la requête et en fixer le montant. Toutefois, elle devait en ordonner le

satisfied that the motion should not have been brought. Similarly, under rule 407 she could order that costs be taxed at a level higher than that which would ordinarily apply under rule 407. It is worth setting out the text of the two rules:

401. (1) The Court may award costs of a motion in an amount fixed by the Court.

(2) Where the Court is satisfied that a motion should not have been brought or opposed, the Court shall order that the costs of the motion be payable forthwith.

...

407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

(a) Costs payable forthwith

[22] The appellant argued that in an interlocutory injunction the rule is that the costs of the motion follow the outcome of the principal action. It based its argument on this Court's judgment in *Thurston Hayes Developments Ltd et al. v. Horn Abbot Ltd. et al.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 124 (F.C.A.), in which Urie J.A. concluded that ordering payment of costs forthwith amounted to imposing a penalty by assuming that the defence presented to the action was not valid. At page 126, he wrote: "to make such an award at this stage, necessarily assumes that the appellants are guilty of, or are likely to be found guilty of, the infringements alleged by the respondents and, should be penalized therefor despite the fact that it is quite possible that they may successfully defend the action at trial. We do not believe that to impose such a penalty is a proper exercise of a judicial discretion. It is more appropriate, in our view, for the award to be 'costs in the cause'". See also *Coca-Cola Ltd. v. Pardhan* (1997), 75 C.P.R. (3d) 318 (F.C.T.D.).

[23] This rule was followed in *Toronto-Dominion Bank v. Canada Trustco Mortgage Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 68 (F.C.T.D.), where, as in the case at bar, the application for an interlocutory injunction had been dismissed. At page 70, Strayer J. dismissed as

paiement immédiat si elle était convaincue que la requête n'aurait pas dû être présentée. De même, elle pouvait, en vertu de la règle 407, ordonner que les frais soient taxés à un échelon supérieur à celui qui découlerait normalement de la règle 407. Il est utile de reproduire le texte des deux règles:

401. (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu'elle fixe.

(2) Si la Cour est convaincue qu'une requête n'aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.

[. . .]

407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

a) Le paiement immédiat des dépens

[22] L'appelante soutient qu'en matière d'injonction interlocutoire, le principe veut que les dépens de la demande suivent le sort de l'action principale. Elle fonde sa prétention sur l'arrêt de notre Cour dans l'affaire *Thurston Hayes Developments Ltd. et al. c. Horn Abbot Ltd. et al.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 124 (C.A.F.) où le juge Urie a conclu que d'ordonner le paiement immédiat des dépens équivalait à imposer une pénalité en présumant du démerite de la défense soulevée à l'encontre de l'action. À la page 126, il écrit: «pour être en mesure d'adjuger ainsi à cette étape, il faut nécessairement présumer que les appelants sont coupables ou encore qu'ils seront, selon toute probabilité, trouvés coupables de la contrefaçon alléguée par les intimées et donc qu'ils devraient être pénalisés en dépit du fait qu'il n'est pas du tout exclu qu'ils obtiennent gain de cause en défense lors de l'instruction de l'action intentée contre eux. Nous ne croyons pas que la décision d'imposer une telle pénalité relève d'un exercice adéquat de la discrétion judiciaire. Il est plus approprié, à notre avis, que l'adjudication soit "dépens à suivre"». Voir aussi l'arrêt *Coca-Cola Ltd. c. Pardhan* (1997), 75 C.P.R. (3d) 318 (C.F. 1^{re} inst.).

[23] Ce principe fut suivi dans l'arrêt *Banque Toronto-Dominion c. Hypothèques Trustco Canada* (1992), 40 C.P.R. (3d) 68 (C.F. 1^{re} inst.) où cette fois, comme en l'espèce, la demande d'injonction interlocutoire avait été rejetée. À la page 70, le juge Strayer

follows the defendant's attempt to distinguish *Thurston Hayes Developments Ltd.*, *supra*:

Counsel for the defendant in the present case sought to distinguish this decision on the basis that it involved a successful plaintiff rather than a successful defendant at the interlocutory injunction stage. It appears to me that the rationale expressed in the passage quoted above would apply equally to a successful defendant, namely, that to grant him costs now assumes that he is going to succeed at trial. After trial it may well turn out that the plaintiff was fully justified in complaining of the defendant's activities. The Court of Appeal in its decision was, I believe, declining to treat the merits of the request for an injunction pending trial as separate from the merits of the action itself. On the basis of that rationale then the defendant should not normally have its costs on the interlocutory injunction regardless of the outcome of the case.

[24] With respect, I do not feel that this rule relied on by the appellant is still applicable in view of the second paragraph of rule 401. The latter imposes on the motions judge a duty to order payment of costs forthwith if the condition mentioned is met, namely in the case at bar that the Motions Judge was satisfied that the motion should not have been brought. It is thus no longer correct to speak of the exercise of judicial discretion when the power to award costs has been transformed into a duty once the conditions imposed by the rule have been met.

[25] That said, I feel that in the circumstances the Motions Judge erred when she concluded that this was a case in which the application for an interlocutory injunction should not have been brought.

[26] The appellant's argument that in the absence of any challenge as to the validity of its registered mark an infringement constituted irreparable harm *per se* is not far-fetched and was based on several judgments of the Trial Division and of other courts: see *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (F.C.T.D.); *Jercity Franchises Ltd. v. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.); *Pizza Pizza Ltd. v. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 F.C. 659 (T.D.); *Multi-marques Inc. v. Boulangerie Gadoua Ltée* (2000), 6 C.P.R. (4th) 239 (Que. Sup.

rejette en ces termes la tentative de la défenderesse de distinguer l'arrêt *Thurston Hayes Developments Ltd.*, précité:

L'avocat de la demanderesse en l'espèce a cherché à montrer que cette décision présentait des caractéristiques différentes de la présente affaire car c'était la demanderesse qui avait eu gain de cause, à l'étape de l'injonction interlocutoire, et non la défenderesse. Il me semble que le raisonnement tenu dans le passage précité s'appliquerait de la même façon dans le cas où la défenderesse aurait eu gain de cause: c'est-à-dire que pour lui adjuger les dépens maintenant, il faut présumer qu'elle aura gain de cause à l'instruction. Après l'instruction, il peut bien s'avérer que la demanderesse avait tout à fait raison de se plaindre des activités de la défenderesse. Dans sa décision, la Cour d'appel a refusé, selon moi, de considérer que le fond de la demande d'injonction avant le procès était différent du fond de l'action elle-même. Vu ce raisonnement, il n'y a pas lieu normalement d'adjuger à la défenderesse les dépens de l'injonction interlocutoire peu importe l'issue de la cause.

[24] Avec respect, je ne crois pas que ce principe invoqué par l'appelante soit encore applicable compte tenu du deuxième paragraphe de la règle 401. En effet, ce dernier impose au juge des requêtes l'obligation d'ordonner le paiement immédiat des frais si la condition qui s'y trouve est remplie, soit en l'espèce que la juge des requêtes doit être convaincue que la requête n'aurait pas dû être présentée. Il n'est plus exact alors de parler de l'exercice d'une discrétion judiciaire lorsque le pouvoir d'adjuger les dépens se transforme en un devoir une fois que les conditions imposées par la règle sont satisfaites.

[25] Ceci dit, je crois que, dans les circonstances, la juge des requêtes s'est méprise lorsqu'elle a conclu qu'il s'agissait d'un cas où la demande d'injonction interlocutoire n'aurait pas dû être présentée.

[26] La prétention de l'appelante que la violation de sa marque enregistrée, en l'absence d'une contestation de sa validité, constituait, en soi, un préjudice irréparable n'était pas farfelue et s'appuyait sur plusieurs décisions de la Section de première instance ainsi que d'autres juridictions: voir *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (C.F. 1^{re} inst.); *Jercity Franchises Ltd. c. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.); *Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 C.F. 659 (1^{re} inst.); *Multi-marques Inc. c. Boulangerie*

Ct.); *Year 2000 Inc. v. Brisson* (1998), 81 C.P.R. (3d) 104 (Ont. Gen. Div.). It was not clear that *Centre Ice Ltd.* and *Nature Co.*, *supra*, had reversed this previous line of authority, in which case it would have sufficed for the appellant to present evidence of sufficient confusion, as it did, to bring into play the presumption in section 20 of the Act, and so present evidence of irreparable harm. Examining the scope of *Syntex* and *Nature Co.* the writer Diane E. Cornish, in an article titled “‘Clear and Not Speculative’ Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm” (1994), 10 *C.I.P.R.* 589, at page 592, wrote:

If validity is not an issue, or, put another way, if the plaintiff has shown a *prima facie* entitlement, irreparable harm may still be presumed from the mere infringement of the plaintiff’s rights.

In view of the legal uncertainty surrounding the point and the fact that the hearing on the application for an interlocutory injunction was of short duration, the motions Judge should have made the costs follow the outcome of the case.

(b) Raising level of costs

[27] By fixing and increasing the amount of the costs pursuant to rules 401 and 407, the Motions Judge exercised a discretionary power which this Court will only be prepared to review if she erred in exercising that discretion either by applying an erroneous principle, taking irrelevant factors into consideration or failing to consider factors which she should have considered. The difficulty in the case at bar, in view of the appellant’s opposition, lies in the fact that the Motions Judge gave no reason in support of her conclusions that could enable the Court to determine whether she correctly applied the law, and whether, in exercising her discretionary power, she did take all the relevant factors into account, and only those factors. I would note that a court which has to review a discretionary decision must review it in light of the information and exhibits in the records, and must not substitute its discretion for that of the trial judge, but determine the legality of the decision rendered: see *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 52

Gadoua Ltée (2000), 6 C.P.R. (4th) 239 (C.S. Qué.); *Year 2000 Inc. v. Brisson* (1998), 81 C.P.R. (3d) 104 (Ont. Gen. Div.). Il n’était pas évident que les arrêts *Centre Ice Ltd.* et *Nature Co.*, précités, avaient renversé cette jurisprudence antérieure, auquel cas il lui aurait suffi, comme elle l’a fait, d’apporter une preuve de confusion suffisante pour faire jouer la présomption de l’article 20 de la Loi et ainsi faire la preuve d’un préjudice irréparable. Évaluant la portée des arrêts *Syntex* et *Nature Co.*, l’auteure Diane E. Cornish, dans un article intitulé «‘Clear and Not Speculative’ Evidence of Prospective Harm: The Conundrum of Proving Irreparable Harm» (1994), 10 *R.C.P.I.* 589, à la page 592, écrit:

[TRADUCTION] Si la validité n’est pas en litige ou, autrement dit, si le demandeur a démontré l’existence d’un droit à première vue, le préjudice irréparable peut toujours être présumé à partir de la seule atteinte aux droits du demandeur.

Compte tenu de l’incertitude juridique entourant la question et du fait que l’audience sur la demande d’injonction interlocutoire a été de courte durée, le juge des requêtes aurait dû faire suivre les dépens dans la cause.

b) La hausse du niveau de l’échelon

[27] En fixant et haussant le montant des frais conformément aux règles 401 et 407, le juge des requêtes exerçait un pouvoir discrétionnaire que cette Cour n’acceptera de réviser que si elle a erré dans l’exercice de cette discrétion soit en appliquant un principe erroné, soit en prenant en considération des facteurs non pertinents, soit en omettant de considérer des facteurs qu’elle se devait de considérer. La difficulté en l’espèce, face à la contestation de l’appelante, réside dans le fait que le juge des requêtes n’a fourni aucun motif à l’appui de ses conclusions qui puisse nous permettre de vérifier si elle s’est bien gouvernée en droit et si, pour ce qui est de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle a bien pris en considération tous les facteurs pertinents et seulement ces facteurs. Je rappelle que la Cour appelée à réviser une décision discrétionnaire doit revoir celle-ci à la lumière des informations et des pièces au dossier non pas pour substituer sa discrétion à celle du premier juge, mais pour déterminer la légalité de la décision

(F.C.A.); *Reynolds v. Canada (Minister of Foreign Affairs)*, [1995] F.C.J. No. 1612 (F.C.A.), leave to appeal to the Supreme Court of Canada denied [[1997] 1 S.C.R. xi].

[28] I do not feel it was proper to depart from rule 407 and raise the level of the costs. It is true that the appellant did not act promptly in bringing its action on the merits, but this is not a factor relevant to determining costs on an application for an interlocutory injunction, which as we have seen in order to be brought must meet tests peculiar to itself. It is also true that the appellant waited for a year after initiating its action against the respondents to make its application for an interlocutory injunction. However, in the testimony of its president it asserted that it was once the respondents began penetrating the Quebec market, where it does most of its business and where its trademark is well-known and widespread, that the risk of irreparable harm increased to the point where preventive action seemed necessary. I am not sure that the Motions Judge took this relevant point into account, as explaining why the appellant might appear to have delayed in bringing such a motion. Further, this departure from rule 407 contains a punitive element which was not justified in the circumstances.

Conclusion

[29] For these reasons, I would allow the appeal solely in order to vary the order by the motions Judge made on February 11, 2000 so that it reads: "The motion is dismissed with costs to follow". In all other respects, I would dismiss the appeal with costs.

DÉCARY J.A.: I concur.

NOËL J.A.: I concur.

rendue: voir les arrêts *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 52 (C.A.F.); *Reynolds c. Canada (Ministre des Affaires étrangères)*, [1995] A.C.F. n° 1612 (C.A.F.), permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée [[1997] 1 R.C.S. xi].

[28] Je ne crois pas qu'il était approprié de déroger à la règle 407 et de hausser le niveau d'échelon des dépens. Il est vrai que l'appelante n'a pas fait preuve de diligence dans la poursuite de son action au mérite, mais il ne s'agit pas d'un facteur pertinent à la détermination des frais sur une demande d'injonction interlocutoire qui, pour pouvoir être présentée, doit rencontrer, comme on l'a vu, des critères qui lui sont propres. Il est également vrai que l'appelante a attendu un an après le début de sa poursuite contre les intimées pour présenter sa demande d'injonction interlocutoire. Mais elle atteste, par le témoignage de son président, que c'est à compter du moment où les intimées ont commencé à pénétrer le marché québécois qui est son assise première et où sa marque de commerce est notoire et répandue que le péril d'un préjudice irréparable s'est accru au point où une intervention de nature préventive lui semblait nécessaire. Je ne suis pas certain que le juge des requêtes a pris en compte cet élément pertinent qui explique pourquoi l'appelante peut sembler avoir tardé à faire une telle demande. En outre, cette dérogation à la règle 407 comporte un élément punitif qui n'est pas justifié dans les circonstances.

Conclusion

[29] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel à la seule fin de modifier l'ordonnance du juge des requêtes rendue le 11 février 2000 pour qu'elle se lise: La requête est rejetée avec frais à suivre. À tous autres égards, je rejetterais l'appel avec dépens.

LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Je suis d'accord.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je suis d'accord.