

A-163-88

A-163-88

**Turbo Resources Limited (Appellant)**

v.

**Petro Canada Inc. (Respondent)**INDEXED AS: *TURBO RESOURCES LTD. v. PETRO CANADA INC. (C.A.)*

Court of Appeal, Heald, Stone and Desjardins J.J.A.—Toronto, November 28, 1988; Ottawa, January 18, 1989.

*Injunctions — Appeal against denial of interlocutory injunction — Trade mark infringement case — Test to be met for interlocutory injunctions — Motions Judge erred in requiring prima facie case — American Cyanamid (serious question to be tried) appropriate threshold test — Determination whether test satisfied requiring consideration of several factors and determining balance of convenience — Appeal dismissed as balance of convenience favouring respondent.*

*Trade marks — Infringement — Appeal against denial of interlocutory injunction — Appellant selling "Turbo" automotive lubricants and petroleum products — Respondent selling "Premium Turbo Tested" oil — American Cyanamid (serious question to be tried) appropriate threshold test for interlocutory injunctions — Appellant meeting serious question to be tried test as to alleged Trade Marks Act ss. 7, 10 and 20 violations — Violation of common law trade mark rights could not be raised at hearing as not pleaded — Balance of convenience favouring respondent — Appeal dismissed.*

This was an appeal against the Trial Division's decision dismissing the appellant's application for an interlocutory injunction. The appellant is engaged in the petroleum industry and markets packaged automotive lubricants under the mark "Turbo". The respondent, Petro Canada, markets a one litre container of motor oil displaying its own name, logo and the words "Super Turbo Tested". The Motions Judge ruled that the appellant had not established a *prima facie* case which he ruled was the appropriate test to be used in an application for interlocutory injunction, thereby rejecting the use of the "serious question to be tried" test of *American Cyanamid*.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The Motions Judge erred in applying the more stringent *prima facie* case test. The remedy of interlocutory injunction is

**Turbo Resources Limited (appelante)**

c.

**<sup>a</sup> Petro Canada Inc. (intimée)**RÉPERTORIÉ: *TURBO RESOURCES LTD. c. PETRO CANADA INC. (C.A.)*

<sup>b</sup> Cour d'appel, juges Heald, Stone et Desjardins, J.C.A.—Toronto, 28 novembre 1988; Ottawa, 18 janvier 1989.

*Injonctions — Appel est interjeté d'un jugement refusant la délivrance d'une injonction interlocutoire — L'affaire concerne la contrefaçon d'une marque de commerce — Critère auquel il doit être satisfait en ce qui concerne la délivrance des injonctions interlocutoires — Le juge des requêtes a commis une erreur en exigeant que l'on établisse une forte présomption — Le critère de l'arrêt American Cyanamid (l'existence d'une question sérieuse à trancher) est le critère préliminaire approprié — La décision visant la question de savoir s'il est satisfait à ce critère exige l'examen de différents facteurs ainsi que l'appréciation de la prépondérance des inconvénients — L'appel est rejeté au motif que la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'intimée.*

*Marques de commerce — Contrefaçon — Appel est interjeté d'un jugement refusant la délivrance d'une injonction interlocutoire — L'appelante vend des lubrifiants à moteurs et des produits pétroliers portant la marque «Turbo» — L'intimée vend l'huile «Premium Turbo Tested» («Super Turbo-Huile moteur testée dans les moteurs turbo») — Le critère de l'arrêt American Cyanamid (l'existence d'une question sérieuse à trancher) est le critère préliminaire approprié en ce qui concerne la délivrance des injonctions interlocutoires — L'appelante a satisfait au critère de la question sérieuse à trancher en ce qui a trait aux violations des art. 7, 10 et 20 de la Loi sur les marques de commerce qui sont alléguées — La violation des droits attachés aux marques de commerce par la common law ne pouvait être soulevée à l'audience parce que non plaidée — La prépondérance des inconvénients favorise l'intimée — Appel rejeté.*

Il s'agit d'un appel formé à l'encontre d'une décision de la Division de première instance qui a rejeté la demande d'injonction interlocutoire de l'appelante. L'appelante fait affaires dans l'industrie pétrolière et commercialise des lubrifiants à moteurs vendus dans des emballages sous la marque «Turbo». L'intimée, Petro Canada, commercialise un contenant d'un litre d'huile moteur affichant son propre nom, son propre logo ainsi que les termes «Super Turbo Tested» (Super Turbo-Huile moteur testée dans les moteurs turbos). Le juge des requêtes a statué que la requérante n'avait pas établi l'existence d'une forte présomption, en considérant que ce critère était approprié à la délivrance d'une injonction interlocutoire et que le critère de la «question sérieuse à trancher» de l'arrêt *American Cyanamid* était inapplicable.

<sup>j</sup> *Arrêt*: l'appel devrait être rejeté.

Le juge des requêtes s'est trompé en appliquant le critère plus exigeant de la forte présomption. La souplesse du redresse-

one that should be kept flexible and discretionary. Accordingly, the "serious question to be tried" is the appropriate threshold test to be used in the granting of this remedy. The applicant must, however, demonstrate that the balance of convenience lies in his favour for an injunction to be issued. Furthermore, the Court must assure itself that the case is not such that the granting of an injunction would finally dispose of the matter.

Although the appellant has established that there is a serious question to be tried with respect to the alleged violations under the statute, a consideration of the additional factors mentioned by Lord Diplock in *American Cyanamid* reveal that the balance of convenience lies in favour of the respondent.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11, (U.K.).

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 7(b),(c),(e), 10, 20, 22(1), 53.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Eng Mee Yong v. Letchumanan s/o Velayutham*, [1980] A.C. 331 (P.C.); *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.).

##### CONSIDERED:

*Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110; *Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (A-870-88, Mahoney J., judgment dated 28/10/88 (C.A.), not yet reported); *Teal Cedar Products (1977) Ltd. v. Canada* (A-613-88, Pratte J., judgment dated 6/12/88 (C.A.), not yet reported); *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012 (C.A.); *Telecommunications Workers' Union v. Canada (Canadian Radio-Television Commission)* (A-498-88, Marceau J., judgment dated 13/10/88 (C.A.), not yet reported).

##### REFERRED TO:

*Stratford (J. T.) & Son Ltd. v. Lindley*, [1965] A.C. 269 (H.L.); *Fellowes & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.); *Hubbard v. Pitt*, [1976] Q.B. 142 (C.A.); *Firth Industries Ltd v Polyglas Engineering Pty Ltd* (1975), 6 ALR 212 (H.C.Aust.); *Australian Coarse Grain Pool Pty Ltd v Barley Marketing Board of Queensland* (1982), 46 ALR 398 (H.C.Aust.); *Tableland Peanuts Pty Ltd v Peanut Marketing Board* (1984), 52 ALR 651

ment par voie d'injonction et le caractère discrétionnaire du pouvoir en vertu duquel il est accordé doivent être préservés. En conséquence, le critère de la «question sérieuse à trancher» est le critère préliminaire applicable à l'octroi d'un tel redressement. Le requérant doit toutefois établir que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur pour qu'une injonction puisse être délivrée. De plus, la Cour doit s'assurer que les circonstances de l'espèce ne sont pas telles que la délivrance d'une injonction réglerait le sort du litige de façon définitive.

Bien que l'appelante ait établi qu'il existe une question sérieuse à trancher en ce qui concerne les violations de la Loi qu'elle a alléguées, l'examen des facteurs additionnels mentionnés par lord Diplock dans l'arrêt *American Cyanamid* révèle que la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'intimée.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.).

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 7b),c),e), 10, 20, 22(1), 53.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Eng Mee Yong v. Letchumanan s/o Velayutham*, [1980] A.C. 331 (C.P.); *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110; *Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)* (A-870-88, juge Mahoney, jugement en date du 28-10-88 (C.A.), encore inédit); *Teal Cedar Products (1977) Ltd. c. Canada* (A-613-88, juge Pratte, jugement en date du 6-12-88 (C.A.), encore inédit); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012 (C.A.); *Telecommunications Workers' Union c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)* (A-498-88, juge Marceau, jugement en date du 13-10-88 (C.A.), encore inédit).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Stratford (J. T.) & Son Ltd. v. Lindley*, [1965] A.C. 269 (H.L.); *Fellowes & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.); *Hubbard v. Pitt*, [1976] Q.B. 142 (C.A.); *Firth Industries Ltd v Polyglass Engineering Pty Ltd* (1975), 6 ALR 212 (H.C.Aust.); *Australian Coarse Grain Pool Pty Ltd v Barley Marketing Board of Queensland* (1982), 46 ALR 398 (H.C.Aust.); *Tableland Peanuts Pty Ltd v Peanut Marketing Board* (1984), 52 ALR 651

(H.C.Aust.); *A v Hayden (No 1)* (1984), 56 ALR 73 (H.C.Aust.); *Epitoma Pty Ltd v Australasian Meat Industry Employees' Union* (1984), 54 ALR 730 (F.C.Aust.); *Telmak Teleproducts Australia Pty Ltd v Bond International Pty Ltd* (1985), 66 ALR 118 (F.C.Aust.); *B.C. (A.G.) v. Wale* (1986), 9 B.C.L.R. (2d) 333 (C.A.); *Law Soc. of Alta v. Black* (1983), 29 Alta L.R. (2d) 326 (C.A.); *Van Wart v. La-Ko Enterprises Ltd. and Labrie* (1981), 35 N.B.R. (2d) 256 (C.A.); *Re Island Telephone Company Limited* (1987), 206 A.P.R. 158 (P.E.I.C.A.); *United Steel Workers of America, Local 5795 v. Iron Ore Company of Canada* (1984), 132 A.P.R. 150 (Nfld.C.A.); *Nelson Burns & Co. v. Gratham Industries Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 71 (Ont. C.A.); *Lo-Cost Drug Mart Ltd. v. Canada Safeway Limited et al.* (1986), 40 Man.R. (2d) 211 (C.A.); *Potash Corporation of Saskatchewan Mining Limited v. Todd, Heinrich and Energy and Chemical Workers Union, Local 922* (1987), 53 Sask. R. 165 (C.A.); *Mercator Enterprises Ltd. v. Harris et al.* (1978), 29 N.S.R. (2d) 691 (C.A.); *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62 (Ont. C.A.); *Consolidated Traders Ltd v Downes*, [1981] 2 NZLR 255 (C.A.); *Newsweek Inc. v. The British Broadcasting Corporation*, [1979] R.P.C. 441 (C.A.).

(H.C.Aust.); *A v Hayden (No 1)* (1984), 56 ALR 73 (H.C.Aust.); *Epitoma Pty Ltd v Australasian Meat Industry Employees' Union* (1984), 54 ALR 730 (F.C.Aust.); *Telmak Teleproducts Australia Pty Ltd v Bond International Pty Ltd* (1985), 66 ALR 118 (F.C.Aust.); *B.C. (A.G.) v. Wale* (1986), 9 B.C.L.R. (2d) 333 (C.A.); *Law Soc. of Alta v. Black* (1983), 29 Alta L.R. (2d) 326 (C.A.); *Van Wart v. La-Ko Enterprises Ltd. and Labrie* (1981), 35 N.B.R. (2d) 256 (C.A.); *Re Island Telephone Company Limited* (1987), 206 A.P.R. 158 (C.A.I.-P.-É.); *United Steel Workers of America, Local 5795 v. Iron Ore Company of Canada* (1984), 132 A.P.R. 150 (C.A.T.-N.); *Nelson Burns & Co. v. Gratham Industries Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 71 (C.A. Ont.); *Lo-Cost Drug Mart Ltd. v. Canada Safeway Limited et al.* (1986), 40 Man.R. (2d) 211 (C.A.); *Potash Corporation of Saskatchewan Mining Limited v. Todd, Heinrich and Energy and Chemical Workers Union, Local 922* (1987), 53 Sask. R. 165 (C.A.); *Mercator Enterprises Ltd. v. Harris et al.* (1978), 29 N.S.R. (2d) 691 (C.A.); *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62 (C.A. Ont.); *Consolidated Traders Ltd v Downes*, [1981] 2 NZLR 255 (C.A.); *Newsweek Inc. v. The British Broadcasting Corporation*, [1979] R.P.C. 441 (C.A.).

## AUTHORS CITED

Sharpe, Robert J., *Injunctions and Specific Performance*, Toronto: Canada Law Book Limited, 1983.  
Rogers, Brian MacLeod and Hately, George W. "Getting the Pre-Trial Injunction" (1982), 60 *Can. Bar. Rev.* 1.

## COUNSEL:

*Patrick J. McGovern* for appellant.  
*J.D.B. McDonald* for respondent.

## SOLICITORS:

*Parlee McLaws*, Calgary, for appellant.  
*Bennett Jones*, Calgary, for respondent.

## DOCTRINE

Sharpe, Robert J., *Injunctions and Specific Performance*, Toronto: Canada Law Book Limited, 1983.  
Rogers, Brian MacLeod and Hately, George W. «Getting the Pre-Trial Injunction» (1982), 60 *Rev. Can. Bar.* 1.

## AVOCATS:

*Patrick J. McGovern* pour l'appelante.  
*J.D.B. McDonald* pour l'intimée.

## PROCUREURS:

*Parlee McLaws*, Calgary, pour l'appelante.  
*Bennett Jones*, Calgary, pour l'intimée.

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

STONE J.: This is an appeal from a judgment of Addy J. in the Trial Division, [[1988] 3 F.C. 235] whereby he dismissed an application brought on July 27, 1987 for an interlocutory and interim injunction. It raises directly the factors to be considered by a trial judge in dealing with that kind of application in an action for trade mark infringement and related relief made pursuant to the provisions of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10. As the effect of the injunction would be to preserve the *status quo* between the parties until after the trial of the action, I will henceforth refer

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

LE JUGE STONE: L'appel en l'espèce est interjeté d'un jugement de la Section de première instance [[1988] 3 C.F. 235] dans lequel le juge Addy a rejeté une demande présentée le 27 juillet 1987 qui sollicitait le prononcé d'une injonction interlocutoire et provisoire. Il met directement en jeu les facteurs qui doivent être considérés par un juge de première instance lorsqu'il entend une telle demande dans le cadre d'une action alléguant la contrefaçon d'une marque de commerce et sollicitant des redressements accessoires à un tel recours sur le fondement des dispositions de la *Loi sur les*

to the relief sought on the application as an interlocutory injunction.

#### The evidence

The appellant supported its application by a considerable amount of sworn evidence chiefly in the form of two affidavits of one of its officers, Mr. Bruce Millar, and an affidavit of a market researcher, Mr. Claude Gauthier, with the results of a survey carried out by him with a view to establishing, *inter alia*, that the name "TURBO" is identified in the public mind as designating a source for gasoline and engine oils. The affidavit of Mr. Derrick Warburton to the effect that some confusion arose upon his ordering "Turbo brand motor oil" at certain of the respondent's service stations, was also filed. Against the application were filed two affidavits of Mr. David Archbold, an officer of the respondent, and three sundry affidavits. Messrs. Millar, Archbold and Gauthier were cross-examined on their respective affidavits in advance of the injunction hearing which took place in January, 1988.

#### The facts

The appellant, an Alberta corporation, is engaged in the business of refining and marketing petroleum products in Canada including the marketing of packaged automotive engine lubricants which it or its predecessor commenced selling to the public under the mark "Turbo" in 1967. The appellant's business has expanded over the years from Alberta into British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, the Northwest Territories, and now includes the operation of an oil refinery in Calgary and several service stations in Ontario.

On April 11, 1974, the appellant became the registered owner of the design trade marks "Turbo" (Certificate No. 198,729) and "Go Turbo" (Certificate No. 198,731) for wares including "motor and engine oil". On the same date, it also became the registered owner of the trade mark

*marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10. Comme l'injonction aurait pour effet de préserver le statu quo entre les parties jusqu'à la fin de l'instruction de l'action, je désignerai dorénavant le redressement sollicité par la requête en l'espèce comme une injonction interlocutoire.

#### La preuve

L'appelante a appuyé sa demande sur une abondance d'éléments de preuve présentés principalement au moyen de deux affidavits de l'un de ses cadres, M. Bruce Millar, et d'un affidavit d'un responsable d'études de marché, M. Claude Gauthier, faisant part des résultats d'une étude qu'il avait menée pour établir, entre autres, que le nom «TURBO» désigne, dans l'esprit du public, un fournisseur d'essence et d'huiles moteurs. L'appelante a également déposé un affidavit de M. Derrick Warburton affirmant qu'il avait demandé [TRADUCTION] «de l'huile à moteur de marque Turbo» à certaines des stations-service de l'intimée et que cette demande avait suscité de la confusion. Ont été déposés à l'encontre de la demande deux affidavits de M. David Archbold, un cadre de l'intimée, ainsi que trois affidavits d'autres intervenants. MM. Millar, Archbold et Gauthier ont été contre-interrogés relativement à leurs affidavits respectifs préalablement à l'audition de la demande d'injonction, qui a eu lieu en janvier 1988.

#### Les faits

L'appelante, une société albertaine, fait affaires dans le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers au Canada; elle commercialise notamment des lubrifiants à moteurs qu'elle-même ou son prédécesseur ont commencé à offrir au public dans des emballages sous la marque «Turbo» en 1967. Au cours des années, les affaires de l'appelante se sont étendues de l'Alberta à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan, au Manitoba, aux Territoires du Nord-Ouest, et l'appelante exploite une raffinerie d'huile à Calgary ainsi que plusieurs stations-service en Ontario.

Le 11 avril 1974, l'appelante est devenue titulaire enregistrée des dessins-marques de commerce «Turbo» (certificat n° 198,729) et «Go Turbo» (certificat n° 198,731) relativement à un groupe de marchandises comprenant [TRADUCTION] «l'huile à moteur et à engin». À cette même date, elle est

“Go Turbo” (Certificate No. 198,730) for wares which include automotive lubricants. Subsequently, on August 10, 1979, the appellant became the registered owner of the design mark “Turbo” (Certificate No. 234,967) for wares which also includes automotive lubricants. This latter design mark registration is in a form different from that depicted in Certificate No. 198,729. Each of these registered trade marks are specifically identified and relied upon in paragraphs 4, 5 and 6 of the statement of claim and are made schedules thereto. No other mark, either registered or unregistered, is specifically pleaded in support of the causes of action therein asserted. Since 1969, the Turbo mark has been displayed by the appellant in the form appearing in Certificate No. 198,729 and, in particular, on a one litre white plastic container of “Super duty 1” 10W30 motor oil that it markets in Canada. That container also carries the appellant’s full corporate name in large white print on red background. Also prominently displayed thereon is: “For API Service SE-SF-CC”.

In the late fall of 1986, the respondent circulated a brochure in which the following statement appears:

Petro-Canada is pleased to announce a brand new, top-of-the-line product—Premium Turbo Tested Motor Oil. It’s the result of over 18 months of research, development and testing, and sets a new standard in motor oil performance. Packaged in a new black plastic one litre bottle, and striking high tech foil label, Premium Turbo Tested will be available to all dealers effective November 15, 1986.

The existence of this brochure came to the Appellant’s attention in January, 1987, and by letter of June 23, 1987 its solicitors wrote to the respondent in following terms:

Our client is the registered owner of the trademark TURBO relating to automotive lubricants. This mark has been used extensively by our client since 1967, and has become well known in our client’s market area in Canada, where it enjoys a high order of inherent and acquired distinctiveness.

également devenue titulaire enregistrée de la marque de commerce «Go Turbo» (certificat n° 198,730) à l’égard d’un groupe de marchandises comprenant les lubrifiants pour voitures. Subsequently, le 10 août 1979, l’appelante est devenue titulaire de l’enregistrement de la marque «Turbo» (certificat n° 234,967) pour un groupe de marchandises comprenant, lui aussi, les lubrifiants pour voitures. Ce dernier dessin-marque enregistré possède une forme différente de celle du dessin-marque décrit au certificat n° 198,729. Chacune de ces marques de commerce enregistrées est identifiée de façon particulière et alléguée aux paragraphes 4, 5 et 6 de la déclaration; elles se trouvent également annexées à cet acte de procédure. Aucune autre marque, enregistrée ou non, n’est explicitement alléguée à l’appui des causes d’action plaidées en l’espèce. Depuis 1969, la marque Turbo a été utilisée par l’appelante sous la forme qu’elle prend au certificat n° 198,729 et, en particulier, sur le contenant de plastique blanc d’un litre de l’huile à moteur «Super duty 1» 10W30 que l’appelante commercialise au Canada. Sur ce contenant figure également la dénomination sociale complète de l’appelante, inscrite en lettres blanches sur fond rouge. Les inscriptions suivantes y sont également placés en évidence: «For API Service SE-SF-CC».

À la fin de l’automne 1986, l’intimée a fait circuler une brochure dans laquelle figure la déclaration suivante:

[TRADUCTION] Petro-Canada a le plaisir de vous annoncer la sortie d’un produit de très haute qualité: l’huile à moteur *Premium Turbo Tested Motor Oil* (Super Turbo - Huile moteur testée dans les moteurs turbo). Fruit de 18 mois de recherches, de mise au point et de tests, cette huile établit une nouvelle norme de performance pour les huiles à moteurs. Offerte dans une nouvelle bouteille de plastique noir d’un litre garnie d’une étiquette métallique frappante seyant à un tel produit de pointe, la *Premium Turbo Tested* sera disponible pour tous les détaillants à partir du 15 novembre 1986.

L’existence de cette brochure est parvenue à la connaissance de l’appelante en janvier 1987; dans une lettre en date du 23 juin 1987, ses avocats disaient à l’intimée:

[TRADUCTION] Notre cliente est la titulaire enregistrée de la marque de commerce TURBO en ce qui concerne les lubrifiants de voitures. Cette marque a été énormément utilisée par notre cliente depuis 1967, si bien qu’elle a acquis une grande notoriété au Canada dans la région où se situe le marché de notre cliente, et qu’elle y possède à un haut degré un caractère distinctif inhérent.

It has been brought to our attention that you are marketing in Canada an automotive lubricant under the name TURBO.

The close similarity between the name so used by you and our client's registered mark TURBO constitutes a deemed infringement. Your use of this name has caused and is likely to continue to cause, confusion in Canada between your products and business and that of our client.

We request your written undertaking that you will forthwith discontinue all use of the name TURBO in association with automotive lubricants.

The respondent does in fact market a one litre black plastic container of 10W30 motor oil bearing a foil label that prominently displays the respondent's logo in the form of a white bordered upper portion of a stylized maple leaf (in white) on a red background, carrying the words "PETRO-CANADA" in bold black letters on its face. Below this logo appears the words "SUPER TURBO TESTED", the word TURBO (in red) being displayed more prominently than any other, and the word "HYDROTESTED" in smaller print set off to the left. On the back and sides of the container again appears the respondent's logo, with its full corporate name clearly appearing on one of the sides. Among the other writings on the label are: "API:SF./CC,CD".

### Injunctive relief sought

The notice of motion of July 27 states explicitly that it was being "made pursuant to the *Trade Marks Act*". The injunctive relief it seeks is to restrain the respondent from doing the following:

- (i) infringing the rights conferred by Canadian Registered Trade Mark Nos. 198,729; 234,967; 198,730 and 198,731;
- (ii) being deemed to infringe Canadian Registered Trade Mark Nos. 198,729; 234,967; 198,730 and 198,731;
- (iii) using in Canada as a trade mark, trade name or otherwise the word TURBO or any other words or "get-up" or design confusingly similar therewith or any colourable imitation thereof in association with fuels and petroleum products for automotive and other self-propelled vehicles, namely specialty lubricants, automotive chemicals and

Il a été souligné à notre attention que vous commercialisez présentement au Canada un lubrifiant pour voitures portant la marque TURBO.

La grande ressemblance entre le nom que vous utilisez et la marque enregistrée TURBO de notre cliente établit une présomption de contrefaçon. Votre emploi de ce nom a créé et est susceptible de continuer de créer de la confusion au Canada entre vos produits et votre entreprise et ceux de notre cliente.

Nous vous demandons un engagement écrit portant que vous cesserez immédiatement toute utilisation du nom TURBO en liaison avec les lubrifiants pour voitures.

L'intimée commercialise effectivement un contenant de plastique noir d'un litre d'huile moteur 10W30 dont la face est garnie d'une étiquette métallique sur laquelle figure en évidence le *logo* de l'intimée, un dessin bordé de blanc comportant la partie supérieure d'une feuille d'érable stylisée (en blanc) sur fond rouge ainsi que les mots «PETRO-CANADA» en caractères gras. Sous ce *logo* figurent les mots «SUPER TURBO TESTED» («SUPER TURBO-HUILE MOTEUR TESTÉE DANS LES MOTEURS TURBO»), le mot TURBO (en rouge) se trouvant placé davantage en évidence que les autres, ainsi que le mot «HYDROTESTED» [sic] (HYDROTRAITÉE), inscrit à gauche en caractères plus petits. À l'arrière et sur les côtés du contenant figure à nouveau le *logo* de l'intimée, avec la dénomination sociale complète de cette société clairement inscrite sur un des côtés. Parmi les autres inscriptions apparaissant sur l'étiquette se trouvent les suivantes: «API:SF./CC,CD».

### L'injonction interlocutoire recherchée

L'avis de requête du 27 juillet déclare expressément avoir été [TRADUCTION] «présenté conformément à la *Loi sur les marques de commerce*». Le redressement par voie d'injonction qu'elle sollicite interdirait à l'intimée de poser les actions suivantes:

[TRADUCTION]

- (i) violer les droits conférés par les enregistrements canadiens de marques de commerce nos 198,729, 234,967, 198,730 et 198,731;
- (ii) être présumée contrefaire les marques de commerce canadiennes enregistrées sous les nos 198,729, 234,967, 198,730 et 198,731;
- (iii) utiliser au Canada comme marque de commerce, nom commercial ou autrement le mot TURBO ou tous autres mots ou présentation ou dessin présentant avec ce mot une ressemblance créant de la confusion ou toute imitation trompeuse en liaison avec des combustibles et des produits pétroliers destinés aux véhicules automobiles et autres

greases, gasoline, diesel fuel, motor and engine oil, anti-freeze and similar products;

- (iv) using in Canada the trade mark TURBO or any colourable imitation thereof in any manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attached thereto or endeavoring to obtain such goodwill for themselves;
- (v) distributing, marketing, offering for sale or selling in Canada one litre containers of automotive lubricants bearing labels which display the words TURBO TESTED or any other material, containers, brochures or advertising material of whatsoever nature bearing the trade mark TURBO.

These paragraphs correspond exactly with the injunctive relief prayed for in paragraph (b) of the prayer for relief in the statement of claim.

#### The pleading and statutory provisions

The causes of action relied upon appear in paragraphs 7-13 of the statement of claim, which read:

7. The Defendant now has on sale in the Canadian market, at retail level, a one litre container of automotive engine oil which bears a label which displays prominently the words TURBO TESTED a copy of which is annexed hereto as Schedule "E".

8. The Plaintiff states that the use of the word TURBO in the advertising, sales and promotion of the Defendant's brand of automotive oil is an infringement of the Plaintiff's said trademarks 198,729, 234,967, 198,730 and 198,731 contrary to Section 10 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 or, in the alternative, that such use is deemed to infringe the said registered trade marks contrary to Section 20 of the *Trade Marks Act* (supra).

9. The marketing, promotion and sale by the Defendant of such products as described in paragraph 7 of this Statement of Claim is likely to lead to the inference that such items, wares or services are manufactured, sold or performed by the Plaintiff, thus causing members of the public to be deceived or confused, which results in an irreparable injury to the Plaintiff and depreciates the value of the goodwill attaching to the Plaintiff's registered trade marks.

10. The Plaintiff states that the utilization of the words TURBO TESTED is calculated to create confusion and to deceive the public into thinking that the said product is that of the Plaintiff and, as such, the Defendant is passing off the packaged automotive oil as being that of the Plaintiff.

11. The acts and conduct of the Defendant as previously referred to in this Statement of Claim constitute business practice contrary to honest industrial commercial usage in

véhicules autpropulsés, notamment les lubrifiants pour mécanismes spécialisés, les produits chimiques et les graisses destinées aux voitures, l'essence, le combustible destiné aux moteurs diesel, l'huile à moteur et à engin, l'antigel ainsi que les autres produits semblables;

- <sup>a</sup> (iv) utiliser au Canada la marque de commerce TURBO ou une imitation trompeuse de cette marque d'une manière susceptible de déprécier la valeur de la clientèle qui s'y trouve attachée ou tenter de s'approprier cet achalandage;
- <sup>b</sup> (v) distribuer, commercialiser, offrir de vendre ou vendre au Canada des contenants d'un litre de lubrifiants pour voitures portant des étiquettes sur lesquelles figurent les mots «TURBO TESTED» ou tout autre matériel, contenant, brochure ou matériel publicitaire de quelque nature que ce soit portant la marque de commerce «TURBO».

<sup>c</sup> Les paragraphes qui précèdent correspondent exactement à ceux du paragraphe (b) de la déclaration qui décrivent le redressement sollicité.

#### La plaidoirie et les dispositions en jeu de la Loi

<sup>d</sup> Les causes d'action alléguées figurent aux paragraphes 7 à 13 de la déclaration, qui sont ainsi libellés:

<sup>e</sup> [TRADUCTION] 7. La défenderesse offre maintenant en vente sur le marché canadien, au détail, un contenant d'un litre d'huile moteur portant une étiquette sur laquelle ressortent les mots «TURBO TESTED», étiquette dont une copie se trouve jointe au présent document comme annexe «E».

<sup>f</sup> 8. La demanderesse déclare que l'utilisation du mot TURBO dans la publicité, les ventes et le lancement de la marque d'huile pour voitures de la défenderesse contrefait lesdites marques de commerce de la demanderesse n<sup>os</sup> 198,729, 234,967, 198,730 et 198,731 contrairement à l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10 ou, subsidiairement, qu'un tel usage est présumé contrefaire lesdites marques de commerce enregistrées contrairement à l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce* (susmentionnée).

<sup>g</sup> 9. La commercialisation, le lancement et la vente par la défenderesse des produits décrits au paragraphe 7 de cette déclaration sont susceptibles de faire conclure que de tels articles ou marchandises sont fabriqués ou vendus ou que de tels services sont exécutés par la demanderesse, et trompent le public ou créent chez lui de la confusion, ce qui cause un préjudice irréparable à la demanderesse et diminue la valeur de la clientèle attachée aux marques de commerce enregistrées de la demanderesse.

<sup>h</sup> 10. La demanderesse déclare que l'utilisation des mots «TURBO TESTED» vise à créer de la confusion et à tromper le public en lui faisant croire que le produit concerné est celui de la demanderesse, et elle soutient que la défenderesse fait effectivement passer l'huile à moteur ainsi présentée pour celle de la demanderesse.

<sup>i</sup> 11. Les actions et la conduite de la demanderesse qui ont été décrites dans la présente déclaration constituent une méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commer-

Canada. The Plaintiff will rely on the provisions of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, Chapter T-10 and specifically Sections 7 and 53 thereof.

12. By reason of the aforesaid wrongful acts of the Defendant, the Plaintiff has suffered serious loss and damage and the Defendant has profited.

13. The activities of the Defendants were wilful and done with full knowledge or, in the alternative, were done when there was a reasonable basis for the Defendant to suspect the rights of the Plaintiff in the trade marks herein.

Sections 7, 10, 20 and 53 of the *Trade Marks Act* provide as follows:

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of such wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

10. Where any mark has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling such mark as to be likely to be mistaken therefor.

20. The right of the owner of a registered trade mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade mark or trade name, but no registration of a trade mark prevents a person from making

ciaux ayant cours au Canada. La demanderesse s'appuiera sur les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chapitre T-10 et, précisément, sur les articles 7 et 53 de cette Loi.

12. Les actions fautives susmentionnées de la défenderesse ont causé une perte et un préjudice sérieux à la demanderesse et ont bénéficié à la défenderesse.

13. Les actions de la défenderesse ont été posées délibérément et sciemment ou, subsidiairement, ont été posées alors qu'il existait des éléments devant raisonnablement faire soupçonner à la défenderesse que la demanderesse détenait des droits dans les marques de commerce en l'espèce.

Les articles 7, 10, 20 et 53 de la *Loi sur les marques de commerce* sont ainsi libellés:

7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde

(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) l'origine géographique, ou

(iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution

de ces marchandises ou services; ni

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne doit l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne doit ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne



- (a) any *bona fide* use of his personal name as a trade name, or  
 (b) any *bona fide* use, other than as a trade mark,

- (i) of the geographical name of his place of business, or  
 (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade mark.

53. Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any act has been done contrary to this Act, the court may make any such order as the circumstances require including provision for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, and may give directions with respect to the disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

When the statement of claim is read in conjunction with the provisions of the *Trade Marks Act* relied upon, it becomes possible (with one exception) to group the causes of action asserted into the following categories, by reference to the corresponding statutory provisions:

- (a) infringement of the four trade marks specifically identified in the pleading (section 10);  
 (b) deemed infringement of those marks (section 20);  
 (c) causing members of the public to be deceived or confused, thereby resulting in irreparable damage to the appellant (paragraph 7(b));  
 (d) causing members of the public to be deceived or confused, thereby depreciating the value of the goodwill attaching to the appellant's trade marks;  
 (e) creating confusion and consequently deceiving the public into thinking that the respondent's product is the appellant's, thereby passing off its product as that of the appellant (paragraph 7(c));  
 (f) engaging in a business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada (paragraph 7(e)).

The exception is the cause of action summarized in (d) above. As to this, counsel for the appellant conceded before us that this cause of action relies for its legal vitality on the provisions of subsection

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni  
 b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,

- (i) le nom géographique de son siège d'affaires, ou  
 (ii) toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce.

53. Lorsqu'il est démontré à une cour compétente, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, la cour peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

En combinant la déclaration aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* qui se trouvent alléguées, il nous devient possible de grouper (à une exception près) les causes d'action invoquées selon les catégories suivantes, fondées sur les dispositions de la Loi qui y correspondent:

- (a) la contrefaçon des quatre marques de commerce expressément identifiées dans l'acte de procédure (article 10);  
 (b) la présomption de violation du droit détenu dans ces marques de commerce (article 20);  
 (c) le fait de tromper le public ou de causer chez lui de la confusion, en sorte que l'appelante a subi un préjudice irréparable (alinéa 7b));  
 (d) le fait de tromper le public ou de causer chez lui de la confusion, de sorte à faire diminuer la valeur de la clientèle attachée aux marques de commerce de l'appelante;  
 (e) le fait de créer de la confusion, et de tromper le public en lui faisant croire que le produit de l'intimée est celui de l'appelante, de sorte à faire passer le produit de l'intimée pour celui de l'appelante (alinéa 7c));  
 (f) le fait d'adopter une méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada (alinéa 7e)).

L'exception dont il est question ci-haut est la cause d'action résumée au paragraphe (d) qui précède. En ce qui la regarde, l'avocat de l'appelante a reconnu devant nous que cette cause d'action

22(1)<sup>1</sup> of the statute and that it is not specifically pleaded.

At the hearing, the appellant contended that the injunctive relief sought would serve also to protect common law trade marks rights in addition to, or in lieu of, any rights that may flow from the statute. However, the respondent suggests, and I agree, that no common law rights of trade mark are actually asserted and relied upon as such in the statement of claim.

#### The judgment below

The learned and very experienced Motions Judge offers some general views as to the principles that ought to guide the courts in an application of this kind notwithstanding the test formulated by Lord Diplock in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.). He proceeds to determine at the outset whether there was an obligation on the appellant to establish “a strong *prima facie* case” or whether the Court had merely to be satisfied that there was “a serious question to be tried, in the sense that the action is neither frivolous nor vexatious”. He explains at some considerable length why he preferred to apply the *prima facie* case test in the circumstances of this case rather than the “serious question to be tried” test of *American Cyanamid*. His misgivings with accepting the latter test are variously expressed, and most strikingly so in the following passage from his reasons for judgment, at pages 241-242:

... It should not apply in cases where the granting of the injunction would not merely preserve the *status quo* but would cause actual substantive damage to the defendant. It simply does not seem acceptable or just to me, that, where the defendant appears on the evidence adduced on the motion for interlocutory relief to have a greater chance of success than the plaintiff, I should proceed to enjoin the defendant merely because the balance of convenience weighs in favour of the plaintiff. Where there would be a serious question to be tried, in the sense that the action is neither frivolous nor vexatious, yet where, on the one hand, the defendant would apparently have a greater chance of succeeding, and where, on the other hand, the potential harm caused to the plaintiff would exceed

<sup>1</sup> 22. (1) No person shall use a trade mark registered by another person in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

trouve sa source juridique au paragraphe 22(1)<sup>1</sup> de la Loi et que cette disposition n'a pas été alléguée expressément.

a Lors de l'audience, l'appelante a soutenu que le redressement par voie d'injonction qui est sollicité servirait également à protéger les droits qui, conférés par la *common law* relativement aux marques de commerce, peuvent s'ajouter à ceux qu'accorde la Loi ou les remplacer. Toutefois, l'intimée suggère—et je suis d'accord avec elle—qu'aucun droit attaché aux marques de commerce par la *common law* n'est effectivement allégué et invoqué dans la déclaration.

#### Le jugement porté en appel

Le très expérimenté juge des requêtes présente certaines observations générales faisant état des principes qui devraient guider les tribunaux saisis de demandes comme celle en l'espèce indépendamment du critère formulé par lord Diplock dans l'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.). Il s'attache à déterminer au départ si l'appelante avait l'obligation d'établir «une forte présomption» ou si la Cour devait simplement être convaincue que «la question à trancher est sérieuse ou, en d'autres termes, que l'action n'est ni futile ni vexatoire». Il justifie longuement son choix d'appliquer dans les circonstances de l'espèce le critère de la présomption plutôt que celui de la [TRADUCTION] «question sérieuse à trancher» de l'arrêt *American Cyanamid*. Sa réticence à accepter ce dernier critère, exprimée diversement, se trouve énoncée de façon très frappante dans le passage suivant de ses motifs de jugement, aux pages 241 et 242:

... Elle ne devrait pas s'appliquer dans les cas où le fait d'accorder l'injonction n'aurait pas seulement pour effet de maintenir le statu quo mais causerait un préjudice important au défendeur. Il ne m'apparaît tout simplement pas acceptable ni juste de rendre une ordonnance contre le défendeur simplement parce que les incidences les plus favorables favorisent le demandeur si le défendeur, à la lumière de la preuve présentée à l'appui de la requête en injonction interlocutoire, semble avoir plus de chances d'obtenir gain de cause que le demandeur. S'il y avait une question sérieuse à trancher, en ce sens que l'action n'est ni futile ni vexatoire, et si, d'une part, le défendeur semble avoir plus de chances d'obtenir gain de cause et que d'autre part, le préjudice que pourrait subir le demandeur était supé-

<sup>1</sup> 22. (1) Nul ne doit employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée.

that caused the defendant, I would not conclude that the motion should then be decided in favour of the plaintiff.

After trial of an action, the claim for an injunction must necessarily fail should the plaintiff fail to establish a right to it on a balance of probabilities. Since an interlocutory injunction must be considered an exceptional remedy, as must any other interim relief previous to a full trial on the merits, it is difficult for me to conceive why, generally speaking, either at law or in accordance with the equitable principles which govern injunctive proceedings, a plaintiff should be granted interlocutory injunctive relief unless a strong *prima facie* case or at the very least a *prima facie* case has first been established. Put in another way, where the defendant would be suffering actual damage pending trial, then unless the person relying on the monopoly is able to satisfy the judge at the hearing that there is a probability of eventual success, the application should fail.

He acknowledges some scope for granting an interlocutory injunction "in certain rare occurrences" even though a *prima facie* case might not be fully established, but would otherwise require the discretion to be exercised in the traditional manner that prevailed prior to 1975. He also indicates that his comments were addressed primarily to cases that involve alleged industrial property rights violation. It will be sufficient for present purposes if I confine myself to the considerations that should apply in the circumstances of the particular kind of case that is before us on this appeal.

The learned Motions Judge's review of the case law as to the proper threshold test to be applied took him through a series of decisions, chiefly Canadian, rendered subsequent to *American Cyanamid*. The threshold test laid down in that case was applied in some of the cases he reviewed, while in others it was rejected. He then concludes, at page 250 of his reasons for judgment:

On the affidavit evidence presented on the motion and the cross-examinations thereon, I must conclude therefore that there has been no *prima facie* case established by the plaintiff Turbo Resources that Petro Canada might be infringing its monopoly. There remains of course a possibility that this might be established by further evidence adduced in trial.

The motion will therefore be dismissed. I specifically refrain however from dealing with the question of balance of convenience. Regarding the nature of the damages, I also refrain from making any finding except one to the effect that the harm

rieur à celui que subirait le défendeur, je ne conclurais pas que la requête devrait alors être accueillie en faveur du demandeur.

Après l'audition d'une action, une demande d'injonction doit nécessairement être rejetée si le demandeur ne peut établir qu'il y a droit selon la prépondérance des probabilités. Puisque l'injonction interlocutoire doit être considérée comme une mesure de redressement exceptionnelle, au même titre que toute autre mesure interlocutoire présentée avant l'audition au fond, il m'est difficile de concevoir pourquoi, de façon générale, le tribunal devrait, en *common law* ou selon les principes reconnus en *equity* applicables aux injonctions, accorder une injonction interlocutoire au demandeur si celui-ci n'a pas préalablement établi l'existence d'une forte présomption ou, à tout le moins, d'une présomption. En d'autres termes, s'il était établi que le défendeur subirait un préjudice réel au cours de l'instance, la demande devrait être rejetée à moins que la partie bénéficiant du monopole d'exploitation ne réussisse à convaincre le juge à l'audience de l'existence d'une probabilité de succès éventuel.

Lorsque la preuve de l'existence d'une présomption n'est pas fermement établie, il reconnaît aux tribunaux, «en certaines circonstances rares», une certaine latitude face à la décision d'accorder une injonction interlocutoire; mais il exigerait par ailleurs que le pouvoir discrétionnaire des tribunaux soit exercé suivant la manière traditionnelle qui avait cours avant 1975. Il indique également que ses observations visaient avant tout les affaires dans lesquelles des violations de droits de propriété industrielle se trouvent alléguées. Aux fins des présents motifs, il me suffira de traiter des considérations devant s'appliquer dans les circonstances du type particulier d'affaire dont nous sommes saisis dans le présent appel.

L'examen qu'a fait le juge des requêtes de la jurisprudence traitant du critère préliminaire approprié lui a fait parcourir une série de décisions, principalement canadiennes, rendues après l'arrêt *American Cyanamid*. Certaines des décisions étudiées ont appliqué le critère préliminaire énoncé dans cette affaire, tandis que d'autres l'ont rejeté. Il conclut alors, à la page 250 de ses motifs de jugement:

Je dois donc conclure, à partir de la preuve par affidavit présentée à l'appui de la requête et des contre-interrogatoires, que la demanderesse Turbo Resources n'a pas établi l'existence d'une présomption que Petro Canada violerait peut-être son monopole. Il est cependant possible que cette preuve soit établie par la présentation de nouveaux éléments de preuve à l'audition au fond.

La requête sera donc rejetée. Je m'abstiens cependant expressément de traiter de la question des incidences les plus favorables. En ce qui concerne la nature des dommages-intérêts, je m'abstiens aussi de tirer quelque conclusion sinon pour

done to Petro Canada, had injunction been granted, could have been compensated for by a monetary award. The cost of removal and the replacement of the labels on their Turbo tested oil containers would in fact be the only damage caused and this could fairly easily be determined.

### The American Cyanamid threshold test

Until 1975, it was generally held in England that an interlocutory injunction should be refused unless the plaintiff showed as a minimum "a *prima facie* case of some breach of duty" on the part of the defendant: see *Stratford (J. T.) & Son Ltd. v. Lindley*, [1965] A.C. 269 (H.L.) per Lord Upjohn, at page 338. But when *American Cyanamid*, a patent case, reached the House of Lords, Lord Diplock (without referring to *J. T. Stratford*) expressly rejected this notion, laying down instead, at pages 407-408, the following threshold test to be applied:

Your Lordships should in my view take this opportunity of declaring that there is no such rule. The use of such expressions as "a probability," "a *prima facie* case," or "a strong *prima facie* case" in the context of the exercise of a discretionary power to grant an interlocutory injunction leads to confusion as to the object sought to be achieved by this form of temporary relief. The court no doubt must be satisfied that the claim is not frivolous or vexatious; in other words, that there is a serious question to be tried.

It is no part of the court's function at this stage of the litigation to try to resolve conflicts of evidence on affidavit as to facts on which the claims of either party may ultimately depend nor to decide difficult questions of law which call for detailed argument and mature considerations. These are matters to be dealt with at the trial. One of the reasons for the introduction of the practice of requiring an undertaking as to damages upon the grant of an interlocutory injunction was that "it aided the court in doing that which was its great object, viz. abstaining from expressing any opinion upon the merits of the case until the hearing": *Wakefield v. Duke of Buccleugh* (1865) 12 L.T. 628, 629. So unless the material available to the court at the hearing of the application for an interlocutory injunction fails to disclose that the plaintiff has any real prospect of succeeding in his claim for a permanent injunction at the trial, the court should go on to consider whether the balance of convenience lies in favour of granting or refusing the interlocutory relief that is sought.

Subject to one qualification, this expression of principle continues to reflect the current state of English law. The qualification was engrafted upon it by Lord Diplock himself in *N.W.L. Ltd. v.*

dire que si l'injonction avait été accueillie, le préjudice causé à Petro Canada aurait pu être réparé en argent. Les frais pour retirer et remplacer les étiquettes sur ses bidons d'huile testée dans les moteurs turbo constitueraient en fait le seul préjudice et pourraient être évalués assez facilement.

### Le critère préliminaire de l'arrêt American Cyanamid

Jusqu'à 1975, il était généralement considéré en Angleterre qu'une injonction interlocutoire devait être refusée si le demandeur ne présentait à tout le moins [TRADUCTION] «la présomption d'un certain manquement à une obligation» de la part du défendeur: voir l'arrêt *Stratford (J. T.) & Son Ltd. v. Lindley*, [1965] A.C. 269 (H.L.), motifs de lord Upjohn, à la page 338. Mais lorsque l'affaire *American Cyanamid*, qui concernait un brevet, est parvenue à la Chambre des lords, lord Diplock (sans faire référence à l'arrêt *J. T. Stratford*) a expressément rejeté cette notion, pour énoncer à sa place, aux pages 407 à 408, le critère préliminaire suivant:

[TRADUCTION] À mon avis, Vos Seigneuries devraient saisir l'occasion de déclarer qu'une telle règle est inexistante. Des expressions comme «une probabilité», «une présomption» ou «une forte présomption», employées relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder une injonction interlocutoire, créent de la confusion quant à l'objet de ce recours temporaire. Sans doute, le tribunal doit être convaincu que la demande n'est ni futile ni vexatoire, ou, en d'autres termes, que la question à trancher est sérieuse.

La cour n'a pas, en cet état de la cause, à essayer de résoudre les contradictions de la preuve soumise par affidavit, quant aux faits sur lesquels les réclamations de chaque partie peuvent ultimement reposer, ni à trancher les épineuses questions de droit qui nécessitent des plaidoiries plus poussées et un examen plus approfondi. C'est au procès qu'il faut trancher ces questions. La pratique voulant qu'on demande un engagement relatif aux dommages-intérêts avant d'accorder une injonction interlocutoire a été introduite en partie parce qu'elle aide la cour à atteindre son grand objectif, c'est-à-dire s'abstenir d'exprimer une opinion sur le bien-fondé de l'affaire avant l'audition: *Wakefield v. Duke of Buccleugh* (1865) 12 L.T. 628, 629. Ainsi, à moins que la preuve soumise à la cour à l'audition de la requête en injonction interlocutoire ne réussisse pas à établir que le demandeur a véritablement une chance d'avoir gain de cause dans sa réclamation en vue d'obtenir une injonction permanente au cours du procès, la cour doit examiner la question de savoir lequel de l'octroi ou du refus de l'injonction interlocutoire recherchée aurait les incidences les plus favorables.

Cet énoncé de principe, sauf pour la réserve dont il fait l'objet, continue de refléter l'état du droit anglais. Cette réserve lui a été apportée par lord Diplock lui-même dans l'arrêt *N.W.L. Ltd. v.*

*Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.), where he points out at page 1306 that nothing in his earlier decision was meant to suggest that a judge dealing with an interlocutory injunction application “ought not to give full weight to all the practical realities of the situation” and, specifically, that *American Cyanamid* was not “a case in which the grant or refusal of an injunction at that stage would, in effect, dispose of the action finally in favour of whichever party was successful in the application, because there would be nothing left on which it was in the unsuccessful party’s interest to proceed to trial.” This apart, (after some initial criticism by Lord Denning M.R. in *Fellowes & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.), at pages 130-134 and in *Hubbard v. Pitt*, [1976] Q.B. 142 (C.A.), at pages 177-178), the threshold test as formulated by Lord Diplock appears now to be firmly rooted in the common law of England.

#### Some Canadian jurisprudence

It is not necessary to attempt a review of the many reported cases in this country which have either applied or rejected the “serious question to be tried” test as laid down by Lord Diplock. The learned Motions Judge had regard to many of them including several decided in the Trial Division which had gone off in opposite directions. In the meantime, there have been some further developments in the decided cases. While the Supreme Court of Canada has yet to deal with the precise point, in *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110 it did comment upon that test. The case involved an application to stay a decision of the Manitoba Labour Board made pursuant to a provincial statute pending the outcome of proceedings to have the statutory power of decision declared invalid as contravening the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act, 1982*, 1982, c. 11 (U.K.)]. At pages 127-128, Mr. Justice Beetz writes:

The first test is a preliminary and tentative assessment of the merits of the case, but there is more than one way to describe this first test. The traditional way consists in asking whether

*Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.), où il souligne à la page 1306 que rien dans sa décision antérieure ne voulait suggérer qu’un juge saisi d’une requête en injonction interlocutoire [TRANSDUCTION] «ne devrait pas accorder toute l’importance qu’elles méritent aux réalités pratiques de la situation» et dans lequel il déclare précisément au sujet de l’arrêt *American Cyanamid* qu’il [TRANSDUCTION] «ne traitait pas d’une affaire dans laquelle l’octroi ou le refus d’une injonction à ce stade aurait effectivement réglé l’action d’une manière définitive en faveur de la partie qui aurait eu gain de cause dans la demande, parce que la partie perdante n’aurait plus eu d’intérêt pour justifier une instruction.» Cette réserve mise à part, le critère préliminaire formulé par lord Diplock (après avoir été initialement critiqué par le maître des rôles lord Denning dans l’arrêt *Fellowes & Son v. Fisher*, [1976] Q.B. 122 (C.A.) aux pages 130 à 134 et dans l’arrêt *Hubbard v. Pitt*, [1976] Q.B. 142 (C.A.) aux pages 177 et 178) apparaît à présent enraciné dans la *common law* de l’Angleterre.

#### Quelques arrêts canadiens

Il n’est pas nécessaire que nous tentions un examen des nombreux arrêts rapportés de notre pays qui ont soit appliqué soit rejeté le critère de la [TRANSDUCTION] «question sérieuse à trancher» énoncé par lord Diplock. Le juge des requêtes a pris un grand nombre de ces arrêts en considération, en tenant compte notamment de plusieurs décisions de la Division de première instance statuant dans des sens opposés. Depuis lors, la jurisprudence a connu certains développements. Bien que la Cour suprême du Canada ait encore à trancher ce point précis, elle a présenté des observations au sujet de ce critère dans l’arrêt *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110. Cette affaire mettait en jeu une demande visant à suspendre une instance se déroulant devant la Manitoba Labour Board conformément à une loi provinciale jusqu’à ce que soit réglé le sort d’une demande visant à faire déclarer le pouvoir de décision conféré par la loi invalide parce que contraire à la *Charte canadienne des droits et libertés*. Aux pages 127 et 128, le juge Beetz écrit:

Le premier critère revêt la forme d’une évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige, mais il y a plus d’une façon de décrire ce critère. La manière traditionnelle consiste à se

the litigant who seeks the interlocutory injunction can make out a *prima facie* case. The injunction will be refused unless he can: *Chesapeake and Ohio Railway Co. v. Ball*, [1953] O.R. 843, *per* McRuer C.J.H.C., at pp. 854-55. The House of Lords has somewhat relaxed this first test in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] 1 All E.R. 504, where it held that all that was necessary to meet this test was to satisfy the Court that there was a serious question to be tried as opposed to a frivolous or vexatious claim. Estey J. speaking for himself and five other members of the Court in a unanimous judgment referred to but did not comment upon the difference in *Aetna Financial Services Ltd. v. Feigelman*, [1985] 1 S.C.R. 2, at pp. 9-10.

*American Cyanamid* has been followed on this point in many Canadian and English cases, but it has also been rejected in several other instances and it does not appear to be followed in Australia: see the commentaries and cases referred to in P. Carlson, "Granting and Interlocutory Injunction: What is the Test?" (1982), 12 *Man. L.J.* 109; B. M. Rogers and G. W. Hatley, "Getting the Pre-Trial Injunction" (1982), 60 *Can. Bar Rev.* 1, at pp. 9-19; R. J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance* (Toronto 1983), at pp. 66-77.

In the case at bar, it is neither necessary nor advisable to choose, for all purposes, between the traditional formulation and the *American Cyanamid* description of the first test: the British case law illustrates that the formulation of a rigid test for all types of cases, without considering their nature, is not to be favoured (see Hanbury and Maudsley, *Modern Equity* (12th ed. 1960), pp. 736-43). In my view, however, the *American Cyanamid* "serious question formulation is sufficient in a constitutional case where, as indicated below in these reasons, the public interest is taken into consideration in the balance of convenience. But I refrain from expressing any view with respect to the sufficiency or adequacy of this formulation in any other type of cases."<sup>2</sup>

His Lordship also makes clear at page 127, that the principles governing the granting of an interlocutory injunction would normally apply to the granting of an interlocutory stay.

<sup>2</sup> It is noted that the law in the High Court of Australia in *Firth Industries Ltd v Polyglas Engineering Pty Ltd* (1975), 6 ALR 212 cited by the learned authors referred to by Mr. Justice Beetz, has since turned in favour of *American Cyanamid* test, although the Full High Court has yet to pronounce itself on the point: see e.g. *Australian Coarse Grain Pool Pty Ltd v Barley Marketing Board of Queensland* (1982), 46 ALR 398 (H.C.Aust.); *Tableland Peanuts Pty Ltd v Peanut Marketing Board* (1984), 52 ALR 651 (H.C.Aust.); *A v Hayden (No 1)* (1984), 56 ALR 73 (H.C.Aust.). That position appears as well to be favoured by the Federal Court of Australia: see *Epitoma Pty Ltd v Australasian Meat Industry Employees' Union* (1984), 54 ALR 730 (F.C.Aust.); *Telmak Teleproducts Australia Pty Ltd v Bond International Pty Ltd* (1985), 66 ALR 118 (F.C.Aust.).

demander si la partie qui demande l'injonction interlocutoire est en mesure d'établir une apparence de droit suffisante. Si elle ne le peut pas, l'injonction sera refusée: *Chesapeake and Ohio Railway Co. v. Ball*, [1953] O.R. 843, le juge en chef McRuer de la Haute Cour, aux pp. 854 et 855. Ce premier critère a été quelque peu assoupli par la Chambre des lords dans l'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] 1 All E.R. 504, où elle a conclu que, pour y satisfaire, il suffisait de convaincre la cour de l'existence d'une question sérieuse à juger, par opposition à une réclamation futile ou vexatoire. Dans l'arrêt *Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman*, [1985] 1 R.C.S. 2, aux pp. 9 et 10, rendu à l'unanimité, le juge Estey, parlant pour lui-même et pour cinq autres membres de la Cour, a mentionné cette différence, sans pourtant la commenter.

L'arrêt *American Cyanamid* a été suivi sur ce point dans bien des décisions canadiennes et anglaises, mais il a été rejeté dans plusieurs autres cas et ne paraît pas être suivi en Australie: voir les commentaires exprimés et les décisions mentionnées dans P. Carlson, «Granting an Interlocutory Injunction: What is the Test?» (1982), 12 *Man. L.J.* 109; B. M. Rogers and G. W. Hatley, «Getting the Pre-Trial Injunction» (1982), 60 *R. du B. can.* 1, aux pp. 9 à 19; R. J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance* (Toronto 1983), aux pp. 66 à 77.

En l'espèce, il n'est ni nécessaire ni recommandable de choisir à tous égards entre la formulation traditionnelle du premier critère et celle donnée dans l'arrêt *American Cyanamid*: la jurisprudence britannique démontre que la formulation d'un critère rigide applicable à tous les types d'affaires, sans avoir égard à leur nature, n'est pas une solution à retenir (voir Hanbury et Maudsley, *Modern Equity* (12th ed. 1960), aux pp. 736 à 743). À mon avis, cependant, la formulation dans l'arrêt *American Cyanamid*, savoir celle de l'existence d'une «question sérieuse», suffit dans une affaire constitutionnelle où, comme je l'indique plus loin dans les présents motifs, l'intérêt public est pris en considération dans la détermination de la prépondérance des inconvénients. Mais je m'abstiens d'exprimer une opinion quelconque sur le caractère suffisant ou adéquat de cette formulation dans tout autre type d'affaires<sup>2</sup>.

Le juge Beetz dit aussi clairement à la page 127 que les principes régissant l'octroi d'une injonction interlocutoire devraient normalement s'appliquer à la suspension interlocutoire.

<sup>2</sup> Notons que l'état du droit exposé par la Haute Cour d'Australie dans l'arrêt *Firth Industries Ltd v Polyglas Engineering Pty Ltd* (1975), 6 ALR 212 cité par les auteurs auxquels se réfère le juge Beetz a évolué depuis dans un sens favorable au critère de l'arrêt *American Cyanamid*, sans que toutefois une formation complète de la Haute Cour se soit encore prononcée sur cette question: voir par exemple les arrêts *Australian Coarse Grain Pool Pty Ltd v Barley Marketing Board of Queensland* (1982), 46 ALR 398 (H.C.Aust.); *Tableland Peanuts Pty Ltd v Peanut Marketing Board* (1984), 52 ALR 651 (H.C.Aust.); *A v Hayden (No 1)* (1984), 56 ALR 73 (H.C.Aust.). Ce point de vue semble partagé par la Cour fédérale d'Australie: voir *Epitoma Pty Ltd v Australasian Meat Industry Employees' Union* (1984), 54 ALR 730 (F.C.Aust.); *Telmak Teleproducts Australia Pty Ltd v Bond International Pty Ltd* (1985), 66 ALR 118 (F.C.Aust.).

This Court applied the *American Cyanamid* threshold test in *Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (A-870-88, Mahoney J., judgment dated 28/10/88, (C.A.), not yet reported). It concerned an application to stay the execution<sup>3</sup> of a deportation order pending the hearing and disposition of an application for leave to appeal against that order. The same test was again applied by this Court even more recently in *Teal Cedar Products (1977) Ltd. v. Canada* (A-613-88, Pratte J., judgment dated 6/12/88 (C.A.), not yet reported), a case that involved the granting of an interlocutory injunction for the purpose of temporarily suspending the application of a statutory provision until the Court could rule upon its validity. In an earlier case, *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012, this Court found it unnecessary to chose the one test over the other, being satisfied that the case, at all events, was caught by the *Woods* exception i.e. effect of the interlocutory injunction was to dispose of the action finally.

Many other intermediate appellate courts of our common law provinces have either adopted the *American Cyanamid* threshold test for virtually all situations, or have done so in more limited circumstances. This would appear to be so in British Columbia,<sup>4</sup> Alberta,<sup>5</sup> New Brunswick,<sup>6</sup> Prince

Notre Cour a appliqué le critère préliminaire de l'arrêt *American Cyanamid* dans l'arrêt *Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)* (A-870-88, juge Mahoney, jugement en date du 28-10-88 (C.A.F.), encore inédit). Cette affaire mettait en jeu une demande sollicitant la suspension de l'exécution<sup>3</sup> d'une ordonnance d'expulsion jusqu'à ce qu'ait été entendue et jugée une demande d'autorisation d'interjeter appel de cette ordonnance. Ce même critère a été appliqué de façon encore plus récente par cette Cour dans l'affaire *Teal Cedar Products (1977) Ltd. c. Canada* (A-613-88, juge Pratte, jugement en date du 6-12-88 (C.A.), encore inédit), dans laquelle une injonction interlocutoire était sollicitée aux fins de suspendre l'application d'une disposition d'une loi jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa validité. Dans un arrêt antérieur prononcé dans l'affaire *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012, cette Cour a conclu qu'il ne lui était pas nécessaire de choisir entre ces deux critères au motif qu'elle était convaincue que cette espèce, en tout état de cause, était visée par l'exception de l'arrêt *Woods*, c'est-à-dire que l'injonction interlocutoire avait pour effet de régler l'action de façon définitive.

De nombreuses autres cours d'appel d'instance intermédiaire de nos provinces de *common law* ont soit adopté le critère préliminaire de l'arrêt *American Cyanamid* à l'égard de presque toutes les situations, soit adopté ce critère relativement à des circonstances plus restreintes. Tel semblerait être le cas de la Colombie-Britannique<sup>4</sup>, de l'Alberta<sup>5</sup>, du Nouveau-Brunswick<sup>6</sup>, de l'île du Prince-

<sup>3</sup> In *Telecommunications Workers' Union v. Canada (Canadian Radio-Television Commission)* (A-498-88, Marceau J., judgment dated 13/10/88, (C.A.), not yet reported) again involving the stay of an order of a statutory tribunal, this Court found it unnecessary to chose between the *prima facie* case test and the serious question to be tried test adopted in the *Metropolitan Stores* case, though the granting of leave to appeal, in its view, had established that a *prima facie* case could be made out.

<sup>4</sup> *B.C. (A.G.) v. Wale* (1986), 9 B.C.L.R. (2d) 333 (C.A.).

<sup>5</sup> *Law Soc. of Alta. v. Black* (1983), 29 Alta. L.R. (2d) 326 (C.A.).

<sup>6</sup> *Van Wart v. La-Ko Enterprises Ltd. and Labrie* (1981), 35 N.B.R. (2d) 256 (C.A.).

<sup>3</sup> Dans l'arrêt *Telecommunications Workers' Union c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)* (A-498-88, juge Marceau, jugement en date du 13-10-88 (C.A.), encore inédit), qui met aussi en jeu la suspension d'une ordonnance d'un tribunal statuaire, cette Cour a considéré qu'il ne lui était pas nécessaire de choisir entre le critère de l'apparence de droit et celui de la question sérieuse à trancher adopté dans l'arrêt *Metropolitan Stores*, bien que l'octroi de l'autorisation d'interjeter appel, à son point de vue, eût établi qu'une apparence de droit pouvait être démontrée.

<sup>4</sup> *B.C. (A.G.) v. Wale* (1986), 9 B.C.L.R. (2d) 333 (C.-B.).

<sup>5</sup> *Law Soc. of Alta. v. Black* (1983), 29 Alta. L.R. (2d) 326 (C.A.).

<sup>6</sup> *Van Wart v. La-Ko Enterprises Ltd. and Labrie* (1981), 35 N.B.R. (2d) 256 (C.A.).

Edward Island<sup>7</sup> and Newfoundland,<sup>8</sup> and perhaps also in Ontario.<sup>9</sup> The reverse appears to obtain in Manitoba,<sup>10</sup> while the situation in Saskatchewan<sup>11</sup> and Nova Scotia<sup>12</sup> remains somewhat unclear.

Édouard<sup>7</sup>, de Terre-Neuve<sup>8</sup>, et peut-être aussi de l'Ontario<sup>9</sup>. La thèse contraire semble avoir été adoptée au Manitoba<sup>10</sup>, tandis que la question n'est pas clairement tranchée en Saskatchewan<sup>11</sup> et en Nouvelle-Écosse<sup>12</sup>.

### The appropriate threshold test

In determining the appropriate threshold test to be applied here, I think the objects of an interlocutory injunction should be borne in mind. Lord Diplock described those objects in *American Cyanamid* when, at page 406, he says:

The object of the interlocutory injunction is to protect the plaintiff against injury by violation of his right for which he could not be adequately compensated in damages recoverable in the action if the uncertainty were resolved in his favour at the trial; but the plaintiff's need for such protection must be weighed against the corresponding need of the defendant to be protected against injury resulting from his having been prevented from exercising his own legal rights for which he could not be adequately compensated under the plaintiff's undertaking in damages if the uncertainty were resolved in the defendant's favour at the trial. The court must weigh one need against another and determine where "the balance of convenience" lies.

And later, at page 407, he returns to the subject by noting that the lower Courts in that case had neglected the advice of the Court of Appeal in *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 which had, in his words, "deprecated any attempt to fetter the discretion of the court by laying down any rules which would have the effect of limiting the flexi-

### Le critère préliminaire applicable

<sup>b</sup> Je crois qu'en l'espèce, notre détermination du critère préliminaire applicable devrait tenir compte des objets d'une injonction interlocutoire. Lord Diplock a décrit ces objets dans l'arrêt *American Cyanamid* lorsqu'il a dit à la page 406:

<sup>c</sup> [TRADUCTION] L'objet d'une injonction interlocutoire est de protéger le demandeur contre le préjudice, résultant de la violation de son droit, qui ne pourrait être adéquatement réparé par des dommages-intérêts recouvrables dans l'action si l'affaire devait être tranchée en faveur dudit demandeur au moment de l'instruction; toutefois, le besoin d'une telle protection pour le demandeur doit être évalué en fonction du besoin correspondant du défendeur d'être protégé contre le préjudice qui découle du fait qu'on l'a empêché d'exercer les droits que lui confère la loi et qui ne peut être adéquatement réparé par l'engagement du demandeur de verser des dommages-intérêts si l'affaire était tranchée en faveur du défendeur à l'instruction. Le tribunal doit évaluer les besoins l'un en fonction de l'autre et déterminer quelle est «la répartition des inconvénients».

<sup>f</sup> Plus loin, à la page 407, il traite à nouveau de ce sujet en notant que les tribunaux d'instance inférieure dans cette affaire avaient négligé de suivre le conseil donné par la Cour d'appel dans l'arrêt *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84; celle-ci y avait, pour employer les termes mêmes de lord Diplock, [TRADUCTION] «déconseillé toute tenta-

<sup>7</sup> *Re Island Telephone Company Limited* (1987), 206 A.P.R. 158 (P.E.I.C.A.).

<sup>8</sup> *United Steel Workers of America, Local 5795 v. Iron Ore Company of Canada* (1984), 132 A.P.R. 150 (Nfld. C.A.).

<sup>9</sup> *Nelson Burns & Co. v. Gratham Industries Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 71 (Ont. C.A.).

<sup>10</sup> *Lo-Cost Drug Mart Ltd. v. Canada Safeway Limited et al.* (1986), 40 Man.R. (2d) 211 (C.A.).

<sup>11</sup> *Potash Corporation of Saskatchewan Mining Limited v. Todd, Heinrich and Energy and Chemical Workers Union, Local 922* (1987), 53 Sask. R. 165 (C.A.).

<sup>12</sup> *Mercator Enterprises Ltd. v. Harris et al.* (1978), 29 N.S.R. (2d) 691 (C.A.).

<sup>7</sup> *Re Island Telephone Company Limited* (1987), 206 A.P.R. 158 (C.A.Î.P.-É.).

<sup>8</sup> *United Steel Workers of America, Local 5795 v. Iron Ore Company of Canada* (1984), 132 A.P.R. 150 (C.A.T.-N.).

<sup>9</sup> *Nelson Burns & Co. v. Gratham Industries Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 71 (C.A. Ont.).

<sup>10</sup> *Lo-Cost Drug Mart Ltd. v. Canada Safeway Limited et al.* (1986), 40 Man.R. (2d) 211 (C.A.).

<sup>11</sup> *Potash Corporation of Saskatchewan Mining Limited v. Todd, Heinrich and Energy and Chemical Workers Union, Local 922* (1987), 53 Sask. R. 165 (C.A.).

<sup>12</sup> *Mercator Enterprises Ltd. v. Harris et al.* (1978), 29 N.S.R. (2d) 691 (C.A.).



bility of the remedy as a means of achieving the objects that I have indicated above.” In *Vosper*, Lord Denning had pointed out at page 96, that the “remedy by interlocutory injunction is so useful that it should be kept flexible and discretionary” and that it “must not be made the subject of strict rules.” At page 98, Lord Justice Megaw added the view that each case “must be decided on a basis of fairness, justice and common sense in relation to the whole issues of fact and law which are relevant to the particular case.” In Canada, the need to maintain flexibility in the granting of interlocutory injunctions has been recognized by our courts, notably by the Court of Appeal for Ontario in *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62, at page 72, the British Columbia Court of Appeal in *B.C. (A.G.) v. Wale, supra*, at pages 346-347, and the Supreme Court of Canada in *Metropolitan Stores, supra*, at page 128.

As I understand it, this flexibility is to be achieved in the end under the full *American Cyanamid* formulation by having regard for the balance of convenience as between the parties, which thus becomes decisive in the exercise of the trial judge’s discretion. Satisfying the threshold test of “a serious question to be tried” does no more, so to speak, than unlatch the door to a plaintiff; it neither opens it nor, less still, permits him to pass on through. That he may do only if the balance of convenience is found to lie in his favour. This I think is made clear by Lord Diplock in *American Cyanamid* and is reiterated by him in *Woods*. It is restated one more time by the same learned Law Lord sitting as a member of the Privy Council in *Eng Mee Yong v. Letchumanan s/o Velayutham*, [1980] A.C. 331, where he points out, at page 337:

The guiding principle in granting an interlocutory injunction is the balance of convenience; there is no requirement that before

tive visant à restreindre le pouvoir discrétionnaire de la Cour par l’énonciation de règles ayant pour effet d’enlever à ce redressement une partie de la souplesse qui lui permet de réaliser les fins susmentionnées». Dans l’arrêt *Vosper*, lord Denning avait souligné à la page 96 que le [TRADUCTION] «redressement par voie d’injonction interlocutoire est d’une telle utilité que sa souplesse et le pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il est accordé doivent être préservés» et que ce recours «... ne doit pas être assujéti à des règles strictes». À la page 98, le lord juge Megaw a ajouté que chaque espèce [TRADUCTION] «doit être jugée selon l’équité, la justice et le sens commun en tenant compte de l’ensemble des questions de fait et de droit qui lui sont pertinentes». Au Canada, la nécessité de préserver la souplesse caractérisant la délivrance des injonctions interlocutoires a été reconnue par nos tribunaux, notamment par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt *Chitel et al. c. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62, à la page 72, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt *B.C. (A.G.) v. Wale*, susmentionné, aux pages 346 et 347, et la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Metropolitan Stores*, précité, à la page 128.

Selon mon interprétation des principes en jeu, cette souplesse doit finalement être atteinte par une application de l’éconcé de l’arrêt *American Cyanamid* dans son entier qui tienne compte de la répartition des inconvénients entre les parties, un facteur qui devient ainsi déterminant dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Le fait pour un demandeur de satisfaire au critère de la [TRADUCTION] «question sérieuse à trancher» a pour seul effet de déloqueter la porte du redressement recherché; il ne lui ouvre pas cette porte et ne lui permet surtout pas d’en franchir le seuil. Cette possibilité ne lui est offerte que s’il est jugé que la répartition des inconvénients le favorise. Ce point est établi clairement par lord Diplock dans l’arrêt *American Cyanamid* et se trouve réitéré par ce même lord dans l’arrêt *Woods*. Siégeant à titre de membre du Conseil privé dans l’affaire *Eng Mee Yong v. Letchumanan s/o Velayutham*, [1980] A.C. 331, le lord juge Diplock a énoncé encore une fois ce principe en déclarant à la page 337:

[TRADUCTION] Le principe régissant l’octroi d’une injonction interlocutoire est celui de la répartition des inconvénients; celui

an interlocutory injunction is granted the plaintiff should satisfy the court that there is a "probability," a "prima facie case" or a "strong prima facie case" that if the action goes to trial he will succeed; but before any question of balance of convenience can arise the party seeking the injunction must satisfy the court that his claim is neither frivolous nor vexatious; in other words that the evidence before the court discloses that there is a serious question to be tried: *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396.

In my view, the present appeal should be approached at the outset on the basis of the *American Cyanamid* threshold test. As we shall see, Lord Diplock's formulation in that case embraces both that test as well as other factors to be considered once that test is satisfied. When the entire formulation is fully appreciated it retains, in my view, the essential quality of flexibility which must always attend the exercise of the broad but disciplined discretion that is vested in a judge hearing an interlocutory injunction application after being satisfied that there exists a serious question to be tried. This flexibility is further enhanced by the *Woods* exception for application in appropriate cases. True enough, this threshold test represents a considerable lowering of the initial hurdle to be surmounted by a plaintiff, but that does not mean that the discretion, when properly exercised in the light of all relevant considerations, will redound inexorably to the disadvantage of a defendant. Whether the application is decided for or against one party or the other will depend on where the balance of convenience is found to lie as determined by a consideration of the factors referred to below. This threshold test, as I have said, has gained a wide measure of acceptance in common law jurisdictions such as Australia,<sup>13</sup> as well as New Zealand,<sup>14</sup> and in most intermediate appellate courts of the common law provinces of Canada. It commends itself to me for application in the circumstances of the present case.

#### Is the threshold test satisfied?

To determine whether a serious question to be tried has been made out in the present case, it becomes necessary once more to look at the pleading in light of the evidence presented. As I read the

<sup>13</sup> *Supra*, footnote 2.

<sup>14</sup> *Consolidated Traders Ltd v Downes*, [1981] 2 NZLR 225 (C.A.).

qui demande le prononcé d'une injonction interlocutoire n'a pas à convaincre la cour de l'existence d'une «probabilité», ni à établir une «apparence de droit» ou une «forte apparence de droit»; il n'a pas à démontrer qu'il aura gain de cause si son action est instruite; avant cependant que ne puisse se poser la question de la répartition des inconvénients, la partie qui sollicite l'injonction doit convaincre la cour que sa demande n'est ni futile ni vexatoire; en d'autres termes, cette partie doit établir que les éléments de preuve présentés à la cour révèlent l'existence d'une question sérieuse à trancher: *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396.

À mon avis, le présent appel devrait d'entrée de jeu être régi par le critère préliminaire de l'arrêt *American Cyanamid*. Comme nous le verrons, l'énoncé de lord Diplock dans cette affaire non seulement formule le critère applicable mais fait état des autres facteurs qui doivent être considérés une fois qu'il y a été satisfait. Examiné dans son entier, cet énoncé, à mon sens, conserve la souplesse qui lui est essentielle à l'exercice du pouvoir discrétionnaire étendu mais réglementé du juge qui entend une demande d'injonction interlocutoire après avoir acquis la conviction qu'il existe une question sérieuse à trancher. Cette souplesse est encore accrue par l'exception dont l'arrêt *Woods* prévoit l'application dans certaines circonstances. S'il est vrai que ce critère préliminaire abaisse considérablement l'obstacle qui doit être franchi par un demandeur, il serait faux de croire que l'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire en jeu à la lumière de toutes les considérations pertinentes désavantagera inexorablement le défendeur. La décision statuera sur la demande en faveur d'une partie ou de l'autre selon la répartition des inconvénients, dont l'appréciation sera faite à l'examen des facteurs mentionnés plus bas. Ce critère préliminaire, comme je l'ai dit, a été largement accepté dans des ressorts de *common law* comme l'Australie<sup>13</sup> et la Nouvelle-Zélande<sup>14</sup>, en plus d'être adopté par la plupart des cours d'appel d'instance intermédiaire des provinces de *common law* du Canada. Son application s'impose dans les circonstances de l'espèce.

#### A-t-il été satisfait au critère préliminaire?

Pour déterminer si une question sérieuse à trancher a été établie en l'espèce, nous devons encore une fois examiner la plaidoirie à la lumière des éléments de preuve présentés. Selon mon interpré-

<sup>13</sup> Voir ci-haut la note de bas de page 2.

<sup>14</sup> *Consolidated Traders Ltd v Downes*, [1981] 2 NZLR 255 (C.A.).

statement of claim, the causes of action asserted are based upon alleged violations of rights said to be protected by sections 7, 10 and 20 of the *Trade Marks Act*. For the most part, these issues, to adopt the language of Lord Diplock's in *American Cyanamid*, raise "difficult questions of law which call for detailed argument and mature consideration." The Trial Division, in an interlocutory injunction application where the action sounded both in copyright and trade mark (*Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476), properly noted (*per* Strayer J.) at page 483, that "in a case involving complex issues of law and fact it is extremely difficult, and perhaps dangerous, to try to assess the merits of the claim" at the application stage. The respective causes of action asserted in the pleading should be viewed with this in mind in assessing the extent to which any of them meet the "serious question to be tried" threshold test.

In determining that question, I have not neglected the respondent's submission that upon the evidence no such question has been shown to exist. It is true that the two containers, labelled in the above described manner, are not perhaps suggestive of automatic confusion in the mind of a potential purchaser intending to purchase one brand of oil rather than the other and seeing them placed side by side. Reliance would thus be upon visual observation exclusively. The appellant's evidence does seem to suggest the possibility at least that some confusion may occur when reliance is upon oral communication, and combines this with other evidence suggesting that the respondent's dealers may keep a supply of competitors' products on hand for those who may specify them as products of choice.<sup>15</sup> It would, of course, be for the trial

tation de la déclaration, les causes d'action mises de l'avant sont fondées sur des violations qui auraient été faites des droits que l'on dit protégés par les articles 7, 10 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Ces questions, pour la plupart, soulèvent ainsi que le dit lord Diplock dans l'arrêt *American Cyanamid* d'[TRADUCTION] «épineuses questions de droit qui nécessitent des plaidoiries plus poussées et un examen plus approfondi. La Section de première instance, saisie d'une demande d'injonction interlocutoire dans le cadre d'une action mettant à la fois en jeu le droit d'auteur et la marque de commerce (*Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.*, (1985), 3 C.P.R. (3d) 476), a observé avec raison (par la bouche du juge Strayer) à la page 483 que «dans une cause comportant des questions complexes de droit et de fait, il est extrêmement difficile, et peut-être même dangereux, de tenter d'apprécier le bien-fondé d'une réclamation» au stade de la requête. Les différentes causes d'action invoquées dans les actes de procédure devraient être considérées à la lumière de ce principe lors de l'appréciation de la mesure dans laquelle chacune d'elles satisfait au critère préliminaire de la «question sérieuse à trancher».

Aux fins de trancher cette question, je n'ai pas négligé de considérer la prétention de l'intimé selon laquelle les éléments de preuve présentés n'établissent pas l'existence d'une telle question. Il est vrai que les deux contenants portant l'étiquette décrite ci-haut ne suggèrent peut-être pas qu'une confusion soit automatiquement créée dans l'esprit d'un acheteur désireux de se procurer de l'huile d'une marque plutôt que de l'autre qui les verrait placées côte à côte. Nous nous fonderions ainsi sur la seule observation visuelle. Les éléments de preuve présentés par l'appelante ne semblent pas suggérer la possibilité qu'à tout le moins une certaine confusion puisse se manifester chez la personne se fondant sur la communication orale; ces éléments se combinent à d'autres suggérant que les concessionnaires de l'intimée peuvent maintenir des stocks de produits de compétiteurs à l'intention des clients qui précisent le produit qu'ils veulent voir utiliser<sup>15</sup>. C'est évidemment au juge de première instance qu'il incomberait de trancher de

<sup>15</sup> See cross-examination of Mr. Archbold, Appeal Book, Volume 4, at pp. 527-528.

<sup>15</sup> Voir le contre-interrogatoire de M. Archbold, Dossier d'appel, volume 4, aux pp. 527 et 528.

judge to finally resolve the question of whether any confusion occurs in light of the totality of evidence advanced at that stage.

Returning then to the pleading, I consider first whether the appellant has met this test in respect of its alleged section 7 violations, relying as it does upon paragraphs (b), (c) and (e) thereof. As this latter paragraph appears to have been declared unconstitutional,<sup>16</sup> it can furnish no foundation for a good cause of action. The remaining rights do not appear to depend upon a plaintiff holding a registered trade mark although, in this case, marks of that kind are held. The word "TURBO" appears in a certain context on the respondent's one litre containers of motor oil and the appellant's "TURBO" design trade mark appears on its own one litre container of motor oil. Both products are sold in common areas of the country, chiefly in western Canada. As I see it, the trial judge will be faced with difficult questions of statutory construction *viz*: (a) Has the respondent by its alleged actions at the relevant time directed "public attention to his wares . . . in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada . . . between his wares . . . and the wares . . . of another"? (b) Has the respondent passed off "other wares . . . for those ordered or requested"? I do not regard the case under paragraphs 7(b) and (c) as frivolous or vexatious. It satisfies the serious question test. The answers to these questions will depend as well upon the evidence adduced at the trial itself.

A consideration of the section 10 allegations produces mixed results. I am doubtful a serious question to be tried has been raised so far as concerns the allegation, founded upon its first two features, that the word "TURBO" as it appears on the respondent's product container infringes any of the plaintiff's registered trade marks in the sense that the respondent is thereby using any of them. The evidence before us does not appear to bear this

<sup>16</sup> *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134. See also *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.).

façon définitive la question de savoir si une confusion est créée à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve mis de l'avant à ce stade.

Revenant à la plaidoirie, j'examine d'abord la question de savoir si l'appelante a satisfait à ce critère en se fondant sur les alinéas b), c) et e) de l'article 7 pour alléguer que des violations de cet article ont été commises. Ce dernier alinéa ne peut fonder aucune cause d'action puisqu'il apparaît avoir été déclaré inconstitutionnel<sup>16</sup>. Les autres droits invoqués ne semblent pas dépendre de la détention par un demandeur d'une marque de commerce enregistrée — bien qu'en l'espèce, de telles marques soient détenues. Le mot «TURBO» figure dans un certain contexte sur les contenants d'un litre d'huile moteur de l'intimée et le dessin-marque de commerce «TURBO» de l'appelante figure sur ses propres contenants d'une litre d'huile moteur. Ces deux produits se font concurrence dans certaines régions du Canada, principalement dans l'Ouest. Selon ma façon de voir, le juge qui instruira le procès aura à résoudre d'épineuses questions d'interprétation de la Loi, à savoir: (a) l'intimée a-t-elle par les actions qu'elle est alléguée avoir commises à l'époque pertinente appelé «l'attention du public sur ses marchandises . . . de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada . . . entre ses marchandises . . . et . . . [celles] d'un autre»? (b) l'intimée a-t-elle fait passer «d'autres marchandises . . . pour . . . [celles] qui . . . [étaient] commandé[e]s ou demandé[e]s»? Je ne considère pas que l'argumentation fondée sur les alinéas 7b) ou c) soit futile ou vexatoire. Elle satisfait au critère de la question sérieuse à trancher. Les réponses à ces questions dépendront également des éléments de preuve présentés lors du procès lui-même.

L'examen des allégations visant l'article 10 conduit à des résultats contradictoires. Je doute qu'une question sérieuse à trancher ait été soulevée par l'allégation fondée sur ses deux premières dispositions selon laquelle le mot «TURBO» figurant sur le contenant du produit de l'intimée contrefait l'une ou l'autre des marques de commerce enregistrées de la demanderesse au sens où l'intimée utiliserait ainsi l'une ou l'autre de ces marques.

<sup>16</sup> *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134. Voir également l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.).

out, evidence that, presumably, would be advanced at trial. It demonstrates the use of a particular mark by the respondent, and the ownership of four registered trade marks by the appellant and use of one of them. On the other hand, I have concluded that such a serious question has been raised so far as concerns the remaining feature of section 10. Its essence is that the word "TURBO" on its product containers constitutes a use by the respondent of a mark "so nearly resembling" the appellant's registered trade marks "as to be likely to be mistaken therefor". The meaning of these words is again a question of some difficulty, to be answered by the trial judge in light of the evidence tendered before him. The evidence before us is not such as allows us to conclude that this allegation is either frivolous or vexatious.

I am similarly satisfied that a serious question to be tried emerges from the alleged violations of section 20 of the Act. Again, the ultimate disposition of these assertions will depend upon the interpretation that the trial judge may give to the words "in association with a confusing trade mark" in the light of the evidence presented at that stage. No attempt to conclusively answer that difficult question should be made here. I do not think we can say that this assertion is either frivolous or vexatious.

Two other bases for granting injunctive relief were advanced before us. First, it was said, that the activities complained of are prohibited by subsection 22(1) of the Act in that they are "likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching" to the appellant's registered trade marks. The argument, however, cannot disguise the fact that this subsection was not pleaded and, accordingly, cannot at this stage form a basis for granting the relief sought. Secondly, the appellant cannot, as it attempted to do at the hearing, rely upon alleged violation of common law trade mark rights said to exist in the word "TURBO" apart from its appearance in the registered trade

Les éléments de preuve qui nous ont été présentés et qui, présumément, seraient mis de l'avant lors du procès, ne semblent pas confirmer une telle assertion. Ils établissent l'usage d'une marque particulière par l'intimée ainsi que le droit de propriété de l'appelante dans quatre marques de commerce enregistrées et son usage d'une de ces marques. D'autre part, j'ai conclu qu'une telle question sérieuse a été soulevée relativement à la disposition restante de l'article 10. Essentiellement, la prétention qui la suscite veut que l'utilisation du mot «TURBO» sur les contenants de son produit constitue un usage par l'intimée d'une marque «dont la ressemblance» avec les marques de commerce enregistrées de l'appelante «est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre». La signification de ces termes est également une question quelque peu difficile qui devra être tranchée par le juge du procès à la lumière des éléments de preuve qui lui seront soumis. Les éléments de preuve dont nous disposons ne nous permettent pas de conclure que cette allégation est futile ou vexatoire.

Je suis également convaincu qu'une question sérieuse à trancher est soulevée par les violations de l'article 20 de la Loi qui sont alléguées. Encore une fois, le sort ultime de ces assertions dépendra de l'interprétation que le juge du procès pourra donner aux termes «en liaison avec une marque de commerce . . . créant de la confusion» à la lumière des éléments de preuve présentés à ce stade. Il ne convient pas que nous tentions ici de trancher cette épineuse question de façon concluante. Je ne crois pas qu'à ce stade-ci nous puissions affirmer que cette assertion est soit futile soit vexatoire.

Deux autres allégations nous ont été présentées à l'appui de la demande d'injonction. Premièrement, il a été dit que les activités reprochées sont prohibées par le paragraphe 22(1) de la Loi en ce qu'elles sont «susceptible[s] d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle» attachée aux marques de commerce enregistrées de l'appelante. Un tel argument ne peut toutefois masquer l'omission de plaider ce paragraphe et ne peut, à ce stade-ci, fonder le tribunal de prononcer l'injonction sollicitée. Deuxièmement, l'appelante ne peut, ainsi qu'elle a tenté de le faire lors de l'audience, prendre appui sur une allégation selon laquelle il y aurait eu violation de droits attachés par la

marks. As I have already explained, the only rights relied upon are said to flow from the statute and go to protect rights of a registered trade mark holder. As no common law trade mark rights are pleaded, none may be raised at this stage in furtherance of the sought after relief.

### Other factors to be considered

Up to this point I have confined myself to selecting the appropriate threshold (or strength of case) test to be applied, and in seeing the extent to which that test has been satisfied in this case. In his *American Cyanamid* formulation, Lord Diplock pointed out that other considerations are also to be weighed in the event a trial judge concludes that there exists a serious question to be tried in the sense that it was neither frivolous nor vexatious. After discussing the appropriate threshold test, he proceeded to spell out these additional considerations when he says, at pages 408-409:

As to that, the governing principle is that the court should first consider whether, if the plaintiff were to succeed at the trial in establishing his right to a permanent injunction, he would be adequately compensated by an award of damages for the loss he would have sustained as a result of the defendant's continuing to do what was sought to be enjoined between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure recoverable at common law would be adequate remedy and the defendant would be in a financial position to pay them, no interlocutory injunction should normally be granted, however strong the plaintiff's claim appeared to be at that stage. If, on the other hand, damages would not provide an adequate remedy for the plaintiff in the event of his succeeding at the trial, the court should then consider whether, on the contrary hypothesis that the defendant were to succeed at the trial in establishing his right to do that which was sought to be enjoined, he would be adequately compensated under the plaintiff's undertaking as to damages for the loss he would have sustained by being prevented from doing so between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure recoverable under such an undertaking would be an adequate remedy and the plaintiff would be in a financial position to pay them, there would be no reason upon this ground to refuse an interlocutory injunction.

*common law* aux marques de commerce qui existeraient dans le mot «TURBO» indépendamment de sa présence au sein des marques de commerce visées. Ainsi que je l'ai déjà expliqué, les seuls droits sur lesquels on s'appuie sont dits découler de la Loi et protéger les droits du détenteur d'une marque de commerce enregistrée. Comme aucun des droits attachés par la *common law* aux marques de commerce n'a été plaidé, aucun tel droit ne peut être soulevé à ce stade à l'appui du redressement sollicité.

### Autres facteurs devant entrer en ligne de compte

Jusqu'à présent, je me suis limité à choisir le critère préliminaire (ou critère des chances de succès) qui devrait être appliqué ainsi qu'à vérifier dans quelle mesure il avait été satisfait à ce critère en l'espèce. Dans l'énoncé des règles applicables à une telle question qu'il a fait dans l'arrêt *American Cyanamid*, lord Diplock a souligné d'autres considérations devant également être prises en compte dans l'éventualité où un juge de première instance conclut qu'il existe une question sérieuse à trancher au sens où la question soulevée n'est ni futile ni vexatoire. Après avoir discuté de la question du critère préliminaire approprié, il a entrepris d'énoncer ces considérations additionnelles; ainsi dit-il aux pages 408 et 409:

[TRADUCTION] À ce propos, le principe applicable est que le tribunal doit d'abord considérer si, au cas où le demandeur aurait gain de cause au procès et établirait son droit à une injonction permanente, des dommages-intérêts adéquats lui seraient alloués pour la perte subie par lui du fait de la continuation par le défendeur, entre la date de la demande et celle du procès, de l'activité qu'on cherchait à interdire. Si des dommages-intérêts, dans la mesure où ils sont recouvrables en *common law*, constituaient un redressement approprié, et si le défendeur avait les moyens de les verser, on devrait normalement refuser l'injonction interlocutoire, quelque forte que puisse paraître la réclamation du demandeur à ce stade. Si, d'autre part, des dommages-intérêts ne constituaient pas un redressement approprié pour le demandeur qui aurait eu gain de cause au procès, le tribunal doit alors considérer si, dans cette hypothèse contraire où le défendeur aurait réussi à faire reconnaître son droit de continuer à faire ce qu'on veut lui interdire, son indemnisation serait suffisante, en vertu de l'engagement du demandeur relativement aux dommages, pour la perte subie pendant qu'on l'empêchait de poursuivre ses activités entre la date de la demande et celle du procès. Si des dommages-intérêts, dans la mesure où ils sont recouvrables en vertu de l'engagement précité, constituaient un redressement adéquat et si le demandeur avait les moyens de les verser, le tribunal ne devrait pas sur ce fondement refuser une injonction interlocutoire.

It is where there is doubt as to the adequacy of the respective remedies in damages available to either party or to both, that the question of balance of convenience arises. It would be unwise to attempt even to list all the various matters which may need to be taken into consideration in deciding whether the balance lies, let alone to suggest the relative weight to be attached to them. These will vary from case to case.

Where other factors appear to be evenly balanced it is a counsel of prudence to take such measures as are calculated to preserve the status quo. If the defendant is enjoined temporarily from doing something that he has not done before, the only effect of the interlocutory injunction in the event of his succeeding at the trial is to postpone the date at which he is able to embark upon a course of action which he has not previously found it necessary to undertake; whereas to interrupt him in the conduct of an established enterprise would cause much greater inconvenience to him since he would have to start again to establish it in the event of his succeeding at the trial.

Save in the simplest cases, the decision to grant or to refuse an interlocutory injunction will cause to whichever party is unsuccessful on the application some disadvantages which his ultimate success at the trial may show he ought to have been spared and the disadvantages may be such that the recovery of damages to which he would then be entitled either in the action or under the plaintiff's undertaking would not be sufficient to compensate him fully for all of them. The extent to which the disadvantages to each party would be incapable of being compensated in damages in the event of his succeeding at the trial is always a significant factor in assessing where the balance of convenience lies; and if the extent of the uncompensatable disadvantage to each party would not differ widely, it may not be improper to take into account in tipping the balance the relative strength of each party's case as revealed by the affidavit evidence adduced on the hearing of the application. This, however, should be done only where it is apparent upon the facts disclosed by evidence as to which there is no credible dispute that the strength of one party's case is disproportionate to that of the other party. The court is not justified in embarking upon anything resembling a trial of the action upon conflicting affidavits in order to evaluate the strength of either party's case.

I would reiterate that, in addition to those to which I have referred, there may be many other special factors to be taken into consideration in the particular circumstances of individual cases. The instant appeal affords one example of this.

Risking the obvious dangers inherent in attempting to reduce a not uncomplicated formula to skeletal form, it appears nonetheless that the main features of each of these factors are as follows:

(a) where a plaintiff's recoverable damages result in the continuance of the defendant's

C'est quand il n'est pas certain que soient suffisants les dommages-intérêts recouvrables par l'une ou l'autre des parties, ou par les deux, qu'il faut rechercher la décision comportant le plus d'incidences favorables. Il serait peu sage de tenter ne serait-ce que d'énumérer tous les éléments variés qui pourraient demander à être pris en considération au moment du choix de la décision la plus convenable, encore moins de proposer le poids relatif à accorder à chacun de ces éléments. En la matière chaque cas est un cas d'espèce.

Si les autres facteurs semblent bien s'équilibrer, il sera prudent d'adopter les mesures propres à maintenir le statu quo. Si l'on enjoint au défendeur de s'abstenir temporairement de faire quelque chose qu'il n'a pas fait auparavant, le seul effet de l'injonction interlocutoire, s'il gagne son procès, est de reculer la date où il peut entreprendre une activité qu'il n'avait pas jusque-là jugée nécessaire; tandis que le fait d'interrompre l'exploitation d'une entreprise établie lui causera beaucoup plus d'inconvénients, car il devra la rétablir s'il gagne son procès.

À part dans les cas les plus simples, la décision d'accorder ou de refuser une injonction interlocutoire causera un préjudice à la partie perdant dans cette requête; si cette partie gagne le procès, sa victoire pourra établir qu'un tel préjudice aurait dû lui être épargné; ce préjudice peut être tel que les dommages-intérêts que cette partie aurait alors droit de recouvrer soit dans l'action soit en vertu de l'engagement du demandeur ne suffisent pas à l'indemniser entièrement à cet égard. La mesure dans laquelle les inconvénients subis par l'une ou l'autre partie ne pourraient être compensés par des dommages-intérêts dans l'éventualité de sa victoire au procès constitue toujours un facteur important dans l'appréciation de la répartition des inconvénients; et s'il n'y a pas de différence importante en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les inconvénients subis par chaque partie ne peuvent pas être compensés, il serait opportun de tenir compte, dans l'appréciation des préjudices, du bien-fondé relatif de la thèse de chaque partie à la lumière des affidavits présentés lors de l'audition de la requête. Toutefois, cela ne doit être fait que lorsqu'il est évident, en se fondant sur les faits révélés par la preuve qui ne sont pas sérieusement contestés, que le bien-fondé de la thèse d'une partie est hors de proportion avec celle de l'autre. Aux fins d'évaluer la cause de chaque partie, la cour n'est pas justifiée d'entreprendre une démarche s'apparentant de quelque façon à une instruction de l'action à partir des affidavits contradictoires.

Je répéterais qu'en plus des facteurs que j'ai mentionnés, beaucoup d'autres facteurs particuliers sont susceptibles de devoir être pris en compte dans les circonstances propres aux différentes espèces. Le présent appel en est une illustration.

Malgré les risques évidents que comporte toute tentative de présenter une formule qui n'est pas sans complexité sous une forme schématique, je dirai qu'il semble que les principaux traits caractéristiques de ces différents facteurs soient les suivants:

(a) lorsque les dommages-intérêts que le demandeur pourrait obtenir à l'égard de la poursuite

- activities pending trial would be an adequate remedy that the defendant would be financially able to pay, an interlocutory injunction should not normally be granted;
- (b) where such damages would not provide the plaintiff an adequate remedy but damages (recoverable under the plaintiff's undertaking) would provide the defendant with such a remedy for the restriction on his activities, there would be no ground for refusing an interlocutory injunction;
- (c) where doubt exists as to the adequacy of these remedies in damages available to either party, regard should be had to where the balance of convenience lies;
- (d) where other factors appear to be evenly balanced, it is prudent to take such measures as will preserve the *status quo*;
- (e) where the evidence on the application is such as to show one party's case to be disproportionately stronger than the other's, this factor may be permitted to tip the balance of convenience in that party's favour provided the uncompensatable disadvantage to each party would not differ widely;
- (g) other unspecified special factors may possibly be considered in the particular circumstances of individual cases.
- par le défendeur de ses activités pendant l'instance indemniserait adéquatement le demandeur et seraient à la mesure des moyens financiers du défendeur, l'injonction interlocutoire ne devrait normalement pas être accordée;
- (b) lorsque de tels dommages-intérêts n'indemniserait pas le demandeur adéquatement mais que des dommages-intérêts (recouvrables en vertu de l'engagement du demandeur) suffiraient à compenser le préjudice subi par le défendeur à la suite de la limitation de ses activités, il n'existerait aucun motif justifiant le refus d'une injonction interlocutoire;
- (c) lorsqu'il est douteux que le redressement en dommages-intérêts pouvant s'offrir à l'une ou à l'autre partie soit adéquat, il doit être tenu compte de la répartition des inconvénients;
- (d) lorsque les autres facteurs en jeu tendent à s'équilibrer, il est prudent de prendre des mesures qui préserveront le statu quo;
- (e) lorsque les éléments de preuve présentés avec la requête font apparaître la cause d'une partie comme beaucoup plus forte que celle de l'autre, la répartition des inconvénients pourra être considérée comme favorisant cette première partie pourvu que les préjudices irréparables subis par les parties respectivement ne soient pas très disproportionnés;
- (g) d'autres facteurs particuliers qui ne sont pas précisés peuvent être considérés dans les circonstances particulières des différentes espèces.

I should say here that I favour the view that these factors do not constitute a series of mechanical steps that are to be followed in some sort of drilled progression. Professor Robert J. Sharpe cautions against such rigidity of approach in *Injunctions and Specific Performance* (Toronto, 1983), when he notes that each of the factors should be "seen as guides which take colour and definition in the circumstances of each case." He further observes that they are not to be seen "as separate, water-tight categories," and also that they "relate to each other, and strength on one part of the test ought to be permitted to compen-

Je dois préciser à ce stade-ci que je suis favorable au point de vue selon lequel ces facteurs ne constituent pas une suite d'étapes applicables mécaniquement suivant un ordre préétabli. Le professeur Robert J. Sharpe nous met en garde contre la rigidité d'une telle approche dans son ouvrage intitulé *Injunctions and Specific Performance* (Toronto, 1983), où il note que chacun des facteurs devrait être [TRADUCTION] «considéré comme un guide dont la coloration et la définition s'adaptent aux circonstances de chaque espèce.» Il observe également qu'ils ne doivent pas être considérés «comme des catégories distinctes et étanches», et qu'ils «entretiennent des rapports les uns



sate for weakness in another".<sup>17</sup> In other words, considerable flexibility is called for, bearing in mind that the balance of convenience is of paramount importance. If, of course, it is found that damages in the measure recoverable by a plaintiff will be an adequate remedy, it might normally be concluded that the case was not one for an interlocutory injunction. The learned Motions Judge found it unnecessary to deal with these factors, being of the opinion that the appellant had failed to satisfy the higher "*prima facie* case" threshold test. As I am of the respectful view that he ought to have applied the lower "serious question to be tried" threshold test, and that this test has been met, it becomes necessary for me to weigh these additional factors.

avec les autres, de sorte que la force constatée à l'égard d'un des aspects du critère doit pouvoir compenser les faiblesses souffertes par ailleurs"<sup>17</sup>. En d'autres termes, compte tenu du fait que la répartition des inconvénients est de la plus haute importance, beaucoup de souplesse est requise. Évidemment, s'il est conclu que les dommages-intérêts recouvrables par un demandeur constitueront un redressement adéquat, il s'ensuivra normalement que l'espèce n'est pas de celles pouvant donner lieu à la délivrance d'une injonction interlocutoire. Le juge des requêtes a conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'il traite de ces facteurs puisqu'il était d'opinion que l'appelante avait omis de satisfaire au critère préliminaire plus élevé de l'établissement d'une «présomption». Comme, avec déférence, je suis d'avis qu'il aurait dû appliquer le critère préliminaire moins élevé de la [TRADUCTION] «question sérieuse à trancher», et qu'il a été satisfait à ce critère, il devient nécessaire pour moi de mesurer l'effet de ces facteurs additionnels.

#### Would the action be finally disposed of?

A consideration of these factors would, of course, be unnecessary for me as well were I satisfied that this is a case to which the *Woods* exception applies. I am not so satisfied. I say so even though the action is brought partly in passing off.<sup>18</sup> It is also brought for infringement, deemed infringement, and for confusion or the likelihood of confusion within the meaning of the statute. The dispute concerns the sale of only one out of several products and services offered to the public

#### Le sort de l'action serait-il réglé de façon définitive?

L'examen de ces facteurs ne me serait évidemment pas nécessaire non plus si j'étais convaincu que l'exception énoncée dans l'arrêt *Woods* est applicable à la présente espèce. Je n'en suis pas convaincu. Je le dis même si la présente action est partiellement une action en *passing off*<sup>18</sup>. Elle allègue également la contrefaçon, la présomption de contrefaçon, ainsi que la confusion ou la vraisemblance d'une confusion au sens de la Loi. Le litige concerne la vente d'un seul des nombreux

<sup>17</sup> These views of Dr. Sharpe, found at page 88 of his work, appear to have been accepted by the British Columbia Court of Appeal in *B.C. (A.G.) v. Wale*, *supra*, footnote 4, at pp. 345 and 347.

<sup>18</sup> If the action were solely for passing off, we would have had to consider the views of the English Court of Appeal which has applied the traditional threshold test, by treating that class of case as one that is usually decided finally on the application for the interlocutory injunction: see *Newsweek Inc. v. The British Broadcasting Corporation*, [1979] R.P.C. 441 (C.A.). Lord Diplock made it plain in *Woods* that the judge hearing the application should give "full weight to all the practical realities of the situation". In view of the manner in which I would deal with the application, the point does not become material in any event.

<sup>17</sup> Ces opinions du professeur Sharpe, qui figurent à la page 88 de son ouvrage, semblent avoir été acceptées par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt *B.C. (A.G.) v. Wale*, susmentionné, note de bas de page 4, aux pp. 345 et 347.

<sup>18</sup> Si l'action avait uniquement invoqué le *passing off*, nous aurions dû considérer l'opinion de la Cour d'appel d'Angleterre qui a appliqué le critère préliminaire traditionnel, en traitant cette catégorie d'affaires comme une catégorie dans laquelle le litige est habituellement tranché de façon définitive par la décision statuant sur la requête en injonction interlocutoire: voir l'arrêt *Newsweek Inc. v. The British Broadcasting Corporation*, [1979] R.P.C. 441 (C.A.). Lord Diplock a clairement dit dans l'arrêt *Woods* que le juge qui entend une demande devrait accorder [TRADUCTION] «toute l'importance qu'elles méritent aux réalités pratiques de la situation». Quoi qu'il en soit, considérant la manière dont je réglerais le sort de la requête, ce point ne devient pas pertinent.

by either party. The granting of an injunction would no doubt disrupt the respondent's trade in motor oil under its present label, but I do not consider that the practical effect would be such as to dispose of the action finally against that party. The appellant would also be disadvantaged were the injunction refused. It, like the respondent, is a large and successful business enterprise. Sale of motor oil under its registered trade mark is only one of the appellant's several activities. It may continue to sell and advertise this product, albeit, in competition with the respondent's product.

Strayer J. had to deal with the same kind of question in *Interlego* concerning the marketing of toy blocks in Canada. In ruling that the case did not fall within this exception, he says this at page 484:

I do not think the present case comes within that category. The subject-matter of this action is the marketing of a toy, one of whose main virtues is its non-obsolescence. Its market is not a fleeting or transitory one which must be seized now or never. The evidence introduced by the plaintiffs shows that this block has been marketed in Canada for about 25 years and that the demand for it has almost continuously increased. As will be noted later, the facts do not suggest that failure by either applicant will put them out of business or preclude them on a permanent basis from selling in this market if they can establish a legal basis for doing so. Therefore, my decision with respect to the interlocutory injunction will not as a practical matter determine the claim set out in the statement of claim in this action.

Making due allowance for the factual differences, I likewise am not persuaded that the *Woods* exception is applicable in the circumstances of this case. In short, this is not a case (as Lord Diplock puts it at page 1306 of *Woods*) in which the grant or refusal of an injunction at this stage "would, in effect, dispose of the action finally in favour of whichever party was successful in the application, because there would be nothing left on which it was in the unsuccessful party's interest to proceed to trial." It is, of course, a matter for an unsuccessful plaintiff to decide whether, in a given case, he would wish to see this action through to trial. Here, at least, I am quite satisfied that the appel-

produits et services offerts au public par l'une ou l'autre partie. La délivrance d'une injonction interromprait sans nul doute le commerce d'huile à moteur que fait présentement l'intimée en utilisant sa présente étiquette, mais je ne considère pas que le résultat pratique de ce redressement serait de régler définitivement le sort de l'action à l'encontre des prétentions de cette partie. L'appelante serait également désavantagée si la délivrance de l'injonction était refusée. Comme l'intimée, elle est une grande entreprise commerciale et elle connaît du succès. La vente de cette huile moteur portant sa marque de commerce enregistrée ne constitue pour l'appelante qu'une activité parmi d'autres. Il lui est possible de continuer de vendre et d'annoncer ce produit, même si elle doit le faire en subissant la concurrence du produit de l'intimée.

Le juge Strayer a eu à trancher ce même genre de question dans l'affaire *Interlego*, qui concernait la commercialisation de blocks jouets au Canada. En statuant que le litige n'était pas visé par cette exception, il dit à la page 484:

Je ne crois pas que la cause en l'espèce s'inscrive dans cette catégorie. La présente action porte sur la commercialisation d'un jouet dont une des principales caractéristiques est qu'il ne se démode pas. Il ne s'agit pas d'un marché éphémère ou passager: il n'est pas de ceux qu'il faut saisir maintenant ou jamais. La preuve présentée par les demanderesse démontre que ce bloc est commercialisé au Canada depuis environ vingt-cinq ans et que la demande a suivi un tracé presque continuellement ascendant. Ainsi que nous le soulignerons plus loin, les faits ne tendent pas à démontrer que l'une ou l'autre des requérantes, si elle était déboutée de sa demande, devrait cesser de faire affaires ou serait à jamais empêchée de vendre sur ce marché si elle établissait qu'elle est fondée juridiquement à ce faire. Ma décision concernant l'injonction interlocutoire ne déterminera donc pas à toutes fins pratiques le sort des prétentions exposées dans la déclaration de l'action en l'espèce.

En accordant toute l'importance qui se doit aux différences factuelles entre cette affaire et la présente espèce, je ne suis pas non plus convaincu que l'exception de l'arrêt *Woods* soit applicable aux circonstances de ce litige. En bref, la présente affaire n'est pas (ainsi que le dit lord Diplock à la page 1306 de l'arrêt *Woods*) de celles dans lesquelles l'octroi ou le refus d'une injonction à ce stade [TRADUCTION] «aurait effectivement réglé l'action d'une manière définitive en faveur de la partie qui aurait eu gain de cause dans la demande, parce que la partie perdante n'aurait plus eu d'intérêt pour justifier une instruction». Il revient évidemment à la partie perdante de décider si l'action

lant would stand to gain considerable relief in the event of ultimate success.

### Disposing of the interlocutory application

Having thought the matter through in the manner required by *American Cyanamid*, I am persuaded that the learned Motions Judge was right in refusing the interlocutory injunction. Though we follow different paths, we arrive at the same conclusion. But, because the path I have chosen to follow is the one marked out in that case, I should now explain how it is that I have so decided.

The other considerations identified by Lord Diplock in that case are, as I have indicated, to be weighed together rather than in consecutive order. That appears to have been done by the learned Law Lord himself in arriving at his conclusion that the balance of convenience lay with the plaintiff. Relating this to the summary of factors outlined above, the balance of convenience should accordingly be sought for throughout. Here, refusal of the interlocutory injunction will expose the appellant to disadvantages which, though no doubt severe, can be adequately remedied in damages for any losses suffered by reason of the respondent continuing to sell its motor oil under the alleged offending mark. It may, if so advised, request an accounting to assist in determining the extent of any such losses. Loss of goodwill that may be recoverable at common law would not be easily measureable. The respondent, on the other hand, would also incur lost profits and out-of-pocket expenses if the injunction were to issue, since it could not then continue to use its mark. The product would have to be sold under a different label or not at all. These too are substantial disadvantages. Damages recoverable by the respondent would be the subject of the usual undertaking from

qu'elle a intentée fera l'objet d'une instruction. En l'espèce, à tout le moins, je suis assez convaincu que l'appelante pourrait recevoir un redressement très important si elle obtenait ultimement gain de cause.

### Décision sur la requête interlocutoire

Après avoir réfléchi à la question en y appliquant les principes énoncés dans l'arrêt *American Cyanamid*, je suis convaincu que le juge des requêtes a eu raison de refuser la délivrance de l'injonction interlocutoire. Bien que par des cheminements différents, nous parvenons à la même conclusion. Cependant, comme la ligne de pensée que j'ai décidé de suivre est celle qui se trouve tracée dans cette affaire, je devrais à présent expliquer ma démarche.

Les autres considérations mentionnées par lord Diplock dans cette affaire doivent, ainsi que je l'ai indiqué, être appréciées ensemble plutôt qu'à la suite l'une de l'autre. Tel semble avoir été le principe suivi par le lord juge lui-même lorsqu'il a conclu que la répartition des inconvénients favorisait le demandeur. Si donc nous rattachons ces constatations au résumé des facteurs applicables figurant ci-haut, la répartition des inconvénients devrait être constamment appréciée. En l'espèce, le refus de délivrer une injonction interlocutoire exposera l'appelante à subir un préjudice qui, bien qu'indubitablement grave, peut être compensé adéquatement par des dommages-intérêts l'indemnifiant pour toutes les pertes résultant de ce que l'intimée aurait continué de vendre son huile moteur en utilisant la marque dont l'appelante allègue la contrefaçon. Elle peut, si on le lui conseille, demander qu'une expertise comptable soit pratiquée pour l'aider à déterminer l'étendue de telles pertes. La perte de clientèle dont la *common law* prévoit le recouvrement ne serait pas facilement mesurable. L'intimée, d'autre part, subirait également des pertes de profits et des dépenses si l'injonction devait être délivrée, puisqu'elle ne pourrait plus utiliser sa marque. Son produit devrait être vendu sous une autre étiquette ou ne plus être vendu du tout. Ces inconvénients sont, eux aussi, substantiels. Les dommages-intérêts que pourrait recouvrer l'intimée, comme c'est habituellement le cas dans de telles circonstances, feraient l'objet d'un engagement de l'appelante. Il n'est nullement suggéré que la situation financière

the appellant. There is no suggestion that either party would not be in a financial position to pay whatever damages might be awarded at trial.

The respondent also submits that we should take account of equitable considerations<sup>19</sup> that might weigh against granting an interlocutory injunction, in that the appellant invokes the equitable jurisdiction of the Court in seeking what is, after all, an extraordinary remedy. I agree that these are factors to be weighed. Counsel, in my view, quite properly points to the significant delay on the part of the appellant in seeking an interlocutory injunction some six months after first becoming aware of the respondent's plan to introduce its grade of motor oil to the Canadian market under the mark that is now being challenged. In the meantime the product, introduced as planned, remains in circulation. Expense has doubtless been incurred. Then again, there is in the record uncontradicted evidence that other persons appear to be using the word "TURBO" in association with the sale of certain kinds of motor oil in Canada though the appellant, apparently, has not seen fit to seek any injunctive relief against such uses. Neither of these considerations went unnoticed by the learned Motions Judge. Together they may perhaps suggest an overall attitude of some considerable indifference on the part of the appellant towards the rights it now asserts. Moreover, they make the argument that irreparable harm will be suffered by the appellant unless the respondent is enjoined until trial, somewhat more difficult to sustain.

After weighing the various factors all in all, I am satisfied that the balance of convenience lies in favour of the respondent. The interlocutory injunction was rightly refused, in my opinion.

d'une partie ou de l'autre ne lui permettrait pas de payer tous les dommages-intérêts pouvant être accordés lors du procès.

L'intimée soumet également que nous devrions tenir compte des considérations tirées de l'*equity*<sup>19</sup> qui pourraient s'opposer à la délivrance de l'injonction interlocutoire sollicitée; elle souligne que l'appelante invoque la compétence en *equity* de la Cour dans l'exercice de ce qui, en fin de compte, constitue un recours extraordinaire. Je suis d'accord pour dire que ces facteurs doivent entrer en ligne de compte. L'avocat de l'intimée, à mon avis, souligne avec raison que l'appelante, qui n'a demandé la délivrance d'une injonction interlocutoire que quelque six mois après avoir appris que l'intimée prévoyait introduire une huile moteur du même grade que la sienne sur le marché canadien en utilisant la marque contestée en l'espèce, a mis beaucoup de retard à solliciter un tel redressement. Entre temps le produit, lancé sur le marché selon les prévisions, demeure en circulation. Sans doute des dépenses ont-elles été effectuées à cet égard. De plus, le dossier contient des éléments de preuve non contredits selon lesquels d'autres personnes semblent utiliser le mot «TURBO» en liaison avec la vente de certaines catégories d'huile moteur au Canada sans que l'appelante, apparemment, ait jugé bon de solliciter contre eux le prononcé d'une injonction. Aucune de ces considérations n'a échappé au juge des requêtes. Ensemble elles peuvent suggérer que l'attitude générale de l'appelante à l'égard des droits qu'elle prétend à présent faire valoir en était une de grande indifférence. De plus, elles accroissent quelque peu la difficulté pour l'appelante de soutenir qu'elle subira un préjudice irréparable si l'intimée ne se trouve limitée dans ses activités jusqu'au procès.

Après avoir apprécié l'effet des différents facteurs en jeu, je suis convaincu que la répartition des inconvénients est favorable à l'intimée. À mon sens, c'est à bon droit que la délivrance de l'injonction interlocutoire a été refusée.

<sup>19</sup> See e.g. B. M. Rogers and G. W. Hatley, "Getting the Pre-Trial Injunction" (1982) 60 Can. Bar Rev. 1, at pp. 19-20.

<sup>19</sup> Voir par exemple l'article de B. M. Rogers et G. W. Hatley intitulé «Getting the Pre-Trial Injunction» (1982), 60 Rev. du Bar. Can. 1, aux pp. 19 et 20.

Disposition of the Appeal

For the reasons I have already given, I would dismiss this appeal with costs.

HEALD J.: I agree.

DESJARDINS J.: I agree.

Décision sur l'appel

Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais l'appel avec dépens.

LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE DESJARDINS: Je souscris à ces motifs.