

T-1619-87

T-1619-87

**Turbo Resources Limited (Plaintiff)**

v.

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

Trial Division, Addy J.—Ottawa, January 11 and 22, 1988.

*Injunctions — Test to be met for interlocutory injunction — American Cyanamid (serious question to be tried test) rejected where not merely preserving status quo but defendant damaged — Trade mark infringement case — Prima facie case not established — Motion denied.*

*Trade marks — Infringement — Plaintiff selling “Turbo” automotive lubricants and petroleum products — Defendant selling “Premium Turbo Tested” oil — “Turbo” weak mark — Not established descriptive word having secondary meaning identifying products — No evidence of consumer confusion — Why law protecting monopoly in form of trade marks — Purpose defeated if serious issue to be tried test in American Cyanamid for granting interlocutory injunction applied — Injunction denied as prima facie case not made out.*

The plaintiff sells packaged automotive lubricants and petroleum products using the name “Turbo”. The defendant Petro Canada packages oil for sale and labels its containers using its own name, logo and the words “Premium Turbo Tested”. The plaintiff applied for an interlocutory injunction on the ground of infringement by the defendant of its design marks covering the words “Turbo” and “Go Turbo” and its mark “Go Turbo”. This case raises the question as to whether there rests on an applicant for an interlocutory injunction an obligation to establish a strong *prima facie* case or whether the Court only need be satisfied that there is a serious question to be tried. The question of the proper test to be applied had to be dealt with at length in view of the contradictory statements made by Canadian courts concerning certain pronouncements by Lord Diplock in the *American Cyanamid* case.

*Held*, the motion should be dismissed.

In *American Cyanamid*, Lord Diplock categorically stated that it was not necessary to establish a strong *prima facie* case or even a *prima facie* case. His Lordship's proposition, to the effect that the Court need not be satisfied of the plaintiff's probability of success, would not be accepted as one of general application in the absence of a decision binding on the Trial Division of the Federal Court of Canada. That proposition 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. In other words, where a defendant is likely to suffer damage pending trial, the application for an interlocutory injunction should fail unless the person relying on the monopoly can satisfy the court that he

**Turbo Resources Limited (demanderesse)**

c.

a

**Petro Canada Inc. (défenderesse)**RÉPERTORIÉ : *TURBO RESOURCES LTD. c. PETRO CANADA INC.*

Division de première instance, juge Addy —  
b Ottawa, 11 et 22 janvier 1988.

*Injonctions — Critère applicable à l'injonction interlocutoire — L'arrêt American Cyanamid (le critère d'une question sérieuse à trancher) est rejeté lorsqu'il ne s'agit pas simplement de préserver le statu quo mais lorsque la défenderesse subit un préjudice — Contrefaçon de marque de commerce — La preuve n'établit pas, de prime abord, le bien-fondé de la demande — Requête rejetée.*

*Marques de commerce — Contrefaçon — Vente par la demanderesse de lubrifiants et de produits du pétrole pour les moteurs «Turbo» — Vente par la défenderesse d'huile «Premium Turbo Tested» — La marque «Turbo» est faible — Absence de preuve que le terme descriptif a acquis un sens dérivé identifiant les produits — Absence de preuve de confusion chez les consommateurs — Raison pour laquelle le droit reconnaît et protège les monopoles en matière de marques de commerce — Si le critère de la question sérieuse à trancher de l'arrêt American Cyanamid en matière d'injonction interlocutoire est appliqué, l'objet n'est pas atteint — Injonction refusée en l'absence de la preuve d'une forte présomption.*

La demanderesse vend des lubrifiants et des produits du pétrole dans des emballages sous le nom «Turbo». La défenderesse Petro Canada emballage des bidons d'huile destinés à être vendus et utilise des étiquettes portant son nom, son logo et les mots «Premium Turbo Tested». La demanderesse demande une injonction interlocutoire parce que la défenderesse aurait violé ses dessins-marques «Turbo», «Go Turbo» et la marque «Go Turbo». Cette affaire soulève la question de savoir s'il appartient au requérant d'une injonction interlocutoire d'établir l'existence d'une forte présomption ou s'il suffit de convaincre la Cour qu'il existe une question sérieuse à trancher. La question du critère pertinent à appliquer a été traitée en détail compte tenu des jugements contradictoires rendus par les tribunaux canadiens au sujet de certaines déclarations de lord Diplock dans l'arrêt *American Cyanamid*.

*Jugement*: la requête devrait être rejetée.

Dans l'arrêt *American Cyanamid*, lord Diplock a affirmé catégoriquement qu'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'une forte présomption ni même d'une présomption. L'affirmation de lord Diplock que la Cour n'a pas à être convaincue de la probabilité de succès du demandeur ne peut être acceptée comme principe d'application générale en l'absence d'une décision qui lierait la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada. Cette proposition 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. En d'autres termes, s'il était établi que le défendeur subirait un préjudice réel au cours de l'instance, la demande d'injonction interlocutoire devrait

has a *prima facie* right to the monopoly. In industrial property cases or passing-off cases, an injunction disrupts in part or in whole the actual business operations of the defendants; it does not preserve the *status quo* as the *quia timet* injunction in the *American Cyanamid* case did. However, in certain rare instances, where the injunction would preserve the *status quo*, where the prospective harm to the defendant would be minimal and could be fully compensated for in damages and where the balance of convenience would weigh in favour of the plaintiff, an interlocutory injunction may be granted although a *prima facie* case is not fully established, provided the chances of ultimate success, although not necessarily in favour of the plaintiff, are nevertheless judged to be fairly balanced. The *Cyanamid* case test would also be applicable in cases other than those involving industrial property or *quia timet* injunctions, such as when serious permanent harm would be caused to the plaintiff or where an important public interest is at stake. In those cases, the court may be justified in intervening without being satisfied of the probability of the plaintiff's eventual success, providing there appears to be an arguable case.

The reason monopolies in the forms of trade marks, patents and copyrights are afforded protection under the law is to encourage and reward research, inventiveness and the risking of capital. An inventor faced at the interlocutory stage with the mere serious issue to be tried test would be obliged, before proceeding with his project, to decide whether the balance of convenience would weigh in his favour. That would impose an unrealistic burden to be met and would defeat the purpose of monopoly laws. Any action taken by an inventor should, generally speaking, not be impeded where, in fact and in law, the proposed action is actually free of existing monopolies. It follows that the person holding a monopoly and seeking an interlocutory injunction should have to show that he has a *prima facie* right to it and that the defendant would probably be infringing upon it.

Contrary to what seems to be implied in *Cyanamid*, it is the duty of the judge hearing the injunction application to consider and weigh the evidence submitted by both sides when determining the question of the probability of plaintiff's success but only to the extent that it is necessary.

The plaintiff has not established a *prima facie* case that the defendant might be infringing its monopoly. The word "Turbo" does not have the distinctiveness contemplated by paragraph 6(5)(a) of the *Trade Marks Act*. It constitutes a very weak mark being a common term in both the automotive and automotive lubrication industries. In so far as the design is concerned, neither the colour, nor the size nor the design of the letters in the word "Turbo" nor the design of the word itself on the defendant's oil containers resemble any of the design marks of the plaintiff. An exclusive right to use the expression "Go Turbo" does not at law create any right over the word "Turbo" taken by itself especially in view of the word's weakness.

être rejetée à moins que la partie bénéficiant du monopole d'exploitation ne réussisse à convaincre le juge de l'existence d'une probabilité de succès éventuel. En matière de propriété industrielle ou de *passing off*, une injonction perturbe en tout ou en partie les activités commerciales des défendeurs; elle ne maintient pas le statu quo comme l'injonction *quia timet* de l'arrêt *American Cyanamid*. Cependant, dans certaines situations rares, lorsque l'injonction maintiendrait le statu quo, lorsque le préjudice que subirait le défendeur serait minime et pourrait être complètement réparé par des dommages-intérêts et lorsque les incidences raisonnables favoriseraient le demandeur, une injonction interlocutoire pourrait être accordée même si l'existence d'une présomption n'est pas entièrement établie si les chances de succès final, bien que n'étant pas nécessairement en faveur du demandeur, sont réparties à peu près également. Le critère de l'arrêt *Cyanamid* serait également applicable dans des situations autres que celles portant sur la propriété industrielle ou les injonctions *quia timet* comme celles où le demandeur subirait un préjudice grave et permanent ou lorsqu'une question d'intérêt public est en jeu. Dans ces cas, le tribunal peut être justifié d'intervenir sans être convaincu des probabilités de succès du demandeur si la cause paraît soutenable.

d La raison pour laquelle le droit accorde aux monopoles d'exploitation une protection dans les domaines des marques de commerce, des brevets et des droits d'auteur est d'encourager et de récompenser la recherche, l'esprit inventif et le risque dans le monde commercial. L'inventeur confronté au stade interlocutoire avec simplement le critère de la question sérieuse à trancher serait obligé, avant de mettre en œuvre son projet, de décider si la question des incidences les plus favorables serait tranchée en sa faveur. Ce serait imposer à l'inventeur une obligation impossible à remplir et ce serait aller à l'encontre de la raison d'être des lois relatives aux monopoles d'exploitation. L'action entreprise par un inventeur ne devrait pas normalement être empêchée si, en fait et en droit, l'action projetée est réellement libre des monopoles d'exploitation existants. Il s'ensuit que la personne qui détient un monopole devrait, pour obtenir une injonction interlocutoire, convaincre le tribunal qu'elle y a, de prime abord, droit et que le défendeur le violerait probablement.

g Contrairement à ce que l'arrêt *Cyanamid* laisse entendre, il appartient au juge qui entend la demande d'injonction d'examiner et d'évaluer la preuve présentée par les deux parties pour déterminer s'il est probable que le demandeur ait gain de cause, mais cela seulement dans les limites où c'est nécessaire.

h La demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir l'existence d'une forte présomption selon laquelle la défenderesse violerait peut-être son monopole. Le mot «Turbo» ne possède pas le caractère distinctif visé à l'alinéa 6(5)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le mot constitue une marque très faible puisqu'il s'agit d'un terme courant dans les domaines de l'industrie automobile et des lubrifiants. En ce qui concerne le dessin, ni les éléments, tels la couleur, la taille et le dessin des lettres du mot «Turbo», ni le dessin du mot lui-même, apposé sur les bidons d'huile de la défenderesse ne ressemblent aux dessins-marques de la demanderesse. Le droit à l'emploi exclusif de l'expression «Go Turbo» ne crée pas juridiquement de droit sur le mot «Turbo» en lui-même compte tenu du caractère faible du mot.

The word "Turbo" is a descriptive word: it describes a product (oil) intended to be used in turbo-charged motors. The plaintiff has not met the heavy burden of establishing that this descriptive word has attained a secondary meaning directly identifying its products. Factors such as the length, manner and place of use must be considered. Here, distinctiveness could be claimed within very limited areas in Western Canada. There was no evidence of any person having purchased a container of defendant's product believing it to be that of the plaintiff. Furthermore, the defendant's name and logo appear prominently on the labels of its containers. There is no risk of confusion.

Le mot «Turbo» est descriptif: il décrit un produit (de l'huile) destiné à être utilisé dans les moteurs à turbocompresseur d'alimentation. La demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau très lourd d'établir que le mot descriptif a acquis un sens dérivé qui identifie directement ses produits. Il faut considérer la durée de l'emploi, la manière et l'endroit où la marque a été utilisée. En l'espèce, le caractère distinctif ne pourrait être revendiqué que dans des régions bien délimitées de l'Ouest du Canada. Il n'y a pas de preuve qu'une personne aurait acheté un bidon d'huile de la défenderesse en croyant qu'il s'agissait d'un produit de la demanderesse. De plus, le nom et le logo de la défenderesse figurent d'une façon frappante sur les étiquettes de ses bidons. Il n'y a aucun risque de confusion.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 6(5)(a).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### NOT FOLLOWED:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

##### REFERRED TO:

*Supreme Aluminium Industries Ltd. v. Kenneth M. Smith Inc. et al.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.); *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62 (Ont. C.A.); *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110; *Philips Export B.V. et al. v. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (F.C.T.D.); *Tele-Direct (Publications) Inc. v. Telcor Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102 (F.C.T.D.); *Consumers Distributing Co. Ltd. v. Consumers Video Ltd. et al.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 195 (Ont. H.C.); *Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.*, [1957] R.P.C. 498 (H.C.J. Eng.); *Interlego AG v. Irwin Toy Ltd.* (1985), 4 C.I.P.R. 1 (F.C.T.D.); *Mark's Work Warehouse Ltd. et al. v. Governor & Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, known as Hudson's Bay Co.* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (Alta. Q.B.); *Ikea Ltd. et al. v. Idea Design Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Ancona Printing Ltd., carrying on business as Kopy Kwick Printing v. Kwik-Kopy Corporation et al.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 122 (Ont. H.C.); *C-Cure Chemical Co. Inc. v. Olympia & York Developments Ltd.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 153 (Ont. H.C.); *International Paints (Canada) Ltd. v. Consolidated Coatings Corp.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 142 (F.C.T.D.); *Canadian Red Cross Society v. Simpsons Limited*, [1983] 2 F.C. 372 (T.D.); *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.); *Hommel v. Gebrüder Bauer & Co.* (1904), 22 R.P.C. 43 (C.A.).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 6(5)a).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION NON SUIVIE:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Supreme Aluminium Industries Ltd. c. Kenneth M. Smith Inc. et autre* (1985), 6 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62 (C.A. Ont.); *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110; *Philips Export B.V. et autre c. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Telcor Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Consumers Distributing Co. Ltd. v. Consumers Video Ltd. et al.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 195 (H.C. Ont.); *Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.*, [1957] R.P.C. 498 (H.C.J. Ang.); *Interlego AG c. Irwin Toy Ltd.* (1985), 4 C.I.P.R. 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Mark's Work Warehouse Ltd. et al. v. Governor & Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, known as Hudson's Bay Co.* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (B.R. Alb.); *Ikea Ltd. et autre c. Idea Design Ltd. et autre* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Ancona Printing Ltd., carrying on business as Kopy Kwick Printing v. Kwik-Kopy Corporation et al.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 122 (H.C. Ont.); *C-Cure Chemical Co. Inc. v. Olympia & York Developments Ltd.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 153 (H.C. Ont.); *International Paints (Canada) Ltd. c. Consolidated Coatings Corp.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 142 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Société canadienne de la Croix-Rouge c. Simpsons Limited*, [1983] 2 C.F. 372 (1<sup>re</sup> inst.); *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.); *Hommel v. Gebrüder Bauer & Co.* (1904), 22 R.P.C. 43 (C.A.).

## COUNSEL:

*E. L. Bunnell* and *P. J. McGovern* for plaintiff.

*J. D. B. McDonald* for defendant.

## SOLICITORS:

*Parlee McLaws*, Calgary, for plaintiff.

*Bennett Jones*, Calgary, for defendant.

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

ADDY J.: The plaintiff, which had been manufacturing and selling through its predecessor company, since approximately 1967, packaged automotive lubricants and petroleum products using the name "Turbo", is applying for an interlocutory injunction against the defendant in this action in conjunction with certain trade marks involving the word.

The plaintiff (hereinafter referred to as Turbo Resources) is actually the registered owner of 4 marks: the first one is a design mark of the word "Turbo" with a colour claim of a drawing of the word lined in red and blue; the second is a claim for the words "Go Turbo"; the third is a design mark covering the words "Go Turbo" including two maple leaves which are in turn disclaimed; the fourth one, also a design mark, covers a design of the word "Turbo" with blue letters on a white background over a red panel with a white maple leaf which is disclaimed.

Turbo Resources originally operated only in Alberta but gradually expanded its business, which includes the acquisition and operation of service stations, to certain other portions of the other three Western provinces and, to some very limited extent, to western Ontario. By far, the bulk of its business operations however are still carried out in Alberta.

Petro Canada Inc., in January 1987, began packaging oil for sale in its service stations, with paper labels containing on both sides its own name and logo and on one side in bold print the words

## AVOCATS:

*E. L. Bunnell* et *P. J. McGovern* pour la demanderesse.

*J. D. B. McDonald* pour la défenderesse.

## PROCUREURS:

*Parlee McLaws*, Calgary, pour la demanderesse.

*Bennett Jones*, Calgary, pour la défenderesse.

*Voici les motifs de l'ordonnance rendus en français par*

LE JUGE ADDY: La demanderesse, qui depuis 1967 fabriquait et vendait par l'intermédiaire de sa société antérieure des lubrifiants et des produits du pétrole dans des emballages portant le nom «Turbo», présente une demande d'injonction interlocutoire contre la défenderesse en liaison avec certaines marques de commerce concernant ce mot.

La demanderesse (ci-après désignée Turbo Resources) est actuellement propriétaire de quatre marques de commerce enregistrées: la première est un dessin-marque du mot «Turbo» et porte sur la couleur du dessin du mot souligné en rouge et bleu; la deuxième porte sur les mots «Go Turbo»; la troisième est un dessin-marque portant sur les mots «Go Turbo» et deux feuilles d'érable, lesquelles ne font pas l'objet de la marque; la quatrième qui constitue également un dessin-marque porte sur le dessin du mot «Turbo» écrit en bleu sur fond blanc sur une camionnette rouge avec une feuille d'érable blanche, laquelle ne fait pas l'objet de la marque.

À l'origine, Turbo Resources ne faisait affaires qu'en Alberta mais elle a graduellement étendu ses opérations, lesquelles portent notamment sur l'acquisition et l'exploitation de stations-service, dans certaines autres parties des trois autres provinces de l'Ouest et, dans une très petite proportion, dans l'ouest de l'Ontario. Cependant, la majeure partie de ses opérations commerciales s'effectue toujours en Alberta.

En janvier 1987, Petro Canada Inc. a commencé à emballer des bidons d'huile destinés à être vendus dans ses stations-service en utilisant des étiquettes de papier figurant de chaque côté des

“Premium Turbo Tested” in English and on the other side the words “*Super Turbo Huile Moteur—Testée dans les moteurs Turbo*” in the French language. In both cases the word “Turbo” is coloured bright red and is in far bolder and larger print than the remaining words of the label including the designation Petro Canada.

Although I originally intended to issue only very brief reasons for my decision on the present application. I now feel that the particular circumstances of the case when considered in the light of certain contradictory pronouncements of Canadian courts regarding the principles to be applied in interlocutory injunctions, require a more detailed consideration of the jurisprudence governing the subject. It is to be hoped that, in so doing, further confusion will not be added to that already caused by the adoption by some of our courts of certain pronouncements of Lord Diplock in the well known case of *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

Counsel both referred to that case, with regard to the controversial question as to whether in applications for interlocutory injunctions, there is obligation on the applicant to establish a strong *prima facie* case or whether the Court must merely be satisfied that there is a serious question to be tried, in the sense that the action is neither frivolous nor vexatious.

In considering the *Cyanamid* case, it is most important to bear in mind that the plaintiff applicant was seeking a *quia timet* injunction: it involved only a threatened or prospective infringement of its patent by the defendant. The granting of the injunction would merely postpone what the latter proposed to do and would thus truly preserve the *status quo*. This situation seldom occurs, especially in industrial property cases or in passing-off cases. The injunction normally interrupts and disrupts in part or in whole the actual business operations of the defendant. It cannot, in such cases, be said to “preserve the *status quo*”.

There are also assertions made by Lord Diplock which are expressed as being intended by him to

bidons avec ses nom et logo et avec la mention en anglais des mots «*Premium Turbo Tested*» en caractères gras d’un côté et «*Super Turbo Huile Moteur—Testée dans les moteurs Turbo*» en français de l’autre. Dans les deux cas, le mot «Turbo» est d’un rouge vif et ses lettres sont beaucoup plus larges et frappantes que celles des autres mots figurant sur l’étiquette y compris la désignation Petro Canada.

Bien que j’aie d’abord eu l’intention de ne prononcer que de très brefs motifs dans la présente requête, j’estime maintenant que les circonstances particulières de l’espèce m’obligent à examiner plus en détail la jurisprudence portant sur les principes applicables aux injonctions interlocutoires, compte tenu de certains jugements contradictoires rendus par les tribunaux canadiens à cet égard. Ce faisant, je souhaite ne pas ajouter plus de confusion à celle que certains de nos tribunaux ont déjà créée en adoptant certaines déclarations de lord Diplock dans l’arrêt bien connu *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

Les deux avocats ont cité cet arrêt au regard de la question controversée qui consiste à déterminer si, en matière d’injonction interlocutoire, le requérant doit établir l’existence d’une forte présomption ou si la Cour doit seulement être convaincue que la question à trancher est sérieuse ou, en d’autres termes, que l’action n’est ni futile ni vexatoire.

En examinant l’arrêt *Cyanamid*, il est très important d’avoir à l’esprit que la demanderesse requérante tentait d’obtenir une injonction *quia timet*: l’affaire portait seulement sur la menace ou l’éventualité de contrefaçon de son brevet par la défenderesse. Si l’injonction était accordée, elle ne ferait que reporter ce que la défenderesse avait l’intention de faire et maintiendrait donc véritablement le *status quo*. Cette situation se présente rarement, surtout en matière de propriété industrielle ou de *passing-off*. Habituellement, l’injonction interrompt et perturbe en tout ou en partie les activités commerciales de la défenderesse. Dans de tels cas, on ne peut affirmer qu’elle «maintient le *status quo*».

Certaines affirmations de lord Diplock sont présentées comme s’il avait voulu en faire des princi-

be of general application and which certainly do not apply to the majority of cases in this country, at least where important commercial issues are at stake. He advances, for instance, as a general proposition that “the evidence available at the hearing of an interlocutory injunction is incomplete. It is given on affidavit and has not been tested by oral cross-examination.” (The underlining is mine.) This is certainly not the case here nor in the majority of cases. In the *Cyanamid* case, the Trial Judge found that there was a strong *prima facie* case. The Court of Appeal disagreed and set aside the injunction on that ground alone, without considering the balance of convenience or damages. Lord Diplock found that there was a serious question to be tried and then, without in any way pronouncing himself on the question of whether or not there was also a strong *prima facie* case, went on to agree with the Trial Judge’s finding as to the balance of convenience. He then criticized the overruling by the Court of Appeal of the Trial Judge’s finding in the following terms [at page 409]:

As patent judge he [the trial judge] has unrivalled experience of pharmaceutical patents and the way in which the pharmaceutical industry is carried on. Lacking in this experience, an appellate court should be hesitant to overrule his exercise of his discretion, unless they are satisfied that he has gone wrong in law.

In the first place one is left to wonder whether that strange statement means that an appellate court in deciding whether or not it should overrule the discretion of the trial judge, must first of all consider the degree and extent of his experience in the subject-matter of the injunction, but, more importantly, if the Trial Judge in the *Cyanamid* case had, as stated, “an unrivalled experience of pharmaceutical patents”, then that experience would most certainly bear primarily on the issue of whether or not a strong *prima facie* case has been established regarding the monopoly afforded by that particular pharmaceutical patent, as well as any decision of that judge on the balance of convenience. Furthermore, as the Court of Appeal only dealt with the question of whether or not there was a strong *prima facie* case, Lord Diplock’s above quoted admonition must be taken to apply to that finding. It follows that, if the

pes d’application générale, mais elles ne s’appliquent certes pas dans la plupart des décisions rendues dans ce pays, à tout le moins lorsque d’importantes questions commerciales sont en jeu. Par exemple, il expose à titre de proposition générale que [TRADUCTION] «la preuve disponible à l’audition d’une injonction interlocutoire est incomplète. Elle est exposée dans un affidavit et n’a pas subi l’épreuve d’un contre-interrogatoire oral.» (C’est moi qui souligne.) Ce n’est certes pas le cas en l’espèce ni dans la majorité des cas. Dans l’affaire *Cyanamid*, le juge de première instance a conclu à l’existence d’une forte présomption. La Cour d’appel n’a pas partagé cet avis et elle a infirmé l’injonction pour ce seul motif sans tenir compte des incidences les plus favorables ni des dommages-intérêts. Lord Diplock a conclu qu’il y avait une question sérieuse à trancher et, sans se prononcer sur l’existence d’une forte présomption, il s’est dit d’accord avec les conclusions du juge de première instance sur la question des incidences les plus favorables. Il a alors critiqué la décision de la Cour d’appel d’infirmar les conclusions du juge de première instance de la façon suivante [à la page 409]:

[TRADUCTION] À titre de juge des brevets, il [le juge de première instance] possède une connaissance incomparable des brevets pharmaceutiques et de l’exploitation de l’industrie pharmaceutique. Ne possédant pas cette connaissance, un tribunal d’appel devrait hésiter à infirmer ce que le juge a conclu dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à moins d’être convaincu que celui-ci a commis une erreur de droit.

Premièrement, on peut se demander si cette étrange affirmation signifie que, avant de décider s’il doit infirmer ce que le juge de première instance a conclu dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, un tribunal d’appel doit d’abord évaluer le niveau et l’étendue des connaissances de ce juge dans le domaine visé par l’injonction. Mais question plus importante encore, si le juge de première instance dans la décision *Cyanamid* avait, comme il est dit, «une connaissance incomparable des brevets pharmaceutiques», celle-ci porterait alors principalement sur la preuve de l’existence d’une forte présomption concernant le monopole d’exploitation conféré par ce brevet pharmaceutique ainsi que sur la décision du juge sur les incidences les plus favorables. De plus, puisque la Cour d’appel ne s’est penchée que sur la question de l’existence d’une forte présomption, il faut en conclure que l’avertissement précité de lord

Court of Appeal, in the only finding it made on the Trial Judge's decision, was wrong in interfering, one then is left to suppose that the latter was correct in that finding. In the light of the above and of the failure of the House of Lords to deal specifically with the Trial Judge's specific finding that a strong *prima facie* case was established, one might conclude that the speech of Lord Diplock, approved by the other Law Lords, regarding the mere requirement, in all interlocutory injunction proceedings, of an important issue to be tried, might well be considered as mere *obiter dictum*.

It is clear that in his speech Lord Diplock stated quite categorically that it was not necessary to establish a strong *prima facie* case or even a *prima facie* case. In effect, he stated that it was not necessary for the Court to be satisfied that there appeared to be a probability of success on the part of the plaintiff. The relevant passage reads as follows [at page 406]:

The purpose sought to be achieved by giving to the court discretion to grant such injunctions would be stultified if the discretion were clogged by a technical rule forbidding its exercise if upon that incomplete untested evidence the court evaluated the chances of the plaintiff's ultimate success in the action at 50 per cent or less, but permitting its exercise if the court evaluated his chances at more than 50 per cent.

Unless required to do so by a binding decision from higher authority, I refuse to accept this proposition as one of general application. 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

Diplock doit s'appliquer à cette conclusion. Il s'ensuit que si la Cour d'appel, dans sa seule conclusion au sujet de la décision du juge de première instance, a eu tort de s'immiscer dans celle-ci, on peut alors supposer que la conclusion du juge de première instance était correcte. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la Chambre des lords n'a pas traité expressément de la conclusion expresse du juge de première instance selon laquelle la preuve d'une forte présomption avait été établie, on peut conclure que l'affirmation de lord Diplock, approuvée par les autres lords-juges, concernant la seule condition qu'il y ait une question importante à trancher dans les procédures relatives aux injonctions interlocutoires, pourrait bien être considérée comme une simple opinion incidente.

Il est clair que lord Diplock a dit très catégoriquement dans son jugement qu'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'une forte présomption ni même d'une présomption. En effet, il a dit que la Cour n'avait pas à être convaincue des probabilités de succès du demandeur. Le passage pertinent se lit ainsi [à la page 406]:

[TRADUCTION] L'objectif visé par l'attribution au tribunal du pouvoir discrétionnaire d'accorder de telles injonctions deviendrait inutile si ce pouvoir était assujéti à une règle technique qui en interdisait l'exercice lorsque le tribunal, en présence de cette preuve incomplète et non vérifiée, évaluerait à 50 p. 100 ou moins les chances du demandeur d'avoir gain de cause dans l'action mais qui en permettrait l'exercice lorsque le tribunal évaluerait les chances à plus de 50 p. 100.

Je refuse d'accepter cette proposition comme principe d'application générale à moins qu'un tribunal d'instance supérieure ne m'y oblige dans une décision. 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

caused to the plaintiff would exceed 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.

That being said, I am inclined to agree that, in certain rare occurrences, where the injunction would truly preserve the *status quo* because the defendant has not yet commenced to do what is sought to be enjoined, such as occurred in the *Cyanamid* case, and possibly also, where the prospective harm to the defendant would be extremely minimal as compared to that of the plaintiff and could be fully compensated for in damages and where the balance of convenience would weigh in favour of the plaintiff, the finding of the judge hearing the motion would not necessarily have to be a "compartmentalized" into the 3 classical categories so that, even though a *prima facie* case might not be fully established, the interlocutory injunction might nevertheless be granted, providing the chances of ultimate success, although not necessarily in favour of the plaintiff, are nevertheless judged to be fairly balanced.

My comments have been addressed primarily to cases involving industrial property. However, one can conceive of exceptional situations, other than

cause et que d'autre part, le préjudice que pourrait subir le demandeur était supérieur 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.

Cela étant dit, je suis prêt à reconnaître qu'en certaines circonstances rares, lorsque l'injonction maintiendrait véritablement le statu quo parce que le défendeur n'a pas encore accompli les actes qu'on cherche à interdire, comme dans l'affaire *Cyanamid*, et peut-être aussi lorsque le préjudice que le défendeur subirait serait infime par rapport à celui du demandeur et pourrait être complètement réparé par des dommages-intérêts, et lorsque les incidences raisonnables favoriseraient le demandeur, la décision du juge ayant entendu la requête n'aurait pas nécessairement à être «compartmentalisée» dans les trois catégories traditionnelles de sorte que, même si la preuve de l'existence d'une présomption n'était pas entièrement établie, l'injonction interlocutoire pourrait être accordée malgré tout si on estime que les chances de succès final, bien que n'étant pas nécessairement en faveur du demandeur, sont réparties à peu près également.

Mes remarques concernent principalement les affaires de propriété industrielle. On peut cependant concevoir des situations exceptionnelles,



those involving industrial property or *quia timet* injunctions, where the *Cyanamid* case test would also be applicable, even though some harm would be caused the defendant. For instance, where serious permanent, irreversible harm would be caused the plaintiff or where an important public interest is at stake. In those cases, the court might at times well be justified in intervening, without being satisfied of the probability of the plaintiff's eventual success, providing there appears to be an arguable case.

As a result of the *Cyanamid* case our courts have been greatly divided and, I would dare say, often confused as to what legal test should be applied in determining the merits of the case in conjunction with the additional questions of the nature of the damage and of the equitable principle of balance of convenience.

Some judges feel, as McNair J. stated in *Supreme Aluminium Industries Ltd. v. Kenneth M. Smith Inc. et al.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), at page 7, that there is no one test applicable to any and all circumstances and that a broad view of the matter should be taken. The same opinion was expressed by Stone J. in *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012, at page 1022; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.), at page 153, in approving the statement of MacKinnon A.C.J.O. in *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62 (Ont. C.A.), at page 72.

Beetz J. of the Supreme Court of Canada, recently stated that in constitutional cases the serious question formulation of *American Cyanamid* is sufficient in a constitutional case but specifically refrained from expressing any view with respect to the test to be applied in any other type of case (refer *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110, at pages 127 and 128).

The following cases were decided after some consideration was given to the traditional requirement that the plaintiff was obliged to establish either strong *prima facie* case or a *prima facie* case: *Philips Export B.V. et al. v. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (F.C.T.D.); *Tele-Direct (Publications) Inc. v.*

autres que celles portant sur la propriété industrielle ou les injonctions *quia timet*, dans lesquelles le critère de l'arrêt *Cyanamid* serait également applicable même si un certain préjudice est causé au défendeur. Par exemple, dans le cas où le demandeur subirait un préjudice grave, permanent et irréversible, ou lorsqu'une question d'intérêt public est en jeu. Dans ces cas, le tribunal peut certes être parfois justifié d'intervenir sans être convaincu des probabilités de succès du demandeur si la cause paraît être soutenable.

Par suite de l'arrêt *Cyanamid*, nos tribunaux ont été très partagés et, j'oserais même dire, souvent confus quant au critère juridique applicable à l'examen conjoint du bien-fondé de l'affaire et des questions supplémentaires portant sur la nature du préjudice et le principe d'*equity* des incidences les plus favorables.

Certains juges estiment, comme le juge McNair l'a affirmé dans la décision *Supreme Aluminium Industries Ltd. c. Kenneth M. Smith Inc. et autre* (1985), 6 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 7, qu'il n'existe pas de critère unique applicable à toutes les circonstances et qu'il faudrait adopter une attitude libérale dans chaque cas. Le juge Stone s'est dit du même avis dans la décision *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012, à la page 1022; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.), à la page 153, en approuvant la déclaration du juge MacKinnon, J.C.A.O., dans la décision *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 62 (C.A. Ont.), à la page 72.

Le juge Beetz de la Cour suprême du Canada a déclaré récemment que la formulation de l'existence d'une question sérieuse dans l'arrêt *American Cyanamid* suffit dans une affaire constitutionnelle mais il s'est abstenu expressément d'exprimer une opinion quelconque sur le critère à appliquer dans tout autre type d'affaires (voir l'arrêt *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110, aux pages 127 et 128).

Les décisions suivantes ont été rendues après que la condition traditionnelle que le demandeur établisse l'existence d'une forte présomption ou d'une présomption eut fait l'objet d'un examen: *Philips Export B.V. et autre c. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Telcor*

*Telcor Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102 (F.C.T.D.); *Consumers Distributing Co. Ltd. v. Consumers Video Ltd. et al.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 195 (Ont. H.C.); *Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.*, [1957] R.P.C. 498 (H.C.J. Eng.).

In the following cases, on the other hand, consideration was focused on whether there was a serious question to be tried: *Interlego AG v. Irwin Toy Ltd.* (1985), 4 C.I.P.R. 1 (F.C.T.D.); *Mark's Work Warehouse Ltd. et al. v. Governor & Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, known as Hudson's Bay Co.* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (Alta. Q.B.); *Ikea Ltd. et al. v. Idea Design Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Ancona Printing Ltd., carrying on business as Kopy Kwik Printing v. Kwik-Kopy Corporation et al.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 122 (Ont. H.C.); *C-Cure Chemical Co. Inc. v. Olympia & York Developments Ltd.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 153 (Ont. H.C.); *International Paints (Canada) Ltd. v. Consolidated Coatings Corp.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 142 (F.C.T.D.); *Canadian Red Cross Society v. Simpsons Limited*, [1983] 2 F.C. 372 (T.D.).

Before leaving the subject of the proper test to be applied a further consideration is worthy of mention. It is a practical one and relates more specifically to injunctions pertaining to industrial property matters.

The essential and very fundamental reason why monopolies in matters such as trade marks, patents and copyrights exist at all and are recognized and afforded protection under the law, is to encourage and reward research, inventiveness and the risking of capital in the scientific, technical, manufacturing and commercial fields. If that basic purpose of encouraging inventiveness, innovation and adventure in the commercial world is to be maintained, then, when a person who has conceived of a new projet is faced with what might appear to be a monopoly in the same or a related field and has subsequently taken the required technical, scientific and legal advice indicating that what he proposes to do is not covered by the monopoly, he should feel absolutely free to embark upon and proceed without interruption of the proposed course.

*Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Consumers Distributing Co. Ltd. v. Consumers Video Ltd. et al.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 195 (H.C. Ont.); *Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.*, [1957] R.P.C. 498 (H.J.C. Angl.).

D'autre part, dans les décisions suivantes, les tribunaux se sont penchés sur l'existence d'une question sérieuse à trancher: *Interlego AG c. Irwin Toy Ltd.* (1985), 4 C.I.P.R. 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Mark's Work Warehouse Ltd. et al. v. Governor & Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, known as Hudson's Bay Co.* (1980), 15 C.P.R. (3d) 376 (B.R. Alb.); *Ikea Ltd. et autre c. Idea Design Ltd. et autre* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Ancona Printing Ltd., carrying on business as Kopy Kwik Printing v. Kwik-Kopy Corporation et al.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 122 (H.C. Ont.); *C-Cure Chemical Co. Inc. v. Olympia & York Developments Ltd.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 153 (H.C. Ont.); *International Paints (Canada) Ltd. c. Consolidated Coatings Corp.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 142 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Société canadienne de la Croix-Rouge c. Simpsons Limited*, [1983] 2 C.F. 372 (1<sup>re</sup> inst.).

Avant de terminer sur le bon critère à appliquer un autre élément mérite d'être mentionné. Il s'agit d'un élément pratique qui concerne plus précisément les injonctions dans le domaine de la propriété industrielle.

La raison première pour laquelle le droit reconnaît l'existence des monopoles d'exploitation et leur accorde une protection dans les domaines des marques de commerce, des brevets et des droits d'auteur est d'encourager et de récompenser la recherche, l'esprit inventif et l'investissement dans les domaines scientifique, technique, industriel et commercial. Si l'on veut maintenir l'objectif fondamental d'encourager l'esprit inventif, l'innovation et le risque dans le monde commercial, la personne qui a conçu un nouveau projet et qui se voit confrontée à l'existence de ce qui semble être un monopole d'exploitation dans le même domaine ou un domaine connexe et qui a subséquemment obtenu les avis techniques, scientifiques et juridiques lui indiquant que son projet n'est pas visé par le monopole d'exploitation devrait se sentir tout à fait libre de le poursuivre sans être interrompue.

The advice must necessarily be related solely to the question of whether the field of the proposed action or endeavour is at law free of the monopoly. Otherwise, notwithstanding the fact that his competitor asserting the previous monopoly would ultimately fail, the inventor or innovator, were he to be faced at the interlocutory stage with the mere test of a serious question to be tried, would, in addition, before proceeding with his project, be obliged to decide whether the balance of convenience eventually would also weigh in his favour, at some future time, which is now undetermined and depends entirely on whether and when the other party institutes an action. This would be placing an impossible and unrealistic burden upon him or upon any expert whose advice he might seek and would in effect run directly contrary to the *raison d'être* of monopoly laws in the first place. One of the main difficulties is that neither the innovator nor his experts would normally have any idea of the amount or possibly even of the nature of the harm which might be determined to have been suffered by the competitor at some time in the future when an interlocutory injunction might be applied for.

Some decisions seem to allude to it being somehow reprehensible that a person had dared enter with open eyes, a field where there exists a monopoly which might conceivably be related to the proposed endeavour and might thus be infringed. In a free market and especially in a free and democratic society such as ours where initiative, inventiveness and daring has always been the keystone of success, any such action, if taken *bona fide* by a person who feels that he or she has something of value to contribute, far from being reprehensible, should, generally speaking, not be impeded where in fact and in law, the specific area of the field of the proposed invention, action or endeavour is actually free of existing monopolies. Again, speaking generally and subject to certain exceptions such as those previously mentioned, it follows that, the person who holds a monopoly should, in order to obtain an interlocutory injunction, be required to satisfy the court on the evidence adduced in the motion, that there exists a *prima facie* right to it and that it appears

Les avis doivent forcément porter sur la seule question de savoir si, du point de vue juridique, le domaine de l'activité projetée n'est pas visé par le monopole d'exploitation. Autrement, nonobstant le fait que son concurrent échouerait finalement en faisant valoir le monopole d'exploitation antérieur, l'inventeur ou l'innovateur, s'il devait être confronté, au stade interlocutoire, au seul critère d'une question sérieuse à trancher, serait obligé de plus, avant de mettre en œuvre son projet, de décider si la question des incidences les plus favorables serait également tranchée en sa faveur à une date ultérieure qui n'est pas fixée actuellement et qui dépend entièrement de la décision de l'autre partie d'intenter une action et du moment où celle-ci sera intentée. Ce serait là imposer à l'inventeur ou à l'expert dont l'avis peut être demandé une obligation impossible à remplir et déraisonnable et ce serait, d'abord et avant tout, aller directement à l'encontre de la raison d'être des lois relatives aux monopoles d'exploitation. L'une des principales difficultés est que ni l'innovateur ni ses experts n'auraient normalement une idée de l'étendue et peut-être même de la nature du préjudice que le tribunal pourrait déterminer avoir été subi par le concurrent, par suite d'une éventuelle demande d'injonction interlocutoire introduite à une date ultérieure indéterminée.

Dans certaines décisions, on semble qualifier de répréhensible le geste de la personne qui, en pleine connaissance de cause, ose s'engager dans un domaine visé par un monopole d'exploitation qui peut vraisemblablement porter sur l'activité envisagée et être ainsi violé. Dans un marché libre et particulièrement dans une société libre et démocratique comme la nôtre où l'initiative, l'esprit inventif et l'audace ont toujours constitué la clef du succès, une telle action, loin d'être répréhensible si elle est entreprise de bonne foi par une personne qui estime participer à quelque chose d'important, ne devrait pas normalement être empêchée si, en fait et en droit, le secteur particulier du domaine de l'invention, de l'action ou du projet envisagé est réellement libre des monopoles d'exploitation existants. Encore une fois, il s'ensuit, de façon générale et sous réserve de quelques exceptions comme celles mentionnées précédemment, que la personne qui détient un monopole d'exploitation devrait, pour obtenir une injonction interlocutoire, convaincre le tribunal d'après la

that the defendant would probably be infringing upon it.

It has been said on several occasions that the judge hearing the injunction should refrain from trying the case and also from commenting on the evidence submitted except to the extent that such comments are deemed necessary to explain the decision. These certainly are proper comments. However, contrary to what somehow seems to be implied in the *Cyanamid* case and in other decisions, this does not mean that the judge is justified in refraining from weighing and considering the law and the evidence submitted by both sides regarding the issue of whether there appears to be a probability of eventual success by the plaintiff. The court must necessarily consider and weigh evidence which is often quite involved when deciding on a question of balance of convenience and on the nature and extent of the damage to both sides. In my view, it is not only proper but it is the duty of the judge hearing the injunction to do so on the issue of the plaintiff's legal position, but only of course to the extent that it is necessary.

Finally, courts in granting interim injunctions at times blithely refer to "maintaining the *status quo*" when in fact the injunction, far from doing so, allows the plaintiff to continue operating and either partially or totally interrupts, prevents or puts an end to ongoing activities or operations of the defendant thereby causing him continuing pecuniary damage until trial. It also seems that some courts conclude at times that one or the other party cannot be adequately compensated in damages for the alleged tort, when, on proper analysis, it is merely a case of damages being difficult to calculate, determine or estimate.

Petro Canada introduced the labelling complained of on November 19, 1986 and the evidence establishes quite clearly that the plaintiff Turbo Resources became aware of this in January 1987 yet did not advise Petro Canada of its objection until June 23, 1987. I do not consider that the delay complained of would constitute laches or an actual bar to the claim, but it certainly is an indication that Turbo Resources was not too con-

preuve présentée à l'appui de la requête qu'elle y a apparemment droit et que le défendeur le violerait vraisemblablement.

On a répété à plusieurs reprises que le juge qui entend la demande d'injonction devrait s'abstenir de trancher la question au fond et de commenter la preuve soumise sauf lorsque ces commentaires sont nécessaires pour expliquer sa décision. Ces commentaires sont certes appropriés. Cependant, contrairement à ce que l'arrêt *Cyanamid* et d'autres décisions semblent pourtant laisser entendre, cela ne veut pas dire que le juge est justifié de s'abstenir d'évaluer et d'examiner le droit et les éléments de preuve présentés par les parties pour déterminer s'il est probable que le demandeur ait éventuellement gain de cause. Le tribunal doit forcément examiner et évaluer la preuve souvent complexe pour se prononcer sur la question des incidences les plus favorables et sur la nature et l'étendue du préjudice subi par les deux parties. À mon avis, non seulement est-ce la façon appropriée de procéder, mais c'est là le devoir du juge en ce qui concerne la situation juridique du demandeur, mais cela seulement dans les limites où c'est nécessaire.

Enfin, en accueillant les demandes d'injonction interlocutoire, les tribunaux parlent parfois avec indifférence de «maintenir le statu quo» alors que dans les faits, loin d'avoir cet effet, l'injonction permet au demandeur de poursuivre ses activités et interrompt celles du défendeur, l'empêche de les poursuivre ou y met fin, en tout ou en partie, lui causant ainsi un préjudice pécuniaire jusqu'à l'audition sur le fond. Il semble également que certains tribunaux décident parfois que des dommages-intérêts ne peuvent réparer adéquatement le préjudice allégué par l'une ou l'autre des parties alors qu'un examen approprié de l'affaire révèle qu'il s'agit simplement d'un cas où les dommages-intérêts sont difficiles à calculer, à fixer ou à évaluer.

Petro Canada a lancé l'étiquette contestée le 19 novembre 1986 et la preuve révèle très clairement que la demanderesse Turbo Resources l'a appris en janvier 1987 mais n'a pas avisé Petro Canada de son opposition avant le 23 juin 1987. Je ne crois pas que le retard dont on se plaint constituerait un manque de diligence ou une fin de non-recevoir opposables à la demande, mais il constitue certes une indication que Turbo Resources n'était pas

cerned about the matter and that it considered the alleged infringement as being relatively unimportant since it did not warrant immediate action.

There is ample evidence that the word itself would constitute a very weak mark as it is a common term in both the automotive and in the automotive lubrication industries. It is used in Canada by seven automotive oil manufacturers and/or distributors in labelling their products. There are also 14 brands of automobiles presently sold in Canada using the word in the name of their vehicle. It is to be found in any modern English dictionary. In the automotive industry it is employed to describe a super charger which is driven by a turbine using the exhaust gases of the engine. "Turbo Tested" means tested for use in a turbo-charged or super-charged engine. It is only fairly recently that turbo charged automobiles have become very popular. The term is used by other manufacturers and distributors of automotive oils such as Shell and Castrol. Turbo Resources itself, when corresponding with Shell as far back as 1972, when the latter was originally objecting to its application for the design marks covering the word, pointed out that it was used by other oil companies for their products.

I therefore conclude that the word does not have the distinctiveness contemplated by paragraph 6(5)(a) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10]. Thus, the main issue reduces itself to the consideration of whether, by reason of its prominence or the manner in which it is used on the label or by reason of the design itself, the word infringes any of the above-mentioned marks of the plaintiff Turbo Resources.

While Turbo Resources of course uses the word on all of its oil, petroleum and other products, Petro Canada only uses the word in conjunction with the word "tested" on labels of oil containers for oils which it claims to be turbo-tested and are intended for use in turbo-charged motors. It is thus truly descriptive of the nature of the product being sold by that company.

très préoccupée par l'affaire et qu'elle considérait que la contrefaçon alléguée était relativement peu importante et qu'elle ne justifiait pas la prise de mesures immédiates.

a

La preuve démontre amplement que le mot lui-même constituerait une marque très faible puisqu'il s'agit d'un terme courant dans les industries de l'automobile et des lubrifiants. Sept fabricants ou distributeurs d'huile à moteur l'utilisent au Canada pour identifier leurs produits. Le mot figure dans le nom de 14 sortes de voitures actuellement vendues au Canada. Il se trouve dans tous les dictionnaires d'anglais moderne. Dans l'industrie de l'automobile, le mot décrit le compresseur de suralimentation actionné par une turbine qui utilise les gaz d'échappement du moteur. L'expression «Testée dans les moteurs Turbo» signifie testée pour l'utilisation dans les moteurs à turbocompresseur d'alimentation ou à compresseur de suralimentation. La popularité des automobiles à turbocompresseur d'alimentation est plutôt récente. Le terme est utilisé par d'autres fabricants ou distributeurs d'huile à moteur comme Shell et Castrol. Turbo Resources elle-même, dans sa correspondance avec Shell qui remonte aussi loin qu'en 1972, alors que celle-ci s'opposait au départ à ce que la demanderesse dépose une demande pour les dessins-marques du mot, a signalé que ce dernier était utilisé par d'autres sociétés pétrolières.

Par conséquent, j'en suis venu à la conclusion que le mot ne possède pas le caractère distinctif visé à l'alinéa 6(5)a) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10]. La question principale se limite donc à déterminer si, en raison de l'aspect frappant de l'emploi du mot sur l'étiquette ou en raison du dessin lui-même, le mot contrefait l'une ou l'autre des marques précitées de la demanderesse Turbo Resources.

Bien que Turbo Resources utilise évidemment le mot sur tous ses produits pétroliers et autres, Petro Canada n'emploie le mot sur les étiquettes des bidons d'huile qu'en liaison avec le terme «testée» pour les huiles qu'elle prétend testées dans les moteurs turbo et qui sont destinées à être utilisées dans les moteurs à turbocompresseur d'alimentation. Le mot décrit précisément la nature du produit vendu par cette société.

As pointed out at the outset of these reasons, three of the marks are design marks, the only word mark being "Go Turbo".

In so far as the design is concerned, neither the colour, the size nor the design of the letters in the word "Turbo" nor the design of the whole word itself on the defendant's oil containers resembles any of the design marks of Turbo Resources.

With regard to the word, an exclusive right to use the expression "Go Turbo" does not at law create any right over the word "turbo" taken by itself especially as I have already pointed out in view of the exceptional weakness of the word from a trade mark standpoint in the automotive field and in the field of automotive lubricants.

There remains the question of whether the word has acquired a secondary meaning for the plaintiff entitling it to special protection.

The word "Turbo" as previously stated now describes the use for which oil is being sold and intended to be used. It is therefore a truly descriptive word. There is in such cases a much heavier burden on any plaintiff who attempts to establish that such a word has attained a secondary meaning directly identifying him or his products than if the word were merely an original word or a "fancy" word, which is not descriptive of the product or of the person relying on the secondary meaning (see *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.)). In such cases, it is almost impossible to prove that the distinctiveness of a descriptive word (see *Hommel v. Gebrüder Bauer & Co.* (1904), 22 R.P.C. 43 (C.A.)).

It is not only length of use which must be considered but also how and where it has been used. Although the plaintiff began using the word in 1972, the use has been fairly limited having regard to the areas where persons distributing oil are operating. At present, the only area where distinctiveness might be claimed is in Western Canada, within very limited areas in the Provinces of British Columbia and Manitoba. Turbo Resources has established service stations in municipalities representing approximately 50% of the population of Saskatchewan but only approximate-

Comme nous l'avons souligné au début des présents motifs, trois de ces marques sont des dessins-marques, la seule marque verbale étant «Go Turbo».

<sup>a</sup> En ce qui concerne le dessin, ni les éléments tels la couleur, la taille et le dessin des lettres du mot «Turbo», ni le dessin de l'ensemble du mot lui-même apposé sur les bidons d'huile de la défenderesse ne ressemblent aux dessins-marques de Turbo Resources.

En ce qui concerne le mot, le droit à l'emploi exclusif de l'expression «Go Turbo» ne crée juridiquement pas de droit sur le mot «turbo» en lui-même surtout si l'on tient compte, comme je l'ai déjà mentionné, du caractère exceptionnellement faible du mot comme marque de commerce dans les domaines de l'automobile et des lubrifiants.

<sup>d</sup> Il reste à décider si le mot a acquis un sens dérivé pour la demanderesse lui donnant droit à une protection spéciale.

Comme nous l'avons dit antérieurement, le mot «Turbo» décrit maintenant l'emploi pour lequel une huile est vendue et auquel elle est destinée à être utilisée. Il s'agit donc véritablement d'un mot descriptif. Dans de tels cas, le fardeau de preuve du demandeur qui tente d'établir qu'un tel mot a acquis un sens dérivé qui identifie directement le demandeur ou ses produits est beaucoup plus lourd que s'il s'agissait d'un simple mot original ou «fantaisiste» qui ne décrit pas le produit ou la personne invoquant le sens dérivé (voir l'arrêt *Cellular Clothing Company v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326 (H.L.)). Il est alors pratiquement impossible d'établir le caractère distinctif d'un mot descriptif (voir la décision *Hommel v. Gebrüder Bauer & Co.* (1904), 22 R.P.C. 43 (C.A.)).

<sup>h</sup> Ce n'est pas seulement la durée de l'emploi qui doit être considérée mais aussi la manière et l'endroit où la marque a été employée. Bien que la demanderesse ait commencé à employer le mot en 1972, l'emploi en a été assez limité eu égard aux régions où les distributeurs d'huile exercent leurs activités. Actuellement, le caractère distinctif ne peut être revendiqué que dans l'Ouest du Canada, dans des régions bien délimitées des provinces de la Colombie-Britannique et du Manitoba. Turbo Resources a établi des stations-service dans des municipalités qui représentent approximativement

ly 7% of the population of British Columbia and 6% of the population of Manitoba. There are apparently no stations in either Vancouver, Victoria or Winnipeg.

The affidavit pertaining to the issue of whether the word "Turbo" as used by Petro Canada might be confused with the Turbo brand of oil sold by Turbo Resources Ltd. in Western Canada, was the affidavit of one Warburton to the effect that he had attended at 6 Petro Canada stations in Calgary and had requested "a litre of Turbo brand motor oil" and that, in all but one of the cases, the attendant began to pour Petro Canada's Turbo tested oil into his automobile. The one exception pointed out that he did not carry Turbo brand motor oil but only Petro Canada's Turbo oil.

Having regard to the fact that Petro Canada stations obviously do not sell the oil of their competitor and would not be expected to do so and having regard also to the fact that Petro Canada carried a special type of oil that is Turbo tested for use in turbo-charged cars, I am somewhat astounded that even one of the attendants drew the distinction. It would not have made the slightest difference if the word "Turbo" had not been prominently displayed on the label but merely mentioned in the fine print on the label indicating that it was turbo-tested. It is not contested or alleged that Petro Canada was not fully entitled to use the word "Turbo" where the word formed part of a description of the purpose of the oil. There is no evidence of any person having actually purchased a container of Petro Canada Turbo tested oil believing it to be a product of Turbo Resources.

Furthermore, the label on both sides of the container carries the name Petro Canada and the logo of the defendant. Both are very prominent and, although the letters spelling out Petro Canada are not in as bold a type as the word "Turbo", they are highly visible and distinguishable. It seems to me that no person looking at the label would come to the conclusion that the oil in the container is

50 p. 100 de la population de la Saskatchewan mais seulement quelque 7 p. 100 de la population de la Colombie-Britannique et 6 p. 100 de la population du Manitoba. Il ne semble pas y en avoir à Vancouver, Victoria et Winnipeg.

L'affidavit portant sur la question de savoir si le mot «Turbo» employé par Petro Canada peut prêter à confusion avec la marque d'huile Turbo vendue par Turbo Resources Ltd., dans l'Ouest du Canada est celui d'un nommé Warburton. Celui-ci déclare s'être présenté dans six stations Petro Canada à Calgary et avoir demandé [TRADUCTION] «un litre d'huile à moteur de marque Turbo». Dans tous les cas à l'exception d'un, le préposé s'est mis à verser dans l'automobile de l'huile turbo testée de Petro Canada. La seule exception rencontrée est celle où le préposé a signalé qu'il ne vendait pas d'huile à moteur de marque Turbo mais seulement de l'huile Turbo de Petro Canada.

Compte tenu du fait que les stations Petro Canada ne vendent évidemment pas d'huile provenant d'un concurrent et qu'on ne s'y attend d'ailleurs pas et compte tenu du fait que Petro Canada vend une huile particulière, testée pour les moteurs à turbocompresseur d'alimentation, je suis quelque peu surpris que même un préposé ait pu établir la différence. Il n'y aurait eu aucune différence si le mot «Turbo» n'avait pas été inscrit de façon frappante sur l'étiquette mais seulement en petits caractères sur l'étiquette précisant que l'huile avait été testée dans les moteurs turbo. Personne ne conteste ni ne prétend que Petro Canada n'avait pas entièrement le droit d'employer le mot «Turbo» quand celui-ci faisait partie de la description de l'utilisation de l'huile. Il n'y a aucune preuve selon laquelle une personne aurait acheté un bidon d'huile de Petro Canada testée dans les moteurs turbo en croyant qu'il s'agissait d'un produit de Turbo Resources.

De plus, le nom de Petro Canada et son logo figurent sur l'étiquette apposée sur les deux côtés du bidon. Ils ressortent de façon frappante et, même si les lettres du mot Petro Canada ne sont pas en caractères aussi larges que celles du mot «Turbo», elles sont très visibles et distinguables. Il me semble que personne ne pourrait conclure, en regardant l'étiquette, que l'huile contenue dans le

produced by Turbo Resources and not by Petro Canada.

The burden of establishing a *prima facie* case regarding a monopoly arising out of a possible secondary meaning of the word "Turbo" has not been discharged.

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 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 defendant will be entitled to costs in the cause.

bidon est produite par Turbo Resources et non par Petro Canada.

La demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau d'établir une forte présomption à l'égard du monopole d'exploitation découlant d'un éventuel sens dérivé du mot «Turbo».

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 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.

La défenderesse a droit aux dépens de la requête si elle obtient gain de cause dans l'instance principale.