

T-1144-89

T-1144-89

Eleanor A. Consulting Ltd. (Plaintiff)

v.

Eleanor's Fashions Limited (Defendant)**INDEXED AS: ELEANOR A. CONSULTING LTD. v. ELEANOR'S FASHIONS LTD. (T.D.)**

Trial Division, MacKay J.—Halifax, September 12, 1989; Ottawa, August 28, 1990.

Injunctions — To restrain use of names for women's clothing store pending trial of trade mark infringement action — Principle no injunction if disposing of action — Serious question to be tried, not prima facie case, threshold test — Case not to be decided on merits at interlocutory stage — Pleadings establishing serious issues — Respondent not adducing evidence of problems if injunction granted — Irreparable harm not established.

Trade marks — Infringement — Interlocutory injunction to restrain use of names in association with women's clothing store — Confusion — Deemed infringement — Passing off — Serious question to be tried — Irreparable harm not established.

This was an application for an interlocutory injunction pending trial of a trade mark infringement action to restrain the respondent from using "Eleanor's" or "Eleanor's Fashion Gallery" in association with a women's apparel retail store. Since 1986, the applicant has operated a retail store, which sells custom-made and ready-to-wear women's clothing as well as cosmetics and colour and fashion analysis services under the trade mark "Eleanor A." Over three years, clothing sales brought in about \$22,000. The respondent has operated a retail women's clothing store about 2.5 miles from the applicant's premises since March 1989, under the trade name "Eleanor's Fashion Gallery". The respondent sells only designer label ready-to-wear clothing and accessories. Projected sales for the first year were \$240,000. A cease and desist letter was sent to the respondent in March 1989 when the applicant's president became concerned about confusion between the two businesses after customers congratulated her on the opening of the new store.

The applicant argued that the respondent's use of the names "Eleanor's" and "Eleanor's Fashion Gallery" created a strong *prima facie* case of confusion with the registered trade mark "Eleanor A.", within *Trade-marks Act*, section 6, a use prohibited by paragraph 7(b), and a deemed infringement. It submit-

Eleanor A. Consulting Ltd. (demanderesse)

c.

a

Eleanor's Fashions Limited (défenderesse)**RÉPERTORIÉ: ELEANOR A. CONSULTING LTD. c. ELEANOR'S FASHIONS LTD. (1^{re} INST.)**

b

Section de première instance, juge MacKay—Halifax, 12 septembre 1989; Ottawa, 28 août 1990.

c

Injonctions — En vue d'empêcher l'utilisation de certains noms à l'égard d'un magasin de vêtements pour dames en attendant l'instruction d'une action pour contrefaçon d'une marque de commerce — Principe voulant qu'aucune injonction ne soit accordée si elle a pour effet de trancher le litige — Le critère préliminaire est celui de l'existence d'une question sérieuse à trancher et non celui de l'apparence de droit — Il ne faut pas, au stade interlocutoire, statuer sur le fond du litige — Actes de procédure établissant l'existence de questions sérieuses à trancher — L'intimée n'a présenté aucune preuve quant aux problèmes qu'entraînerait pour elle l'octroi d'une injonction — Aucune preuve d'un préjudice irréparable.

e

Marques de commerce — Contrefaçon — Injonction interlocutoire tendant à empêcher l'utilisation de certains noms en liaison avec un magasin de vêtements pour dames — Confusion — Contrefaçon par imputation — Passing off — Question sérieuse à trancher — Aucune preuve d'un préjudice irréparable.

f

Il s'agit d'une demande visant à obtenir une injonction interlocutoire qui interdirait à l'intimée d'utiliser les noms «Eleanor's» ou «Eleanor's Fashion Gallery» à l'égard d'un magasin de vente au détail de vêtements pour dames en attendant que soit instruite une action pour contrefaçon d'une marque de commerce. Depuis 1986, la requérante exploite un magasin de détail où se vendent sous le nom commercial «Eleanor A.» des vêtements pour dames faits sur mesure et prêts à porter ainsi que des produits de beauté et des services d'analyse de couleurs et de mode. Sur une période de trois ans, les ventes de vêtements ont rapporté environ 22 000 \$. L'intimée exploite depuis mars 1989, sous le nom commercial «Eleanor's Fashion Gallery», un magasin de vente au détail de vêtements pour dames à environ 2,5 milles de l'établissement de la requérante. L'intimée ne vend que du prêt-à-porter et des accessoires qui sont griffés. On prévoyait un chiffre d'affaires de 240 000 \$ pour le premier exercice. La présidente de la société requérante commençait à s'inquiéter de la possibilité de confusion des deux entreprises après que des clients l'eurent félicitée de l'ouverture du nouveau magasin et, en mars 1989, on a fait tenir à l'intimée une lettre lui demandant de cesser l'utilisation des noms en question.

j

La requérante soutient que l'emploi par l'intimée des noms «Eleanor's» et «Eleanor's Fashion Gallery» constitue à première vue une preuve convaincante de confusion avec la marque de commerce enregistrée «Eleanor A.» au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, d'un emploi interdit par

ted that infringement of the proprietary right in a registered trade mark *per se* constitutes irreparable harm.

The respondent argued that the applicant's trade mark, consisting largely of a common first name, is an inherently weak mark, not entitled to broad protection. It was further argued that courts should deny an injunction where, as here, to do so would dispose of the action finally and that in such cases an applicant must establish at least a *prima facie* case.

Held, the application should be dismissed.

The threshold test for an interlocutory injunction in trade mark matters is a serious question to be tried, not a *prima facie* case. The rationale for rejecting the *prima facie* test is that the interlocutory court should not decide the merits of the case. To assess whether an application raises a serious question to be tried, recourse must be had to the pleadings. The causes of action raised were infringement under section 19, deemed infringement under section 20 and passing off pursuant to paragraph 7(b). Confusion, as it relates to these provisions, involves difficult issues of fact and law. There were serious issues to be tried.

In answer to respondent's submission as to an injunction disposing of the action finally, it had to be understood that the question was not whether respondent would choose to proceed to trial were an interlocutory injunction granted but whether, in the circumstances and on the evidence presented at the interlocutory stage, there would be nothing to be gained by the unsuccessful party in the event of ultimate success at trial. Respondent had not adduced evidence as to the costs or difficulties it would face were the injunction granted. Indeed, based on respondent's business growth expectations, it could be very much in its interest to go on to trial were it to sustain loss due to an interlocutory injunction.

There was little evidence of irreparable harm to either party as either could be adequately compensated by damages or by an accounting of profits. This conclusion was subject to consideration of the applicant's argument that infringement or deemed infringement itself results in irreparable harm. Although the unauthorized use of a registered trade mark results in irreparable harm, it is insufficient to merely plead infringement. Unless an applicant can demonstrate infringement, there must be other evidence of irreparable harm. There was here sufficient evidence neither of irreparable harm caused by a trade mark having been knowingly infringed nor of confusion to support a finding of deemed infringement.

l'alinéa 7b) et d'une violation réputée du droit à l'utilisation exclusive de la marque de commerce. Elle prétend que la violation d'un droit de propriété sur une marque de commerce enregistrée constitue en soi un préjudice irréparable.

- a L'intimée fait valoir que la marque de commerce de la requérante, consistant en grande partie dans un prénom commun, est une marque intrinsèquement faible qui ne bénéficie pas d'une protection étendue. Elle soutient en outre que les tribunaux devraient refuser d'accorder une injonction lorsque, comme en l'espèce, cela trancherait définitivement le litige, et que dans des cas semblables le requérant doit établir à tout le moins une apparence de droit suffisante.

Jugement: la requête devrait être rejetée.

- c Le critère préliminaire qui doit être rempli pour que soit accordée une injonction interlocutoire dans les affaires en matière de marques de commerce est celui de l'existence d'une question sérieuse à trancher et non celui de l'apparence de droit. Le raisonnement à la base du rejet du critère de l'apparence de droit est qu'il n'appartient pas au tribunal saisi d'une requête interlocutoire de statuer sur le fond du litige. Pour établir si une demande soulève une question sérieuse à trancher, on doit examiner les actes de procédure. Les causes d'action avancées sont la violation des droits exclusifs sur une marque de commerce prévue à l'article 19, la violation réputée visée à l'article 20 et le *passing off*, dont il est question à l'alinéa 7b). La confusion soulève, par rapport à ces dispositions, d'épineuses questions de fait et de droit. Il y a des questions sérieuses à trancher.

- f Pour ce qui est de l'argument de l'intimée selon lequel une injonction trancherait définitivement le litige, il faut comprendre que la question n'est pas de savoir si l'intimée choisirait de faire instruire le litige au cas où une injonction interlocutoire serait accordée, mais bien de savoir si, eu égard aux circonstances et aux éléments de preuve présentés à l'étape interlocutoire, la partie qui succombe n'aurait rien à gagner si elle obtenait finalement gain de cause au procès. L'intimée n'a présenté aucune preuve quant aux frais et aux difficultés qu'entraînerait pour elle l'octroi d'une injonction. De fait, compte tenu des attentes de l'intimée en ce qui concerne la croissance de son entreprise, il pourrait être grandement dans son intérêt de faire instruire le litige si elle subissait un préjudice par suite d'une injonction interlocutoire.

- h On a produit peu d'éléments de preuve établissant un préjudice irréparable pour l'une ou l'autre partie, car l'une ou l'autre pourrait être adéquatement dédommée par des dommages-intérêts ou par une reddition de compte des profits. Cette conclusion dépend toutefois de l'examen de l'argument de la requérante suivant lequel la violation ou la violation réputée crée en elle-même un préjudice irréparable. Bien que l'usage non autorisé d'une marque de commerce enregistrée crée un préjudice irréparable, il ne suffit pas de simplement invoquer la contrefaçon. À moins qu'il ne réussisse à démontrer la contrefaçon, un requérant doit présenter d'autres éléments de preuve établissant un préjudice irréparable. La preuve produite en l'espèce ne suffit ni pour établir un préjudice irréparable résultant du fait qu'on a sciemment contrefait une marque de commerce, ni pour établir une confusion pouvant fonder une conclusion à la contrefaçon réputée.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Companies Act, R.S.N.S. 1967, c. 42.
Partnerships and Business Names Registration Act,
R.S.N.S. 1967, c. 225.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6, 7, 19, 20.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc., [1989] 2
F.C. 451; (1989), 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.).

DISTINGUISHED:

Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.
(1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11
F.T.R. 139 (F.C.T.D.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*
(1989), 26 C.P.R. (3d) 481; 28 F.T.R. 124 (F.C.T.D.);
Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oats Co. of Can.
(1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

NWL Ltd v Woods, [1979] 3 All ER 614 (H.L.); *Imperial
Chemical Industries PLC v. Apotex Inc.*, [1989] 2
F.C. 608; (1989), 22 C.I.P.R. 201; 23 C.P.R. (3d) 1; 26
F.T.R. 31 (T.D.); *Universal City Studios, Inc. v. Zellers
Inc.*, [1984] 1 F.C. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (T.D.).

REFERRED TO:

Munsingwear, Inc. v. Juvena Produits de Beauté SA f
(1985), 5 C.P.R. (3d) 244 (Opp. Bd.); *Asbjorn Horgard
A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544;
(1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R.
(3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.); *Sarah
Coventry, Inc. v. Abrahamian et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d)
238 (F.C.T.D.); *Beam of Canada Inc. v. Arnold Holdings* g
Ltd. (1988), 19 C.P.R. (3d) 475; 18 F.T.R. 241
(F.C.T.D.); *Popsicle Industries Ltd. v. Ault Foods Ltd.*
(1987), 17 C.I.P.R. 86; 17 C.P.R. (3d) 1; 16 F.T.R. 186
(F.C.T.D.); *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital* h
Diversified Industries Ltd. (1976), 30 C.P.R. (2d) 176
(Ont. C.A.).

COUNSEL:

Diane E. Cornish for plaintiff.
Michael V. Coyle for defendant.

SOLICITORS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, for
plaintiff.
Thorpe, Buntain, Muttart & Forse, Kentville, j
Nova Scotia, for defendant.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Companies Act, R.S.N.S. 1967, chap. 42.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985),
chap. T-13, art. 6, 7, 19, 20.
Partnerships and Business Names Registration Act,
R.S.N.S. 1967, chap. 225.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1989] 2
C.F. 451; (1989), 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.
(1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11
F.T.R. 139 (C.F. 1^{re} inst.); *Syntex Inc. c. Novopharm
Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 481; 28 F.T.R. 124 (C.F. 1^{re}
inst.); *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oats Co. of Can.*
(1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

NWL Ltd v Woods, [1979] 3 All ER 614 (H.L.); *Impe-
rial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.*, [1989] 2
C.F. 608; (1989), 22 C.I.P.R. 201; 23 C.P.R. (3d) 1; 26
F.T.R. 31 (1^{re} inst.); *Universal City Studios, Inc. c.
Zellers Inc.*, [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1
(1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Munsingwear, Inc. c. Juvena Produits de Beauté SA
(1985), 5 C.P.R. (3d) 244 (Comm. des opp.); *Asbjorn
Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3
C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263;
14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.);
Sarah Coventry, Inc. c. Abrahamian et autres (1984), 1
C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1^{re} inst.); *Beam of Canada Inc. c.
Arnold Holdings Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 475; 18
F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.); *Popsicle Industries Ltd. c.
Ault Foods Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 86; 17 C.P.R. (3d)
1; 16 F.T.R. 186 (C.F. 1^{re} inst.); *Cochrane-Dunlop
Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.*
(1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.).

AVOCATS:

Diane E. Cornish pour la demanderesse.
Michael V. Coyle pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour la
demanderesse.
Thorpe, Buntain, Muttart & Forse, Kentville,
Nouvelle-Écosse, pour la défenderesse.

The following are the reasons for order rendered in English by

MACKAY J.: This is an application for an interlocutory injunction pending trial of an action already initiated. Relief is sought to restrain the respondent, until trial or other disposition of the action, from:

(i) offering to perform, performing or advertising the services of the operation of a retail store selling women's clothing and accessories or similar wares in association with the trade marks and trade names "Eleanor's" or "Eleanor's Fashion Gallery";

(ii) using or advertising those trade marks and trade names or any other that is confusing with the trade mark and trade name "Eleanor A.";

(iii) infringing Canadian trade mark registration no. 563,184; and,

(iv) directing public attention to its services or business in such a way as to cause confusion with the wares, services and business of the applicant.

The basis of the action and of this application is a claim that the respondent has infringed and is deemed to have infringed the applicant's exclusive right to the use throughout Canada of its registered trade mark "Eleanor A."; that the respondent has directed and continues to direct public attention to its wares, services and business in such a way as to cause confusion between those and the wares, services or business of the applicant and the respondent's use of the trade marks and trade names "Eleanor's" and "Eleanor's Fashion Gallery" is confusing with the applicant's registered trade marks; that, if its activities continue, the applicant will suffer irreparable harm; and that the balance of convenience with respect to the interlocutory injunction sought is in favour of the applicant.

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

LE JUGE MACKAY: Il s'agit d'une requête visant à obtenir une injonction interlocutoire en attendant que soit instruite une action qui a déjà été entamée. La requérante sollicite une réparation en vue d'interdire à l'intimée, jusqu'au procès ou jusqu'à ce qu'il soit autrement statué sur l'action:

(i) d'offrir d'exécuter, d'exécuter ou d'annoncer les services liés à la gestion d'un magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour dames ou d'autres marchandises similaires en liaison avec les marques de commerce ou les noms commerciaux «Eleanor's» et «Eleanor's Fashion Gallery»;

(ii) d'employer ou d'annoncer les marques de commerce et noms commerciaux en question ou toute autre marque de commerce ou tout autre nom commercial créant de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial «Eleanor A.»;

(iii) de violer l'enregistrement canadien de marque de commerce n° 563 184;

(iv) d'appeler l'attention du public sur ses services ou son entreprise de manière à causer de la confusion avec les marchandises, les services et l'entreprise de la requérante;

Au soutien de l'action et de la présente requête, la requérante prétend que l'intimée a violé et est réputée avoir violé le droit exclusif de la requérante à l'emploi, dans tout le Canada, de sa marque de commerce enregistrée «Eleanor A.» Elle allègue également que l'intimée a appelé et continue d'appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services et son entreprise de manière à causer de la confusion entre ses marchandises, ses services et son entreprise et ceux de la requérante, et que l'emploi par l'intimée des marques de commerce et des noms commerciaux «Eleanor's» et «Eleanor's Fashion Gallery» crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de la requérante. Elle affirme en outre que si l'intimée poursuit ses activités, la requérante subira un préjudice irréparable et qu'en ce qui concerne l'injonction interlocutoire sollicitée, la prépondérance des inconvénients favorise la requérante.

Background

Since June 1986, the applicant, Eleanor A. Consulting Ltd., a company incorporated in Ontario, has operated a retail store in Kentville, Nova Scotia, selling women's clothing and accessories, body care preparations, cosmetics and colour and fashion analysis services, as well as cosmetic consultation. This business is operated under the trade name "Eleanor A." That trade name is frequently presented in script form, written on one horizontal line, and is so used on the sign identifying the store in its window, on business cards, newsletters, in advertisements, on labels affixed to cosmetics, and within the second of two registered trade marks as used on hangtags affixed to items of clothing. The plaintiff [applicant] states that its trade marks are often associated with the colour pink which is often used as a background for the trade mark and the trade name. That colour is said to be featured in its store premises, a feature questioned in regard to the store by the secretary-manager of the respondent.

The first mark registered by the applicant is "Eleanor A.", Canadian registration number 346,759, applied for in May 1986 and registered October 21, 1988, for use in association with perfumes, cosmetics, cosmetic brushes, bags and accessories, body care preparations and the operation of colour analysis and cosmetic consultation services. I note for the record that the certificate of registration includes the trade mark "Eleanor A." in printed capital letters, not in script form and that no design for use of the trade mark is included in the registration certificate. The second trade mark of the applicant is "Palettes by Eleanor A.", Canadian application number 563,184, applied for in May 1986, registration of which was still pending in June 1989 when this action commenced. This second trade mark was applied for use in association with clothing and accessories, and the

Genèse de l'instance

Depuis le mois de juin 1986, la requérante Eleanor A. Consulting Ltd., une compagnie qui a été constituée en personne morale en Ontario, exploite un magasin de détail à Kentville, en Nouvelle-Écosse. Elle vend des vêtements et des accessoires pour dames, des produits pour le corps, des produits de beauté et des services d'analyse de couleurs et de mode et de consultation en matière de produits de beauté. L'entreprise est exploitée sous le nom commercial de «Eleanor A.» Ce nom commercial est fréquemment écrit en script, sur une ligne horizontale, et apparaît sous cette forme sur l'enseigne par laquelle la requérante identifie le magasin dans sa vitrine, ainsi que sur ses cartes professionnelles, ses communiqués de presse, dans sa publicité, sur les étiquettes apposées sur les produits de beauté, et à l'intérieur de la seconde de deux marques de commerce enregistrées qui est employée sur les étiquettes volantes fixées sur les vêtements. La demanderesse [requérante] affirme que ses marques de commerce sont souvent associées à la couleur rose qui est souvent utilisée comme fond pour la marque de commerce et le nom commercial. Elle prétend que cette couleur apparaît dans son magasin, ce que conteste la secrétaire générale de l'intimée.

La première marque enregistrée par la requérante est la marque «Eleanor A.» (numéro d'enregistrement canadien 346 759), dont l'enregistrement a été demandé en mai 1986 et a été obtenu le 21 octobre 1988, pour être employée en liaison avec des parfums, des produits de beauté, des pinceaux à maquillage, des sacs et des accessoires, des produits pour le corps et l'exploitation de services d'analyse de couleurs et de consultation en matière de produits de beauté. Je signale pour mémoire que, dans le certificat d'enregistrement, la marque de commerce «Eleanor A.» est inscrite en lettres majuscules imprimées et non en écriture script et que le certificat d'enregistrement ne comprend pas de dessin pour l'utilisation de la marque de commerce. La seconde marque de commerce de la requérante est la marque «Palettes by Eleanor A.» (numéro d'enregistrement canadien 563 184), dont l'enregistrement a été demandé en mai 1986 et était encore en instance en juin 1989 lorsque la présente action a été introduite. Cette seconde marque a été demandée pour être employée en

operation of a business of fashion analysis, personal shopping and wardrobe planning, as well as a retail business dealing in clothing and accessories.

Since June 1986 the applicant has offered for sale and has sold, in its Kentville store, women's clothing and accessories bearing a number of different trade marks. In May 1987 it began introducing its own line of fashion clothing sold under its trade marks. Initially the marks were used in association with sweaters, in June 1988 in association with women's casual clothing and lingerie and in October 1988 with dresses. Both trade marks are said to have been used in association with this line of fashion clothing with a pink hangtag bearing the trade marks attached to each item of clothing.

In the three years from July 1986 to June 1989 the applicant's revenues from sales exceeded a total of \$63,000 for services and wares, some \$28,000 in the first year and in excess of \$17,000 in each of the second and third years. Revenues attributable to sales of women's clothing vary from 28 to 39 percent for these years, which I calculate as about 35 percent or \$22,000 for the entire period. The clothing and accessories sold is said to include ready-to-wear garments bearing different trade marks, but since the introduction of its own line of fashion clothing in May 1987, now a feature of the applicant's business, customers also choose from a relatively small number of samples of the applicant's design or from the applicant's catalogue. From this choice garments are then custom-made to fill a customer's order. This selection may follow a consultation service that advises on the most suitable choice of colours for the customer and on wardrobe planning.

Since March 1989, the respondent, Eleanor's Fashions Limited, has operated a retail women's

liaison avec des vêtements et des accessoires et pour l'exploitation d'une entreprise d'analyse de mode, de planification d'employettes et de garde-robe personnelles, et de vente au détail de vêtements et d'accessoires.

Depuis juin 1986, la requérante offre en vente et vend, à son magasin de Kentville, des vêtements et des accessoires pour dames portant plusieurs marques de commerce différentes. En mai 1987, elle a lancé ses propres vêtements mode sous ses marques de commerce. Au début, les marques étaient employées en liaison avec des tricotés, puis, à partir de juin 1988, en liaison avec des vêtements sport et de la lingerie pour dames, et, à compter d'octobre 1988, avec des robes. On dit que les deux marques de commerce ont été utilisées en liaison avec les vêtements mode en question, auxquels est fixée une étiquette volante rose portant les marques de commerce apposées sur chaque vêtement.

Au cours des trois exercices qui se sont écoulés entre le mois de juillet 1986 et le mois de juin 1989, le chiffre d'affaires de la requérante a dépassé 63 000 \$ au titre des services et des marchandises; il s'établissait à environ 28 000 \$ pour le premier exercice et à plus de 17 000 \$ pour le deuxième et le troisième exercice respectivement. Les recettes imputables à la vente de vêtements pour dames représentaient entre 28 et 39 pour cent du chiffre d'affaires au cours des exercices en question, ce qui, selon mes calculs, équivaut à environ 35 % ou 22 000 \$ pour toute la période. On dit que les vêtements et les accessoires qui sont vendus comprennent du prêt-à-porter arborant différentes marques de commerce, mais depuis que la requérante a lancé, en mai 1987, ses propres vêtements mode qui font partie intégrante de son entreprise, les clientes peuvent aussi choisir sur échantillons des modèles dessinés par la requérante—dont le nombre est relativement restreint—ou consulter le catalogue de la requérante. Après que ce choix a été fait, les vêtements sont ensuite confectionnés sur mesure pour exécuter la commande d'une cliente. Cette sélection fait parfois suite à une séance de consultation au cours de laquelle on conseille la cliente au sujet du choix de couleurs qui lui convient le mieux et au sujet de la planification de sa garde-robe.

Depuis le mois de mars 1989, l'intimée Eleanor's Fashions Limited dirige un magasin de détail de

clothing store in New Minas, approximately 2.5 miles from the applicant's Kentville premises, operating under the trade name "Eleanor's Fashion Gallery". It is not clear whether it uses its registered corporate name "Eleanor's Fashions Limited" for some corporate purposes.

The respondent company was incorporated under the Nova Scotia *Companies Act*, R.S.N.S. 1967, c. 42 as amended, in November 1988 and in December of that year the respondent registered the business name "Eleanor's Fashion Gallery" under the Nova Scotia *Partnerships and Business Names Registration Act*, R.S.N.S. 1967, c. 225. That business name or trade name is featured on the sign identifying the respondent's premises at New Minas, on business cards, invoices and other business forms, and in advertisements placed and packaging used by the respondent. Generally the name is used with the word "Eleanor's" in script form on slight angle rising to the right and underlined, with the words "Fashion Gallery" immediately following in larger block capital print on a horizontal line. The name is often used in association with a colour which the applicant here characterizes as similar to the pink colour it has used in association with its trade mark, a comparison not accepted by the respondent who denies using pink and describes the colour it uses as plum.

In contrast to the applicant's business, the respondent sells only ready-to-wear "designer label" women's clothing and accessories. When this matter was heard in September 1989 the store was said to contain stock in excess of \$100,000. In its first few months of operation the respondent's sales of women's clothing ranged from \$14,000 to \$20,000 per month and projected annual sales for the first year were \$240,000.

In February 1989 the bank, in error, debited the applicant's account with a charge which upon enquiry was attributable to the issue of a letter of credit on behalf of a business using the name "Eleanor" which was expected to open in New

vêtements pour dames à New Minas, à environ 2,5 milles de l'établissement que possède la requérante à Kentville. L'intimée fait affaire sous le nom commercial de «Eleanor's Fashion Gallery». On ne sait pas avec certitude si elle utilise sa raison sociale enregistrée «Eleanor's Fashions Limited» pour poursuivre l'un des buts qu'elle s'est assignés à sa fondation.

La compagnie intimée a été constituée en personne morale en novembre 1988 sous le régime de la *Companies Act* de la Nouvelle-Écosse, R.S.N.S. 1967, chap. 42, modifiée. En décembre de la même année, l'intimée a fait enregistrer sa raison sociale «Eleanor's Fashion Gallery» en vertu de la *Partnerships and Business Names Registration Act* de la Nouvelle-Écosse, R.S.N.S. 1967, chap. 225. Cette raison sociale ou ce nom commercial figure sur l'enseigne qui identifie l'établissement de l'intimée à New Minas, sur des cartes professionnelles, des factures et d'autres imprimés commerciaux, ainsi que dans la publicité et sur les emballages utilisés par l'intimée. En règle générale, le mot «Eleanor's» est inscrit en écriture script légèrement inclinée vers la droite et est souligné, et il est immédiatement suivi des mots «Fashion Gallery», écrits en caractères majuscules d'imprimerie plus gros sur une ligne horizontale. Le nom est souvent employé en liaison avec une couleur que la requérante à l'instance qualifie de semblable à la couleur rose qu'elle emploie en liaison avec sa marque de commerce. L'intimée n'accepte pas cette comparaison et nie qu'elle utilise la couleur rose et affirme qu'elle emploie la couleur prune.

Par contraste avec l'entreprise de la requérante, l'intimée ne vend que du prêt-à-porter et des accessoires pour dames qui sont «griffés». On dit qu'au moment de l'audition de la présente affaire en septembre 1989, le magasin contenait plus de 100 000 \$ en marchandises. Au cours de ses premiers mois d'activité, l'intimée a tiré de la vente de vêtements pour dames des recettes qui variaient entre 14 000 \$ et 20 000 \$ par mois et elle prévoyait atteindre un chiffre d'affaires annuel de 240 000 \$ pour son premier exercice.

En février 1989, la banque a par erreur débité le compte de la requérante de frais qui, après enquête, se sont avérés imputables à une lettre de crédit délivrée au nom d'une entreprise employant le nom «Eleanor» qui devait ouvrir ses portes à

Minas. In early March the applicant's president, Eleanor A. Lynch, became aware of the existence of the respondent when she saw a newspaper advertisement concerning the opening of the respondent's store in New Minas. At that time, she became concerned that there might be some confusion in the minds of customers in regard to the two establishments because of the use of the name "Eleanor" which is common to both businesses, and incidentally is the common name of the principals involved in the two corporate parties in this application. She felt justified in this opinion when some customers and friends congratulated her on the opening of the new store believing it to be another store of the applicant company.

On March 23, 1989, the applicant's counsel wrote to the respondent, bringing to its attention the applicant's registered trade mark and use of the trade name "Eleanor A.", expressing concern about the respondent's use of its name as likely to cause confusion and infringement of the applicant's rights, and urging that use by the respondent of the names "Eleanor's" and "Eleanor's Fashion Gallery" cease. When no settlement of the matter was achieved, the applicant commenced this action on June 7, 1989. In July this application for interlocutory relief was filed.

In certain paragraphs of the statement of claim initiating action in this matter the applicant alleges, as grounds for the relief sought and in relation to the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13:

13. At the time the Defendant commenced use of the trade-marks and trade-names "ELEANOR'S" and "ELEANOR'S FASHIONS GALLERY", it did so with knowledge of the Plaintiff's trade-mark and trade-name "ELEANOR A." and with the intention of trading on the reputation built up by the Plaintiff in its trade-mark and trade-name.

14. Each of the trade-marks and trade-names "ELEANOR'S" and "ELEANOR'S FASHION GALLERY" as used in Canada by the Defendant as alleged in paragraph 12 is, and at all material times has been, confusing with the Plaintiff's trade-mark and trade-name "ELEANOR A."

15. Each of the trade-marks and trade-names "ELEANOR'S" and "ELEANOR'S FASHION GALLERY" as used in Canada by the Defendant as alleged in paragraph 12 is, and at

New Minas. Au début de mars, la présidente de la requérante, Eleanor A. Lynch, a appris l'existence de l'intimée en voyant une publicité dans un journal concernant l'ouverture du magasin de l'intimée à New Minas. À l'époque, elle craignait qu'une confusion ne soit créée dans l'esprit des clients au sujet des deux établissements à cause de l'emploi du nom «Eleanor» qui est commun aux deux entreprises, et qui, soit dit en passant, est le prénom des dirigeantes des deux personnes morales en cause en l'espèce. Elle a conclu que ses craintes étaient fondées lorsque certains clients et amis l'ont félicitée de l'ouverture du nouveau magasin, croyant qu'il s'agissait d'un autre magasin de la compagnie requérante.

Le 23 mars 1989, l'avocate de la requérante a écrit à l'intimée une lettre dans laquelle elle a appelé son attention sur la marque de commerce enregistrée de la requérante et sur l'emploi du nom commercial «Eleanor A.». L'avocate a précisé qu'en utilisant ce nom l'intimée risquait de créer de la confusion et de violer les droits de la requérante, et elle a instamment demandé à l'intimée de cesser d'utiliser les noms «Eleanor's» et «Eleanor's Fashion Gallery». À la suite de l'échec des tentatives de conciliation des parties, la requérante a introduit la présente action le 7 juin 1989. En juillet, la présente requête en injonction interlocutoire a été déposée.

Dans certains des paragraphes de la déclaration introductive d'instance, la requérante invoque les moyens suivants au soutien de la réparation qu'elle sollicite en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13:

[TRADUCTION] 13. Au moment où la défenderesse a commencé à employer les marques de commerce et les noms commerciaux «ELEANOR'S» et «ELEANOR'S FASHIONS GALLERY», elle connaissait l'existence de la marque de commerce et du nom commercial «ELEANOR A.» de la demanderesse et elle avait l'intention de profiter de la réputation que la demanderesse s'était acquise grâce à sa marque de commerce et à son nom commercial.

14. Les marques de commerce et les noms commerciaux «ELEANOR'S» et «ELEANOR'S FASHION GALLERY» que la défenderesse emploie au Canada de la manière alléguée au paragraphe 12 créent, et créaient à toutes les époques en cause, de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial «ELEANOR A.» de la demanderesse.

15. Les marques de commerce et les noms commerciaux «ELEANOR'S» et «ELEANOR'S FASHION GALLERY» que la défenderesse emploie au Canada de la manière mention-

all material times has been, confusing with the Plaintiff's trade-mark "PALETTES BY ELEANOR A."

16. By its acts referred to in paragraph 12, the Defendant has directed public attention to the operation of its retail store selling women's clothing and accessories in such a way as to cause confusion in Canada between the Defendant's wares, services and business and the wares, services and business of the Plaintiff contrary to the provisions of section 7(b) of the Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13.

17. By its acts referred to in paragraph 14, the Defendant has infringed and is deemed to have infringed, the exclusive rights of the Plaintiff referred to in paragraph 10.

Relief sought in the action yet to be tried includes an interlocutory and a permanent injunction, damages or an accounting of profits, an order for delivery up and destruction of signs and any printed matter in the respondent's possession or control which are marked with the names objected to here, and a declaration that the respondent has infringed the applicant's exclusive rights in and to its registered trade mark "Eleanor A."

In its motion for an interlocutory injunction the applicant states the grounds as follows:

1. that the Plaintiff has a strong prima facie case that the Defendant has directed and intends to continue to direct public attention to its wares, services and business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its wares, services or business and the wares, services or business of the Plaintiff;
2. that the Plaintiff has a strong prima facie case that the Defendant has infringed and intends to continue to infringe the Plaintiff's exclusive right to use throughout Canada the trade-mark "ELEANOR A." registered under No. 346,759;
3. that the Plaintiff will suffer irreparable harm if the interlocutory injunction sought herein is not granted; and
4. the balance of convenience with respect to the interlocutory injunction sought herein is in favour of the Plaintiff.

I note that in her affidavit opposing this application, the Secretary, Manager and principal of the respondent company, Eleanor Graves, states that the only occasion on which the use of the word "Eleanor's" has been without the words "Fashion Gallery" in relation to the respondent's business, was in one advertisement in the local *Kentville Advertiser*, a newspaper, made in error by the

née au paragraphe 12 créent, et créaient à toutes les époques en cause, de la confusion avec la marque de commerce «PALETTES BY ELEANOR A.» de la demanderesse.

16. Par les actes mentionnés au paragraphe 12, la défenderesse a appelé l'attention du public sur son entreprise de détail en vendant des vêtements et des accessoires pour dames de manière à causer de la confusion au Canada entre ses marchandises, ses services et son entreprise et ceux de la demanderesse, en violation des dispositions de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13.

17. Par les actes mentionnés au paragraphe 14, la défenderesse a violé, et est réputée avoir violé, les droits exclusifs de la demanderesse mentionnés au paragraphe 10.

Dans l'action qui n'a pas encore été instruite, la demanderesse sollicite, à titre de réparation, une injonction interlocutoire et permanente, des dommages-intérêts ou une reddition de compte des profits, une ordonnance portant remise et destruction des enseignes et imprimés qui se trouvent en la possession ou sous l'autorité de l'intimée et qui portent les noms contestés en l'espèce, ainsi qu'un jugement déclarant que l'intimée a violé les droits exclusifs que possède la requérante sur sa marque de commerce enregistrée «Eleanor A.»

Dans sa requête en injonction interlocutoire, la requérante invoque les moyens suivants:

[TRADUCTION]

1. La demanderesse a une forte apparence de droit qui lui permet d'affirmer que la défenderesse a appelé et a l'intention de continuer à appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse;
2. La demanderesse a une forte apparence de droit qui lui permet d'affirmer que la défenderesse a violé et continue de violer le droit exclusif que possède la demanderesse d'employer dans tout le Canada la marque de commerce «ELEANOR A.» enregistrée sous le numéro 346 759;
3. La demanderesse subira un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire sollicitée en l'espèce ne lui est pas accordée;
4. La prépondérance des inconvénients, en ce qui concerne l'injonction interlocutoire sollicitée en l'espèce, favorise la demanderesse.

Je constate que dans l'affidavit qu'elle a produit pour contester la présente requête, la secrétaire, gestionnaire et dirigeante de la compagnie intimée, Eleanor Graves, déclare que la seule fois où le mot «Eleanor's» a été employé sans les mots «Fashion Gallery» dans le cadre de l'entreprise de l'intimée, c'était dans une publicité parue dans le journal local *Kentville Advertiser*, à la suite d'une erreur

publisher, for which error apology was subsequently made. The only use made or authorized by the respondent of its name is the total name "Eleanor's Fashion Gallery".

At the hearing of this application counsel indicated that the applicant would give the usual undertaking to meet any damages arising to the detriment of the respondent if the granting of an interlocutory injunction should be found unwarranted by the outcome of the trial. Further, to meet the respondent's questioning of the applicant's ability to meet this undertaking, counsel indicated the applicant's willingness to post a bond if that be necessary. Counsel for the respondent advised at the same time that the respondent had filed an undertaking to keep records and accounts as a basis for determination of damages or an accounting of profits in the event the plaintiff is successful at trial.

Legislation

The relief claimed by the applicant is based on the *Trade-marks Act*, and in particular sections 6, 7(b), 19 and 20, which provide:

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under

de l'éditeur, qui a par la suite présenté ses excuses. Le seul emploi que l'intimée fait ou autorise de son nom est celui du nom intégral «Eleanor's Fashion Gallery».

À l'audition de la présente requête, l'avocate a précisé que la requérante prendrait l'engagement habituel pour répondre des dommages que l'intimée pourrait subir si l'octroi de l'injonction interlocutoire était jugé injustifié à l'issue du procès. De plus, en réponse aux questions posées par l'intimée au sujet de la capacité de la requérante de respecter cet engagement, l'avocate a déclaré que la requérante était prête à fournir au besoin un cautionnement. L'avocat de l'intimée a par ailleurs précisé que l'intimée s'était engagée à tenir une comptabilité pour faciliter le calcul des dommages-intérêts ou une reddition de compte des profits pour le cas où la demanderesse obtiendrait gain de cause au procès.

Les dispositions législatives

La réparation sollicitée par la requérante est fondée sur la *Loi sur les marques de commerce*, et en particulier sur l'article 6, l'alinéa 7b) et les articles 19 et 20, qui disposent:

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les

the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

7. No person shall

- (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;

19. Subject to sections 21 and 32, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

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

- (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.

Arguments of the Parties

The applicant states that the central issue in this application, as in the action which seeks a permanent injunction, is confusion created by the respondent by its use of the trade names "Eleanor's" and "Eleanor's Fashion Gallery" in associa-

marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

^a (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;

^c e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

7. Nul ne peut:

- ^d 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 ou ceux d'un autre;

^e 19. Sous réserve des articles 21 et 32, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

^f 20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être 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. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce:
 - (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
 - (ii) soit 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 l'achalandage attaché à la marque de commerce.

Prétentions et moyens des parties

La requérante affirme que, tant dans la présente requête que dans l'action dans laquelle elle sollicite une injonction permanente, la question centrale est celle de la confusion créée par l'emploi par l'intimée des noms commerciaux «Eleanor's» et «Elea-

tion with the services of selling women's clothing and the applicant's use of its trade marks and trade name "Eleanor A." in association with its wares and services. Counsel submits that, not only can the applicant demonstrate a serious question to be tried, but also, it has a strong *prima facie* case for confusion.

Counsel's arguments to support this contention are based mainly on the premise that the applicant's use of its "Palettes by Eleanor A." trade mark in association with women's clothing constitutes simultaneous use of its "Eleanor A." trade mark. In the alternative, she cites *Munsingwear, Inc. v. Juvena Produits de Beauté SA* (1985), 5 C.P.R. (3d) 244 (Opp. Bd.) to argue that the cosmetics and associated wares and services associated with the registered trade mark "Eleanor A." and the clothing associated with the respondent's trade name are of the same general class of wares and services, in the women's fashion trade. As a result, use of a similar mark in association with these kinds of articles can lead to confusion as to their source.

Counsel further argues that the respondent's use of the word "Eleanor" is a use of the essential features or substantially all of the applicant's registered trade mark "Eleanor A." The addition of the descriptive words "Fashion Gallery" does not avoid confusion and does not warrant the respondent's use of the applicant's trade mark. It is submitted that the name "Eleanor" remains the dominant feature of the respondent's trade name.

Counsel submits that, based on a first impression of the totality of the trade marks and trade names in question, confusion exists. The Court should not analyze the two marks in detail for differences. Rather, on first impression, script and accentuation of the word "Eleanor" and the colour used in association with it in the respondent's trade name all contribute to confusion and an association of the two businesses in the minds of the public and of customers.

nor's Fashion Gallery» en liaison avec des services de vente de vêtements pour dames et l'emploi par la requérante de ses marques de commerce et du nom commercial «Eleanor A.» en liaison avec ses marchandises et ses services. L'avocate prétend que non seulement la requérante est en mesure de démontrer que la question à trancher est sérieuse, mais encore qu'elle a une forte apparence de droit qui lui permet d'affirmer qu'il y a confusion.

Les moyens invoqués par l'avocate au soutien de cette prétention sont fondés principalement sur la prémisse que l'emploi par la requérante de la marque de commerce «Palettes by Eleanor A.» en liaison avec des vêtements pour dames constitue un emploi simultané de sa marque de commerce «Eleanor A.». À titre subsidiaire, elle invoque la décision *Munsingwear, Inc. c. Juvena Produits de Beauté SA* (1985), 5 C.P.R. (3d) 244 (Comm. des opp.) pour prétendre que les produits de beauté et les marchandises et services connexes liés à la marque de commerce «Eleanor A.» et les vêtements liés au nom commercial de l'intimée font partie de la même catégorie générale de marchandises et de services, à savoir la mode féminine. En conséquence, l'emploi d'une marque similaire en liaison avec ce genre d'articles peut créer de la confusion quant à l'origine de ceux-ci.

L'avocate soutient en outre que l'emploi que l'intimée fait du mot «Eleanor» est un emploi des caractéristiques essentielles ou de la quasi-totalité de la marque de commerce enregistrée «Eleanor A.». L'ajout des mots descriptifs «Fashion Gallery» ne permet pas d'éviter la confusion et ne justifie pas l'emploi que l'intimée fait de la marque de commerce de la requérante. Elle prétend que le nom «Eleanor» demeure la caractéristique dominante du nom commercial de l'intimée.

L'avocate prétend qu'il ressort à première vue de l'ensemble des marques de commerce et des noms commerciaux en question qu'il y a confusion. La Cour ne devrait pas analyser en détail les deux marques pour en déceler les différences. À première vue, l'écriture script, le soulignement du mot «Eleanor» et la couleur qui est employée en liaison avec le nom commercial de l'intimée contribuent tous à créer de la confusion et à amener le public et les clients à associer dans leur esprit les deux entreprises.

In addition, the applicant submits evidence in the form of supporting affidavits by third parties and other incidents related by the affiant, Eleanor A. Lynch, which it claims demonstrates actual confusion. It cites *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.) to assert that this evidence is persuasive to support an inference of a likelihood of confusion.

As I understand the essence of the applicant's case, it is that the respondent's use of the names "Eleanor's" and "Eleanor's Fashion Gallery" creates a strong *prima facie* case of confusion with the registered trade mark "Eleanor A.", within the meaning of section 6 of the *Trade-marks Act*, a use prohibited by paragraph 7(b) and a deemed infringement under section 20. It submits that infringement of the proprietary right in a registered trade mark, *per se*, constitutes irreparable harm not redressable in damages. That harm may have several aspects including the loss of the applicant's right to exclusive use of its registered trade mark, opening the door to attack on the validity of the registration on grounds that it is not distinctive, the implied recognition of a licence to the respondent, and implicitly to others, to use trade marks confusingly similar to the applicant's. That harm also includes the loss of goodwill and reputation which place the very existence of the applicant's business in jeopardy since all aspects of the business are operated in association with the "Eleanor A." trade mark.

For its part, the respondent denies that the applicant has made a strong *prima facie* case. This is mainly because the applicant's trade mark, consisting largely of a common first name, is an inherently weak mark, not entitled to a wide ambit of protection and the trade marks or trade names can be scrutinized in detail. Small differences in the respondent's use of the name "Eleanor" are sufficient to distinguish it from the applicant's mark. The respondent cites *Sarah Coventry, Inc. v.*

De surcroît, la requérante soumet des éléments de preuve sous forme d'affidavits à l'appui qui ont été souscrits par des tiers et d'autres incidents relatés par la déposante, Eleanor A. Lynch, qui démontrent, selon elle, qu'il y a effectivement confusion. Elle invoque l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.) pour prétendre que ces éléments de preuve sont suffisamment convaincants pour permettre de conclure à une probabilité de confusion.

Si j'ai bien compris, la requérante soutient essentiellement qu'en raison de l'emploi que l'intimée fait des noms «Eleanor's» et «Eleanor's Fashion Gallery», la requérante possède une forte apparence de droit qui lui permet d'affirmer que cet emploi crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée «Eleanor A.» au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, que cet emploi est interdit par l'alinéa 7b) et qu'il y a violation présumée au sens de l'article 20. Elle prétend qu'en soi, la violation d'un droit de propriété dans une marque de commerce enregistrée constitue un préjudice irréparable dont on ne peut être indemnisé par des dommages-intérêts. Ce préjudice peut se traduire de diverses manières, notamment par la perte du droit de la requérante à l'usage exclusif de sa marque de commerce enregistrée, par le fait que la validité de l'enregistrement risque d'être contestée au motif que la marque n'est pas distinctive, ou par l'autorisation implicite accordée à l'intimée et à d'autres personnes d'employer des marques de commerce qui ressemblent à celle de la requérante au point de créer de la confusion. Ce préjudice peut également se manifester par une perte d'achalandage et de réputation, ce qui compromet l'existence même de l'entreprise de la requérante, étant donné que tous les aspects de son entreprise sont exploités en liaison avec la marque de commerce «Eleanor A.»

Pour sa part, l'intimée nie que la requérante ait démontré qu'elle possède une forte apparence de droit. Cela tient principalement au fait que la marque de commerce de la requérante, qui est composée en grande partie d'un prénom commun, est une marque intrinsèquement faible, qu'elle n'a pas droit à une protection étendue, et que les marques de commerce ou les noms commerciaux peuvent être analysés en détail. Les légères différences qui existent dans l'emploi que l'intimée fait

Abrahamian et al. (1984), 1 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.) in support of its position.

The respondent further asserts that what the applicant calls incidents of actual confusion are in some cases not evidence of confusion at all, and to the extent there may be any confusion it is directly the result of the inherently weak and indistinctive mark registered by the applicant. Moreover, it is urged that if there be any confusion it does not go to the source of the wares and services, as required by section 6 of the *Trade-marks Act*. Rather, any confusion relates to the trade mark and trade name, *per se*.

In addition, the respondent submits that the nature of the two businesses, as well as the wares sold, are sufficiently different as to avoid any confusion.

Finally, the respondent argues that the principle in *NWL Ltd v Woods*, [1979] 3 All ER 614 (H.L.) is applicable to the present case. Given the nature and size of its business, the geographical area and the financial factors involved, it claims that it would not be worthwhile to continue the matter to trial, if an injunction is granted. Indeed, in that event, counsel asserts that the respondent will not pursue the matter.

Counsel for the respondent interprets the jurisprudence to mean that, where the principle in *Woods* is applicable, the applicant must demonstrate at least a *prima facie* case in order to meet the threshold test for an injunction. It is submitted that a *prima facie* case is not made out in this instance, and thus the application should be dismissed.

Finally, counsel asserts that, should the injunction be granted, the respondent's business is likely to fail due to the cost in reputation, as well as in financial terms, that would result from a change in trade name. He submits that, regardless of its undertaking, the applicant would not have the

du nom «Eleanor» suffisent pour la distinguer de la marque de la requérante. L'intimée invoque à l'appui de sa thèse le jugement *Sarah Coventry, Inc. c. Abrahamian et autres* (1984), 1 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1^{re} inst.).

L'intimée affirme en outre que certains des incidents que la requérante qualifie de cas concrets de confusion ne permettent aucunement de conclure à la confusion, et que dans la mesure où il peut y avoir confusion, celle-ci résulte directement du caractère intrinsèquement faible et non distinctif de la marque enregistrée de la requérante. Elle soutient en outre que s'il existe une confusion, elle ne concerne pas l'origine des marchandises et des services, ainsi que l'exige l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. La confusion porte plutôt sur la marque de commerce et le nom commercial eux-mêmes.

L'intimée prétend de plus que les deux entreprises, ainsi que les marchandises qui sont vendues, sont d'une nature suffisamment différente pour éviter toute confusion.

Finalement, l'intimée soutient que le principe dégagé dans l'arrêt *NWL Ltd v Woods*, [1979] 3 All ER 614 (H.L.) s'applique à la présente affaire. Compte tenu de la nature et de la taille de son entreprise, de la région géographique et des facteurs financiers en jeu, elle prétend qu'il ne vaudrait pas la peine de faire passer l'affaire en jugement, si une injonction était prononcée. De fait, l'avocat déclare que dans ce cas l'intimée ne poursuivra pas l'affaire.

Suivant l'interprétation que l'avocat de l'intimée fait de la jurisprudence, il ressort de cette dernière que, lorsque le principe de l'arrêt *Woods* s'applique, le requérant doit établir à tout le moins une apparence de droit suffisante pour satisfaire au critère préliminaire applicable en matière d'injonctions. L'avocat affirme qu'en l'espèce, la requérante ne justifie pas d'une apparence de droit suffisante et qu'elle devrait en conséquence être déboutée de sa requête.

Finalement, l'avocat affirme que si l'injonction devait être accordée, l'entreprise de l'intimée ferait probablement faillite à cause de ce qu'il lui en coûterait, en réputation et sur le plan financier, si elle changeait de nom commercial. Il prétend que, indépendamment de l'engagement qu'elle a pris, la

financial resources to compensate the respondent for a failed business in the event that the applicant did not succeed at trial.

Criteria for an Interlocutory Injunction

This Court is bound by the decision in *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 F.C. 451 (C.A.) where Stone J.A. set out the threshold test for interlocutory injunctions in trade mark matters as "a serious question to be tried", not a *prima facie* case. Beyond this threshold the Court assesses the balance of convenience, including the respective claims of the parties as to the likelihood of irreparable harm, not compensable in damages, from the refusal or the granting of an injunction at this stage, before trial.

In my opinion, this threshold test is not altered by the principle in *Woods, supra*, that where the grant or refusal of an injunction would dispose of the action finally, that result should be avoided. Stone J.A., in *Turbo Resources* at pages 462-463 and 475-476, recognizes this principle in exceptional cases and indicates that the Court may then forego further weighing of the balance of convenience. He does not hold that the threshold test is altered. See also, *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 481 (F.C.T.D.), at page 495. In *Woods, supra*, at pages 625-626, Lord Diplock expresses the principle as a key element in weighing the balance of convenience, not as an exception to the threshold test.

That the *Woods* decision, adopted by *Turbo Resources*, should not affect the threshold test is logical in view of the rationale behind the rejection of a *prima facie* test. It is not the task of the interlocutory court to resolve conflicts of evidence as to facts or to decide difficult questions of law. In other words, it should not decide on the merits of the case: see *Turbo Resources, supra*, at pages

requérante n'aurait pas les moyens financiers nécessaires pour indemniser l'intimée de la perte de son entreprise pour le cas où la requérante n'obtiendrait pas gain de cause au procès.

^a Critères applicables en matière d'injonctions interlocutoires

La Cour est liée par l'arrêt *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451 (C.A.), dans lequel le juge Stone, J.C.A. déclare que le critère préliminaire auquel il doit être satisfait en ce qui concerne la délivrance des injonctions interlocutoires dans les affaires de marques de commerce est le critère de la «question sérieuse à trancher» et non celui de l'apparence de droit. Une fois qu'il a été satisfait à ce critère préliminaire, la Cour procède à l'évaluation de la prépondérance des inconvénients, et examine les prétentions avancées par chacune des parties au sujet de la probabilité que le refus ou l'octroi d'une injonction en cet état de la cause, avant le procès, cause un préjudice irréparable dont on ne pourrait être indemnisé par des dommages-intérêts.

^e À mon avis, ce critère préliminaire n'est pas modifié par le principe posé dans l'arrêt *Woods*, précité, suivant lequel il ne faut pas prononcer une injonction si cela aurait pour effet de régler le sort de l'action de façon définitive. Dans l'arrêt *Turbo Resources*, aux pages 462-463 et 475-476, le juge Stone, J.C.A. reconnaît que ce principe s'applique dans des circonstances exceptionnelles et précise que le tribunal peut ensuite s'abstenir d'évaluer plus à fond la prépondérance des inconvénients. Il ne dit pas que le critère préliminaire est modifié. Voir également le jugement *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 481 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 495. Dans l'arrêt *Woods*, précité, aux pages 625 et 626, lord Diplock estime que le principe constitue un élément clé de l'appréciation de la prépondérance des inconvénients, et non une exception au critère préliminaire.

ⁱ Il est logique que l'arrêt *Woods*, qui a été adopté dans l'arrêt *Turbo Resources*, ne modifie pas le critère préliminaire, compte tenu du raisonnement à la base du rejet du critère de l'apparence de droit. Le tribunal qui est saisi d'une requête interlocutoire n'a pas à résoudre les contradictions de la preuve quant aux faits ou à trancher d'épineuses questions de droit. En d'autres termes, le tribunal

462-463. The principle in *Woods* is consistent with this approach to avoid a ruling prior to trial of the issues, which would decide the merits of the case for all practical purposes.

The Threshold Test

To assess whether an application raises a serious question to be tried, recourse is had to the pleadings in light of the evidence presented: see *Turbo Resources*, *supra*, at page 468. The causes of action in the present case are infringement of exclusive rights to a registered trade mark provided by section 19 of the *Trade-marks Act*, deemed infringement pursuant to section 20 and passing off pursuant to paragraph 7(b) of the Act. Confusion, as it relates to these provisions, involves difficult issues of fact and law. In this case, assessments must be made as to how the differences in the wares and services offered by the parties affect the likelihood of confusion; whether the respondent's use of the name "Eleanor" consists of use of the applicant's registered trade mark "Eleanor A.", or is deemed use because of confusion; whether the applicant's mark is sufficiently known to make it distinctive and entitled to wide protection; what knowledge the respondent had, when it commenced use of its trade name, of the existence of the applicant's trade mark or trade name. It cannot be said, then, that the applicant's case is frivolous or vexatious. I have no doubt that these are serious issues to be tried and their determination will depend on the evidence adduced at trial.

The Woods Principle

As noted previously, counsel for the respondent asserts that, if an injunction is granted, there would be nothing left in his client's interest to warrant proceeding to trial, and indeed, he states categorically that the respondent will not go to trial.

ne doit pas statuer sur le fond du litige (voir l'arrêt *Turbo Resources*, précité, aux pages 462 et 463). Le principe posé dans l'arrêt *Woods* s'accorde avec cette manière de voir, qui veut qu'on évite de rendre une décision avant l'instruction des points litigieux, ce qui, à toutes fins utiles, reviendrait à statuer sur le fond du litige.

Le critère préliminaire

Pour établir si une demande soulève une question sérieuse à trancher, on examine les actes de procédure à la lumière des éléments de preuve présentés (voir l'arrêt *Turbo Resources*, précité, à la page 468). En l'espèce, les causes d'action sont la violation des droits exclusifs sur une marque de commerce que confère l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, la violation réputée prévue à l'article 20, et le *passing-off* dont il est question à l'alinéa 7b) de la Loi. La confusion soulève, par rapport à ces dispositions, d'épineuses questions de fait et de droit. En l'espèce, il faut déterminer dans quelle mesure les différences qui existent entre les marchandises et les services offerts par les parties ont une incidence sur la probabilité de confusion. Il faut établir si, par l'emploi qu'elle fait du nom «Eleanor», l'intimée utilise la marque de commerce enregistrée «Eleanor A.» de la requérante ou s'il s'agit d'un emploi réputé en raison d'une confusion. Il échet également de déterminer si la marque de la requérante est suffisamment connue pour la rendre distinctive et pour lui donner droit à une protection étendue, et d'établir si l'intimée était au courant de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial de la requérante lorsqu'elle a commencé à employer son nom commercial. On ne peut alors dire que la cause de la requérante est futile ou vexatoire. Je suis convaincu qu'il s'agit là de questions sérieuses à trancher et la décision qui sera rendue à leur sujet dépendra des éléments de preuve qui seront présentés au procès.

Le principe dégagé dans l'arrêt Woods

Comme je l'ai déjà signalé, l'avocat de l'intimée affirme que si une injonction est prononcée, sa cliente n'aura plus d'intérêt pour justifier une instruction, et en fait, il déclare catégoriquement que l'intimée ne poursuivra pas l'affaire jusqu'au procès.

In *Turbo Resources*, *supra*, at page 476, Stone J.A., quoting Lord Diplock in *Woods*, states that the principle applies in a case in which the grant or refusal of an injunction "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 does not depend upon whether or not the unsuccessful party is likely to elect not to proceed to trial. That is a decision within its own discretion. Rather, the principle applies where in the circumstances of the case and on the evidence presented at the interlocutory stage, there would be nothing to be gained by the unsuccessful party in the event of its ultimate success at trial.

In my view the circumstances and the evidence thus far presented do not warrant the application of the *Woods* principle. If the interlocutory injunction here sought is not granted the applicant claims it will suffer irreparable harm and loss of goodwill and reputation. It would, however, stand to gain, both in damages and in the award of a permanent injunction, if it proceeds to trial and is then successful. As for the representations of counsel for the respondent about the likely course of events if an injunction were now granted, mere representations of these concerns do not bring the case within the *Woods* principle. Here there was no evidence of costs anticipated if the respondent, as a result of an interlocutory injunction were required to change signs, stationary and business forms. There was no evidence of costs or difficulties of having to change the respondent's name or its trading name. Nor was there evidence that in the retail trade in women's clothing, sales of designer label clothing depend largely, or at all, on association with the trade name of the retailer in a way that would seriously affect the viability of sales if the retailer's name were changed. Finally, in view of the respondent's expectations for its business growth in its first year, it would perhaps be greatly in its interest to proceed to trial if an injunction at this stage were seen to cause it loss

Dans l'arrêt *Turbo Resources*, précité, à la page 476, le juge Stone, J.C.A. qui cite les propos formulés par lord Diplock dans l'arrêt *Woods*, déclare que le principe s'applique lorsque l'octroi ou le refus d'une injonction «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».

L'application du principe ne dépend pas de la question de savoir si la partie qui succombe choisira probablement de ne pas faire instruire le litige. C'est une décision qui est laissée à son appréciation. Le principe s'applique plutôt lorsque, eu égard aux circonstances de l'affaire et des éléments de preuve présentés à l'étape interlocutoire, la partie qui succombe n'aurait rien à gagner si elle obtenait finalement gain de cause au procès.

À mon avis, les circonstances et les éléments de preuve qui ont été présentés jusqu'à maintenant ne justifient pas l'application du principe dégagé dans l'arrêt *Woods*. La requérante prétend que si l'injonction interlocutoire qu'elle sollicite en l'espèce ne lui est pas accordée elle subira un préjudice irréparable et une perte d'achalandage et de réputation. Elle aurait cependant intérêt à poursuivre l'affaire jusqu'à l'instruction, tant en raison des dommages-intérêts qu'elle pourrait obtenir qu'à cause de l'injonction permanente qui pourrait lui être accordée, dans le cas où elle obtiendrait ensuite gain de cause. Quant aux observations formulées par l'avocat de l'intimée au sujet de la suite probable des événements si la Cour prononçait une injonction interlocutoire maintenant, le seul fait de formuler de telles préoccupations n'est pas suffisant pour faire tomber la présente affaire sous le coup du principe posé dans l'arrêt *Woods*.

En l'espèce, on n'a pas présenté de preuve au sujet des coûts que l'intimée prévoit devoir engager si, par suite du prononcé d'une injonction interlocutoire, elle devait changer ses enseignes, sa papeterie et ses imprimés commerciaux. On n'a déposé aucune preuve au sujet des frais et des difficultés qu'entraînerait pour l'intimée le fait de devoir changer son nom ou sa raison sociale. On n'a pas non plus présenté de preuve démontrant que, dans le domaine de la vente au détail de vêtements pour dames, la vente de vêtements griffés dépend à ce point de son association avec le nom commercial du détaillant que le changement apporté au nom

and it is ultimately successful at trial. I conclude that this case is simply not within the *Woods* principle.

Balance of Convenience and Irreparable Harm

In *Turbo Resources, supra*, at pages 473-474, Mr. Justice Stone outlines the factors which are to be weighed in the balance of convenience as follows:

- (a) Where a plaintiff's recoverable damages resulting in the continuance of the defendant's 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) [*sic*] other unspecified special factors may possibly be considered in the particular circumstances of individual cases.

These factors do not represent water-tight compartments to be considered consecutively; rather, they tend to overlap. Strength in one factor can compensate for weakness in another. Yet, a key factor identified by Stone J.A. at the beginning is that, barring exceptional cases, no injunction should issue unless the applicant can demonstrate

du détaillant nuirait sérieusement à la viabilité des ventes. Finalement, compte tenu des attentes formulées par l'intimée au sujet de la croissance de son entreprise au cours de son premier exercice, il a serait peut-être grandement dans son intérêt de faire instruire le litige si elle avait l'impression que le prononcé d'une injonction à cette étape-ci lui causerait un préjudice et qu'elle obtenait finalement gain de cause au procès. Je conclus que le b principe dégagé dans l'arrêt *Woods* ne s'applique tout simplement pas à la présente affaire.

La prépondérance des inconvénients et le préjudice irréparable

c Dans l'arrêt *Turbo Resources*, précité, aux pages 473 et 474, le juge Stone énumère les facteurs dont on doit tenir compte pour évaluer la prépondérance des inconvénients:

- d (a) lorsque les dommages-intérêts que le demandeur pourrait obtenir à l'égard de la poursuite par le défendeur de ses activités pendant l'instance indemnifieraient adéquatement le demandeur et seraient à la mesure des moyens financiers du défendeur, l'injonction interlocutoire ne devrait normalement pas être accordée;
- e (b) lorsque de tels dommages-intérêts n'indemnifieraient 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;
- f (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;
- g (d) lorsque les autres facteurs en jeu tendent à s'équilibrer, il est prudent de prendre des mesures qui préserveront le statu quo;
- h (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;
- i (g) [*sic*] d'autres facteurs particuliers qui ne sont pas précisés peuvent être considérés dans les circonstances particulières des différentes espèces.

i Ces facteurs ne représentent pas des catégories étanches qui doivent être examinées consécutivement; elles ont plutôt tendance à se chevaucher. La force d'un des facteurs peut compenser pour la faiblesse d'un autre. Pourtant, l'un des facteurs clés qu'a commencé par exposer le juge Stone, J.C.A. est que, sauf dans des cas exceptionnels,

some irreparable harm, not appropriately remedied in damages, from the continuation of the respondent's activities.

In this application there is little evidence adduced upon which a finding of irreparable harm to either party could be based, except for the applicant's argument of assumed irreparable harm from infringement or deemed infringement of its registered trade mark. Aside from that important issue it would seem to me that this case is one where any injury to either party from the activities of the other can be adequately addressed by damages, or if the plaintiff [applicant] is successful by an accounting of profits, to be determined after all the evidence is in and considered at trial.

That conclusion, however, depends upon consideration of the applicant's argument that infringement or deemed infringement of its registered trade mark "Eleanor A." in itself results in irreparable harm. For reasons dealt with in *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*, supra, it is my view that the unauthorized use of a registered trade mark results in irreparable harm. It is insufficient, however, to merely plead an infringement of a trade mark in order to establish such harm. Unless the applicant can demonstrate infringement of its registered trade mark at this stage there must be other evidence of irreparable harm if an interlocutory injunction is to be warranted, regardless of the other factors considered in the balance of convenience.

In the cases cited by the applicant where the Court has found infringement resulting in irreparable harm, there was, in addition to the use of the applicant's trade mark, knowledge on the part of the alleged infringer of the applicant's trade mark and that its own acts were unauthorized uses that might well be found to constitute infringement. (See: *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres*

l'injonction interlocutoire ne devrait être accordée que si le requérant peut démontrer que si l'intimé poursuit ses activités, le requérant subira un préjudice irréparable, dont il ne pourra être indemnisé convenablement par des dommages-intérêts.

Dans la présente requête, on a présenté peu d'éléments de preuve sur lesquels on pourrait fonder une conclusion de préjudice irréparable pour l'une ou l'autre partie, exception faite de la prétention de la requérante suivant laquelle la violation ou la violation réputée de sa marque de commerce enregistrée «Eleanor A.» lui causerait un préjudice irréparable. Hormis cet important point litigieux, il me semble qu'en l'espèce, le préjudice que les activités qu'une partie est susceptible de causer à l'autre partie peut être convenablement réparé par des dommages-intérêts ou, si la demanderesse [requérante] obtient gain de cause, par une reddition de compte des profits, qui devront être calculés après que tous les éléments de preuve auront été présentés et examinés au procès.

Cette conclusion dépend toutefois de l'examen de la prétention de la requérante suivant laquelle la violation ou la violation réputée de sa marque de commerce enregistrée «Eleanor A.» crée en elle-même un préjudice irréparable. Pour les motifs exposés dans le jugement *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.*, précité, je suis d'avis que l'usage non autorisé d'une marque de commerce enregistrée crée un préjudice irréparable. Mais il ne suffit pas de se contenter d'invoquer la contrefaçon d'une marque de commerce pour établir l'existence d'un tel préjudice. À moins qu'elle ne réussisse à démontrer à cette étape-ci que sa marque de commerce enregistrée a été contrefaite, la requérante doit présenter d'autres éléments de preuve établissant un préjudice irréparable pour justifier l'octroi d'une injonction interlocutoire, indépendamment des autres facteurs qui entrent en ligne de compte lors de l'appréciation de la prépondérance des inconvénients.

Dans les décisions citées par la requérante dans lesquelles la Cour a conclu que la contrefaçon avait causé un préjudice irréparable, le contrefacteur présumé avait non seulement utilisé la marque de commerce du requérant, mais il connaissait aussi cette marque et savait que ses propres actes constituaient des usages non autorisés qui pouvaient fort bien justifier une conclusion de contre-

Wines Ltd. (1987), 16 C.I.P.R. 131 (F.C.T.D.); *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oats Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33 (F.C.T.D.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*, *supra*, at pages 501, 508).

By copying a trade mark or by commencing an activity known to be a possible infringement of a trade mark, a person takes a calculated risk that he will not be infringing another's property rights. That a court may then give more credence, at this stage, to evidence pointing to infringement is part of that risk.

This element of knowledge appears, not only in the cases cited by the applicant, but also in a number of other trade mark cases where infringement was found to cause irreparable harm: see, for example, *Beam of Canada Inc. v. Arnold Holdings Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 475 (F.C.T.D.); *Popsicle Industries Ltd. v. Ault Foods Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 86 (F.C.T.D.). In addition, a number of other cases dealing with intellectual property, in patent and copyright, which I cited in *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*, *supra*, in support of the principle that infringement itself may constitute irreparable harm, also contain the element of knowledge. For example, in *Imperial Chemical Industries PLC v. Apotex Inc.*, [1989] 2 F.C. 608 (T.D.), the respondent was a compulsory licensee of the applicant's patented drug. A change in the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4 (as am. by S.C. 1987, c. 41)] meant that it could no longer sell this drug for consumption in Canada as a compulsory licensee. Yet it continued to do so. In *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 F.C. 49 (T.D.), the copyright infringement involved a counterfeit E.T. doll. When an article is so like one protected by copyright as to be termed counterfeit, deliberate copying and infringement may be assumed.

façon de la part du tribunal (voir: *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131 (C.F. 1^{re} inst.); *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oats Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33 (C.F. 1^{re} inst.); *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.*, précité, aux pages 501 et 508).

En plagiant une marque de commerce ou en entreprenant une activité alors qu'elle sait que cette activité risque de constituer une contrefaçon d'une marque de commerce, une personne prend, en toute connaissance de cause, le risque de ne pas violer les droits de propriété d'une autre personne. Elle s'expose ainsi à ce que le tribunal ajoute ensuite davantage foi, en cet état de la cause, aux éléments de preuve permettant de conclure à une contrefaçon.

Cet élément de connaissance apparaît non seulement dans la jurisprudence citée par la requérante, mais également dans plusieurs autres affaires de marques de commerce dans lesquelles on a conclu que la contrefaçon causait un préjudice irréparable (voir, par exemple, les jugements *Beam of Canada Inc. c. Arnold Holdings Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 475 (C.F. 1^{re} inst.) et *Popsicle Industries Ltd. c. Ault Foods Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 86 (C.F. 1^{re} inst.). En outre, plusieurs des autres affaires portant sur la propriété intellectuelle, en matière de brevets et de droit d'auteur, que j'ai citées dans le jugement *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* précité, à l'appui du principe que la contrefaçon peut constituer en elle-même un préjudice irréparable, contiennent également l'élément de connaissance. Par exemple, dans le jugement *Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc.*, [1989] 2 C.F. 608 (1^{re} inst.), l'intimée était un preneur de licence obligatoire du médicament breveté de la requérante. À la suite d'une modification à la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4 (mod. par L.C. 1987, chap. 41)], il ne lui était plus possible de vendre ce médicament pour la consommation au Canada à titre de preneur de licence obligatoire. Elle a pourtant continué de le faire. Dans le jugement *Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc.*, [1984] 1 C.F. 49 (1^{re} inst.), la violation du droit d'auteur concernait une poupée E.T. contrefaite. Lorsqu'un article ressemble à un autre article protégé par le droit d'auteur au point d'être qualifié de contrefait, on peut présumer que le plagiat et la contrefaçon étaient délibérés.

In this case the applicant alleges in paragraph 13 of its statement of claim that "At the time the Defendant commenced use of the trade-marks and trade-names 'Eleanor's' and 'Eleanor's Fashions Gallery', it did so with knowledge of the plaintiff's trade-mark and trade-name 'Eleanor A.' and with the intention of trading on the reputation built up by the Plaintiff in its trade-mark and trade-name". No evidence of knowledge on the part of the respondent is offered to support this allegation except the "cease and desist" letter from the applicant's solicitor dated March 23, 1989, after the respondent completed planning and preparations for its business, which must have begun not later than the date of its incorporation in November 1988, and after it had begun operations apparently early in March. The applicant's president does describe in her affidavit the various means used to advertise the business in Kentville since 1986 and that may lead to an inference, after trial of the issues, about knowledge on the part of the respondent at some earlier date, but I cannot at this stage make any finding of this sort.

In my view, the alleged infringer should be shown to be aware that his acts may constitute infringement, or that he is copying, when he commences the activity. Only then can he be said to have taken a calculated risk.

In both *Maple Leaf Mills* and *Syntex*, *supra*, upon which the applicant relies, an interlocutory injunction was granted where the registered trade mark of the applicant was known to the respondent who chose to use it, taking a calculated risk that the mark would be held invalid or that infringement would not be found. In *Seagram*, *supra*, upon which the applicant also relies, the registered trade mark was not copied or used in its entirety, but again there was evidence of the respondent's knowledge of that mark when it commenced use of its own mark or name utilizing much of the registered mark.

En l'espèce, la requérante allègue au paragraphe 13 de sa déclaration qu'«Au moment où la défenderesse a commencé à employer les marques de commerce et les noms commerciaux "Eleanor's" et "Eleanor's Fashions Gallery", elle connaissait l'existence de la marque de commerce et du nom commercial "Eleanor A." de la demanderesse et elle avait l'intention de profiter de la réputation que la demanderesse s'était acquise grâce à sa marque de commerce et à son nom commercial.» Cette allégation n'est appuyée d'aucun élément de preuve tendant à démontrer une connaissance de la part de l'intimée, sauf la «mise en demeure» envoyée par l'avocate de la requérante le 23 mars 1989 après que l'intimée eut terminé la planification et les préparatifs de son entreprise, lesquels ont dû commencer au plus tard à la date de sa constitution en personne morale en novembre 1988, et après avoir vraisemblablement commencé ses activités au début de mars. La présidente de la requérante explique dans son affidavit les divers moyens qui ont été utilisés pour faire la publicité de l'entreprise à Kentville depuis 1986 et cela pourrait amener, après l'instruction des points litigieux, à conclure que l'intimée connaissait déjà la marque de la requérante, mais je ne puis, à cette étape-ci, tirer une telle conclusion.

À mon avis, le requérant est tenu de démontrer que lorsqu'il a commencé ses activités, le contre-facteur présumé savait que ses actes pouvaient constituer une contrefaçon, ou encore qu'il plagiait. Ce n'est que dans ce cas qu'on peut dire qu'il a pris un risque en toute connaissance de cause.

Tant dans la décision *Maple Leaf Mills* que dans le jugement *Syntex*, précités, sur lesquels la requérante se fonde, le tribunal a accordé une injonction interlocutoire alors que la marque de commerce enregistrée de la requérante était connue de l'intimée, qui avait choisi de l'employer, en prenant en toute connaissance de cause le risque que la marque soit jugée invalide ou que la contrefaçon ne soit pas découverte. Dans le jugement *Seagram*, précité, que la requérante invoque aussi, la marque de commerce enregistrée n'a pas été plagiée ou utilisée intégralement, mais là encore, il y avait des éléments de preuve tendant à démontrer que l'intimée connaissait la marque lorsqu'elle avait commencé à utiliser sa propre marque ou son propre nom en se servant d'une grande partie de la marque enregistrée.

In this case I conclude that at this stage there is no evidence of knowledge on the part of the respondent of the applicant's trade mark or its trade name or even of its existence at the relevant time, that is, before the respondent commenced activities using the trade name it adopted.

There is also no evidence, and no allegation of the respondent's use of the registered trade mark "Eleanor A." The circumstances are different from those in *Maple Leaf Mills* and *Syntex, supra*. They are more closely parallel to those in *Seagram, supra*, where Cullen J. found use of the substantial features of a registered trade mark, though that use was not copying. In my view, however, the lack of evidence, at this stage, of knowledge on the part of the respondent at the relevant time, so that it cannot here be said the respondent took a calculated risk in using its trade name, is sufficient to distinguish the case from *Seagram*. In addition, in the latter case, the wares bearing the mark found to be infringing a registered mark, were sold through the same outlets, provincial retail outlets for alcoholic beverages, as would carry the applicant's wares with its registered mark.

In my view, at this stage, the evidence does not warrant a finding that the exclusive proprietary right of the applicant under section 19 of the Act is infringed by the activities of the respondent that give rise to this application, and thus irreparable harm is not established from acts that are clearly infringements of the applicant's rights.

This leaves the central arguments of the applicant to be dealt with, that is, that there is in this case deemed infringement of the applicant's rights as provided by section 20 of the Act, arising from the respondent's use of a confusing trade mark or trade name, and infringement of this sort supports a conclusion that irreparable harm is caused to the applicant by the respondent continuing that use.

En l'espèce, je conclus qu'à cette étape-ci, rien ne permet de penser que l'intimée connaissait la marque de commerce ou le nom commercial de la requérante ni même qu'elle était au courant de son existence à l'époque en cause, c'est-à-dire avant que l'intimée ne commence ses activités en utilisant le nom commercial qu'elle a adopté.

On ne nous a pas non plus présenté d'éléments de preuve ou d'allégations au sujet de l'emploi par l'intimée de la marque de commerce enregistrée «Eleanor A.» Les circonstances sont différentes de celles des affaires *Maple Leaf Mills* et *Syntex*, précitées. Elles s'apparentent davantage à celles du jugement *Seagram*, précité, dans lequel le juge Cullen a conclu que des caractéristiques essentielles de la marque de commerce enregistrée avaient été utilisées, même si cet emploi ne constituait pas un plagiat. J'estime toutefois que le manque d'éléments de preuve, à cette étape-ci, quant à la connaissance qu'aurait eue l'intimée à l'époque en cause nous empêche d'affirmer qu'en l'espèce l'intimée a pris en toute connaissance de cause un risque en employant son nom commercial et que ce manque d'éléments de preuve suffit pour qu'on établisse une distinction entre la présente affaire et l'espèce *Seagram*. D'ailleurs, dans cette dernière affaire, les marchandises arborant la marque qui contrefaisait une marque enregistrée étaient vendues par l'entremise des mêmes points de vente, en l'occurrence des magasins provinciaux de vente au détail d'alcool, que ceux où étaient vendues les marchandises de la requérante sur lesquelles apparaissait sa marque enregistrée.

À mon avis, à cette étape-ci, la preuve ne permet pas de conclure que le droit de propriété exclusif que possède la requérante en vertu de l'article 19 de la Loi est violé par les activités de l'intimée qui sont à l'origine de la présente requête, et la requérante n'a donc pas établi que des actes qui constituent de toute évidence une violation de ses droits lui causent un préjudice irréparable.

Il nous reste à examiner les prétentions essentielles de la requérante, qui affirme qu'il y a en l'espèce violation réputée de ses droits au sens de l'article 20 de la Loi, en raison de l'emploi par l'intimée d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, et qu'une violation de cette sorte permet de conclure que la poursuite des activités de l'intimée causerait un

Alleged confusion is also the basis of the applicant's claim that the respondent here has violated paragraph 7(b) of the Act.

Section 6 of the Act deals with confusing trade marks and trade names. In all of the circumstances there set out for determining when a mark or a name is confusing the test is whether use of the trade mark or trade name would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with them are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person whether or not the wares or services are of the same general class. As noted earlier, the respondent here argues, in relation to the evidence of confusion adduced by affidavits in support of this application, that if these are indicative of confusion in any way that is not confusion about the source of the wares sold by the parties here but only about their trade marks and trade names themselves. For the applicant, as also noted earlier, it is submitted that the evidence presented supports a conclusion of use by the respondent of marks or names confusing with the applicant's registered trade mark, "Eleanor A."

The question of use of a trade mark or trade name in a manner likely to cause confusion with another trade mark raises difficult questions of fact and of law, not easily resolved until trial when all of the evidence and argument has been considered by the trial judge. Subsection 6(5) of the Act sets out the principal factors to be considered in "all the surrounding circumstances". It is useful to briefly review those factors and some issues which arise on the basis of the affidavit evidence presented at this stage. The following are these principal factors.

(a) Inherent distinctiveness of the trade marks or trade names and the extent to which they have become known.

préjudice irréparable à la requérante. La requérante invoque aussi la confusion présumée pour prétendre que l'intimée à l'instance a violé l'alinéa 7b) de la Loi.

a L'article 6 de la Loi porte sur les marques de commerce et les noms commerciaux qui créent de la confusion. Dans toutes les circonstances qui y sont énumérées pour déterminer si une marque ou un nom crée de la confusion, le critère consiste à se demander si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Comme nous l'avons déjà signalé, l'intimée à l'instance prétend, en ce qui concerne les éléments de preuve de confusion présentés dans les affidavits produits à l'appui de la présente requête, que si ceux-ci sont indicatifs d'une confusion, celle-ci ne porte nullement sur l'origine des marchandises vendues par les parties à l'instance, mais seulement sur leurs marques de commerce et leurs noms commerciaux eux-mêmes. Comme nous l'avons également déjà fait remarquer, la requérante prétend que la preuve présentée permet de conclure que l'intimée emploie des marques ou des noms qui créent de la confusion avec la marque de commerce enregistrée de la requérante, «Eleanor A.»

g La question de l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial d'une manière qui est susceptible de causer de la confusion avec une autre marque de commerce soulève d'épineuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être facilement réglées avant la tenue d'un procès, tant que le juge du fond n'aura pas examiné tous les éléments de preuve et toutes les prétentions. Le paragraphe 6(5) de la Loi énonce les principaux facteurs dont il faut tenir compte parmi «toutes les circonstances de l'espèce». Il est utile de revoir brièvement ces facteurs et certains des points litigieux que soulève la preuve par affidavit présentée à cette étape-ci. Voici ces facteurs principaux:

j a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus.

To assess this in this case requires conclusions about the protection to be afforded to a trade mark largely comprised of a common first name of women and the evidence of extensive use of the mark or the name in light of the applicant's claim, in relation to women's clothing, that its second registered trade mark, "Palettes by Eleanor A.", used in association with its designed clothing, is a use of its first trade mark, "Eleanor A." Consideration must also be given to the record of advertising by the applicant, much of it in relation to cosmetics and colour analysis services, in determining the extent to which its name has become known, especially in view of its record over three years of limited revenues and particularly revenues attributable to sales of women's clothing.

(b) Length of time the trade marks or trade names have been in use.

On this relatively straight-forward aspect one can draw certain conclusions about the applicant's use of its registered trade marks and perhaps certain inferences about the respondent's use of its trade name. A conclusion may have to be drawn about the applicant's use of its trade mark "Eleanor A." within the mark "Palettes by Eleanor A." in association with sales of women's clothing and accessories. The evidence, even about the time of use of its name by the respondent is not complete or precise at this stage. While it may be that the Court may assume that a mark long used has gained the reputation and goodwill that the Act is designed to protect (see: *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.) at page 185), this assumption cannot hold if there be evidence to the contrary. While the apparent longer use of its trade marks by the applicant in this case would tend to favour an inference that it has become established and gained a reputation and goodwill what is the significance for such an inference of the applicant's limited revenues from sales of clothes when compared with

Pour évaluer ce facteur dans le cas qui nous occupe, il faut tirer des conclusions au sujet de la protection à accorder à une marque de commerce qui est composée en grande partie d'un prénom de femme commun et au sujet des éléments de preuve relatifs à l'usage répandu de la marque ou du nom en fonction de la prétention de la requérante qui affirme, en ce qui concerne les vêtements pour dames, que sa seconde marque de commerce enregistrée, «Palettes by Eleanor A.», qui est employée en liaison avec ses vêtements griffés, constitue un emploi d'une première marque de commerce, la marque «Eleanor A.» Il faut également tenir compte de la publicité qu'a faite la requérante, dont une grande partie a porté sur ses produits de beauté et ses services d'analyse de couleurs, pour établir la mesure dans laquelle son nom est devenu connu, compte tenu en particulier des recettes modestes qu'elle a réalisées sur une période de trois ans, et notamment des recettes attribuables aux ventes de vêtements pour dames.

b) La période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage.

Sur cet aspect relativement simple, on peut tirer certaines conclusions au sujet de l'emploi que la requérante a fait de ses marques de commerce enregistrées et peut-être certaines inférences sur l'emploi que l'intimée fait de son nom commercial. Il se peut qu'on doive tirer une conclusion au sujet de l'emploi que la requérante fait de sa marque de commerce «Eleanor A.» à l'intérieur de la marque «Palettes by Eleanor A.», en liaison avec la vente de vêtements et d'accessoires pour dames. La preuve n'est pas complète ou précise à cette étape-ci, même en ce qui concerne la durée de l'utilisation de son nom par l'intimée. Bien qu'il soit possible que la Cour puisse présumer qu'une marque qui est en usage depuis longtemps s'est acquise la réputation et l'achalandage que la Loi vise à protéger (voir: *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.), à la page 185), cette présomption ne tient pas lorsqu'il existe des éléments de preuve contraires. Même si l'emploi vraisemblablement plus long que la requérante a fait de sa marque de commerce aurait tendance en l'espèce à favoriser une inférence que la

the respondent's significantly greater monthly sales volume in its first few months of operation?

a requérante s'est solidement implantée et qu'elle s'est acquise une réputation et un achalandage, quelle importance doit-on accorder à une telle inférence, qui repose sur les recettes limitées que la requérante a réalisées avec ses ventes de vêtements, compte tenu du volume de ventes beaucoup plus important que l'intimée a obtenu au cours de ses premiers mois d'activité?

(c) The nature of the wares, services or business.

b c) Le genre de marchandises, services ou entreprises.

Here the Court must compare the activities of the two parties in selling wares and services. Whether they are of the same general class may be useful to assess, for though section 6 of the Act provides that it is not necessary that they be so, if that is not the case the respondent's argument that there is no confusion as to the source of the wares or services may have greater weight. While both parties may be considered to serve women's fashion interests, is the likelihood of confusion more relevant among prospective customers than among other members of the public? The customer group is unlikely to find similarity between the respondent's designer label clothing and accessories and the applicant's creative, designed clothing, cosmetics and associated services.

c En l'espèce, la Cour doit comparer les activités exercées par les deux parties en ce qui concerne la vente des marchandises et des services. Il peut être utile de déterminer si elles font partie de la même catégorie générale, car même si l'article 6 de la Loi dispose qu'il n'est pas nécessaire qu'elles le soient, dans le cas contraire, la prétention de l'intimée suivant laquelle il n'existe pas de confusion au sujet de l'origine des marchandises ou des services peut avoir une plus grande valeur. Bien que les deux parties puissent être considérées comme servant les intérêts de la mode féminine, la probabilité de confusion concerne-t-elle davantage les clients éventuels que les autres citoyens? Il est peu probable que la clientèle trouve une similitude entre les vêtements griffés et les accessoires de l'intimée et les créations, les produits de beauté et les services connexes de la requérante.

(d) The nature of the trade.

d d) La nature du commerce.

While both parties operate retail businesses which generally may be described as serving the women's fashion trade, differences, if any, in the clientele sought and served by each may have some significance.

e Bien que les deux parties exploitent des entreprises de détail qu'on peut généralement qualifier d'entreprises spécialisées dans la mode féminine, les différences, s'il en est, dans la clientèle qui est recherchée et qui est desservie par chacune peut avoir une certaine importance.

(e) The degree of resemblance between the trade marks or trade names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

f e) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Perhaps this factor could be assessed at this stage but only the applicant has addressed this issue in argument.

g Ce facteur pourrait peut-être être évalué à cette étape-ci mais seule la requérante a abordé cette question lors des débats.

This cursory review of the principal factors to be assessed in considering a claim concerning confusing use indicates a number of matters on which evidence and argument are as yet incomplete. This

h Cet examen superficiel des principaux facteurs à évaluer lorsqu'on examine une demande dans laquelle on prétend qu'un emploi crée de la confusion nous permet de constater qu'il y a plusieurs

is the heart of the applicant's case as thus far developed. Some of these factors could be assessed at this stage more readily than others, but taken together all the relevant factors are not now fully dealt with in evidence and argument. It is my conclusion that rather than attempt assessments based on inferences, which would prejudice issues that are central to the case for relief sought in the action, those matters are best left to the judge at trial.

At this stage evidence of confusion is inadequate to base a finding of deemed infringement under section 20 of the Act. Thus, for this interlocutory proceeding I conclude that irreparable harm cannot be assumed, despite the assertions of the applicant about the likelihood of such harm, in the absence of evidence about that harm claimed. Thus, on the question of irreparable harm I have not been persuaded by arguments of the applicant that it will suffer such harm if the interlocutory relief sought is not granted.

Conclusion

I am left with the conclusion that any loss to both parties pending trial in this case can be adequately addressed by damages. This is not an appropriate case for the award of an interlocutory injunction.

Other matters raised about factors to be weighed in the balance of convenience, that is, the need to maintain the *status quo*, the significance of a stronger case claimed by the applicant, while they may require determination by the trial judge, are irrelevant for my conclusion.

At the hearing of this matter counsel indicated that the respondent had filed an undertaking and was prepared to maintain an accounting of its business until trial resolves the matter, in order to have records available for assessment of damages

points sur lesquels la preuve et les plaidoiries ne sont pas encore complètes. C'est l'essentiel de la thèse de la requérante telle qu'elle a été exposée jusqu'à maintenant. Certains de ces facteurs pourraient être évalués à cette étape-ci plus facilement que d'autres, mais, dans l'ensemble, les facteurs pertinents n'ont pas encore été examinés à fond dans la preuve et dans les plaidoiries. J'en arrive à la conclusion qu'au lieu d'essayer de fonder cette évaluation sur des inférences, ce qui préjugerait les points litigieux qui sont cruciaux en ce qui concerne les moyens invoqués pour obtenir la réparation sollicitée en l'espèce, il est préférable de laisser ces questions au juge du fond.

À cette étape-ci, les éléments de preuve invoqués au sujet de la confusion sont insuffisants pour justifier une conclusion de violation réputée au sens de l'article 20 de la Loi. Ainsi donc, pour ce qui est de la présente instance interlocutoire, je conclus qu'on ne peut présumer que la requérante subirait un préjudice irréparable, malgré les assertions que la requérante a avancées au sujet de la probabilité d'un tel préjudice, vu l'absence de preuve au sujet du préjudice allégué. Ainsi donc, sur la question du préjudice irréparable, les prétentions de la requérante ne m'ont pas convaincu qu'elle subirait un préjudice irréparable si la réparation interlocutoire ne lui était pas accordée.

Dispositif

Je suis forcé de conclure que toute perte que l'une ou l'autre partie pourrait subir d'ici le procès peut être adéquatement réparée par des dommages-intérêts. Il ne convient pas en l'espèce de prononcer une injonction interlocutoire.

Pour en venir à cette conclusion, il est sans intérêt que j'examine les autres points qui ont été soulevés au sujet des facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer la prépondérance des inconvénients, c'est-à-dire la nécessité de préserver le *statu quo* et l'importance des arguments plus solides que la requérante prétend posséder, même s'il se peut que le juge du procès doive se prononcer sur ces questions.

Lors de l'audition de la présente affaire, l'avocat a déclaré que l'intimée avait déposé un engagement et qu'elle était prête à tenir une comptabilité au sujet de son entreprise jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée au procès, afin de mettre à la disposi-

or an accounting of profits, if relief of that sort were ultimately awarded to the applicant. The order dismissing this application will direct that the respondent do so in keeping with its undertaking.

tion de la Cour des registres permettant d'évaluer les dommages-intérêts ou de rendre compte des profits, si une réparation de ce genre était finalement octroyée à la requérante. L'ordonnance ^a déboutant la requérante de sa requête enjoindra à l'intimée de se conformer à cet engagement.