

Yves Gastbled (*Plaintiff*)

v.

Joseph Stuyck and Paul Malhame (*Defendants*)

Trial Division, Walsh J.—Montreal, October 1; Ottawa, November 5, 1973.

Trade marks—Passing-off—Damages—No actual damage—Sufficiency of general damages—Referee's award—Appeal.

Defendants were restrained from operating a restaurant in Montreal under the name "Le Petit Navire" near plaintiff's restaurant "Le Petit Havre" and \$300 damages were awarded by a referee, no actual damage having been proved.

Held, on appeal of the referee's report, the referee's award was adequate.

REVIEW re damages.

COUNSEL:

Pierre Lamontagne for plaintiff.

Robert Loulou for defendants.

SOLICITORS:

Laing, Weldon and Courtois & Co., Montreal, for plaintiff.

R. Loulou, Montreal, for defendants.

WALSH J.—This matter came before me by way of an appeal under the provisions of Rule 506 of the Rules of this Court from the report of the Honourable Deputy Judge Jean St-Germain, acting in his capacity as duly appointed referee to determine the amount of the damages to be paid by defendants to plaintiff in accordance with the judgment of Mr. Justice Pratte dated January 26, 1973 granting an injunction restraining defendants from exploiting at numbers 427, 429 and 437 St. Vincent Street in Montreal a restaurant under the name of "Le Petit Navire" or "Petit Navire". The report of the referee fixed the nominal damages suffered by plaintiff in the amount of \$300 and the appeal is based on the contention that the report should have granted, in addition to nominal damages, general or exemplary damages and further that plaintiff's attorney did not, during his argument before the referee, state that plaintiff could only claim nominal damages but, on

Yves Gastbled (*Demandeur*)

c.

Joseph Stuyck et Paul Malhame (*Défendeurs*)

^a Division de première instance, le juge Walsh—Montréal, le 1^{er} octobre; Ottawa, le 5 novembre 1973.

^b *Marques de commerce—Concurrence déloyale—Dommages-intérêts—Aucun dommage réel—Dommages généraux suffisants—Décision de l'arbitre—Appel.*

^c Les défendeurs ont été enjoins de cesser d'exploiter un restaurant à Montréal sous le nom «Le Petit Navire» près du restaurant du demandeur «Le Petit Havre». L'arbitre a accordé \$300 de dommages-intérêts en l'absence de preuve de dommages réels.

Arrêt: en appel, la décision de l'arbitre fut jugée appropriée.

EXAMEN de l'indemnité.

^d AVOCATS:

Pierre Lamontagne pour le demandeur.

Robert Loulou pour les défendeurs.

^e PROCUREURS:

Laing, Weldon et Courtois & Co., Montréal, pour le demandeur.

R. Loulou, Montréal, pour les défendeurs.

^f

LE JUGE WALSH—Cette affaire m'a été soumise par suite d'un appel interjeté, en vertu de la Règle 506 des règles de cette Cour, du rapport de l'honorable juge suppléant Jean St-Germain, agissant à titre d'arbitre dûment nommé pour fixer le montant des dommages-intérêts que les défendeurs devront verser au demandeur conformément au jugement de M. le juge Pratte du 26 janvier 1973. Ledit jugement enjoignait les défendeurs de cesser d'exploiter aux numéros 427, 429 et 437 de la rue St-Vincent à Montréal un restaurant connu sous le nom «Le Petit Navire» ou «Petit Navire». Dans son rapport, l'arbitre a fixé les dommages-intérêts nominaux à verser au demandeur à la somme de \$300. L'appel se fonde sur la prétention que l'arbitre aurait dû accorder, en plus des dommages-intérêts nominaux, des dommages-intérêts généraux ou exemplaires et en outre qu'au cours de sa plaidoirie devant l'arbitre, l'avocat du demandeur n'a pas déclaré que ce dernier ne

the contrary, specifically contended that plaintiff had the right to general and exemplary damages. The decision of the referee does contain this statement:

[TRANSLATION] On the other hand plaintiff's attorney declared during his argument that in view of the proof made his client could only have the right to nominal damages.

This followed a sentence referring to the fact that the plaintiff when he appeared as a witness admitted that he could not establish any special damages resulting from the exploitation by defendants of the restaurant near his restaurant known as "Le Petit Havre".

Plaintiff contends that although he could not establish special damages he is not limited to nominal damages but is also entitled under the heading of general damages to exemplary or punitive damages. There is no doubt that the jurisprudence permits this although an analysis of the authorities and cases to which I was referred confirms that the quantum of such damages is always a matter for the discretion of the tribunal. Thus, Fox in his text *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., states at page 647:

A plaintiff need not prove damages specifically in order to obtain more than nominal damages.

and again at page 649, referring to the well known case of *Bakhshi Singh v. Hall* ([1940] 3 W.W.R. 481, 2 Fox Pat. C. 1 at 7) he states:

Difficulty in assessing damages does not relieve the court from the duty of assessing them and doing the best it can.

He also refers, at page 650 to the case of *Greenglass v. Brown* ((1962) 24 Fox Pat. C. 21) as authority for the proposition that the court also has a discretion to award a successful plaintiff only nominal damages. In that case, however, it was established that although there was a confusion in the names, the two businesses in question were actually non-competitive which is not the situation in the present case.

pouvait réclamer que des dommages-intérêts nominaux mais qu'au contraire, il a précisément fait valoir que le demandeur avait droit à des dommages-intérêts généraux et exemplaires. La décision de l'arbitre contient cette déclaration:

D'autre part, le procureur du demandeur a déclaré lors de son argument que vu la preuve faite, son client ne pouvait avoir droit qu'à des dommages nominaux.

Ce passage suit une phrase mentionnant le fait que le demandeur, entendu comme témoin, a admis qu'il ne pouvait établir de dommages-intérêts spécifiques découlant de l'exploitation par les défendeurs d'un restaurant près du sien, «Le Petit Havre».

Le demandeur soutient que, bien qu'il n'ait pu établir de dommages-intérêts spécifiques, il n'est pas restreint aux dommages-intérêts nominaux mais qu'il a aussi droit à des dommages exemplaires qui entrent dans la catégorie des dommages généraux. Sans aucun doute, la jurisprudence le permet. Mais une analyse de la doctrine et des arrêts qu'on m'a cités confirme que le tribunal a l'entière discrétion quant au montant de tels dommages. Ainsi, Fox, dans son ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., déclare à la page 647:

[TRADUCTION] Il n'est pas nécessaire qu'un demandeur démontre avec précision quels sont les dommages pour pouvoir obtenir plus que des dommages-intérêts nominaux.

A la page 649, se rapportant à un arrêt bien connu, *Bakhshi Singh c. Hall* ([1940] 3 W.W.R. 481, 2 Fox Pat. C. 1 à la p. 7), il déclare:

[TRADUCTION] Les difficultés soulevées par l'évaluation des dommages-intérêts ne dégagent pas le tribunal de son obligation de les évaluer du mieux possible.

Fox se réfère aussi, à la page 650, à l'arrêt *Greenglass c. Brown* ((1962) 24 Fox Pat. C. 21) comme posant le principe que le pouvoir discrétionnaire du tribunal lui permet notamment de n'accorder à un demandeur qui a eu gain de cause que des dommages nominaux. Cependant, dans cette affaire-là, on avait établi que, bien qu'il y eût confusion de noms, les deux entreprises en question n'étaient en réalité pas concurrentes, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce.

Plaintiff also made reference to the case of *Underwriters' Survey Bureau Limited v. Massie & Renwick Limited* [1942] Ex.C.R. 1 where the report of a referee awarding the sum of \$5,000 as nominal and exemplary damages was increased on appeal to the Court which allowed \$10,000 as exemplary damages. That judgment at page 4 referred to defendant's infringement of copyright "... , over a period of years, with deliberation, with persistency, with premeditated secrecy . . .". It also referred at page 5 to the fact that "... plaintiffs must have been put to much annoyance, inconvenience and disturbance, in the conduct of their businesses during the course of the litigation, which extended over a very lengthy period. This action the defendant resisted most strenuously at every step; it never approached the plaintiffs with a suggestion of any kind of a settlement, nor did it ever intimate, so far as I know, its willingness to abandon its infringements". I was also referred to the case of *Standard Industries Ltd. v. Rosen* 14 Fox Pat. C. 173 where it is stated at page 186: "But the inability to show exact damages does not bar the plaintiff's recovery". The judgment allowed \$2,000 general damages but then continued to allow an additional \$5,000 by way of exemplary damages because the judgment of the Court had been flouted. In the present case the injunction was complied with and in fact, according to defendants' attorney, the offending sign was removed before the injunction actually took effect and despite defendants' appeal, which defendants later desisted from. While it is true that some four months after the judgment granting the injunction plaintiff made a motion for the incarceration of defendants for failing to comply with it, the judgment on this motion stated:

[TRANSLATION] As it seems that defendants conformed substantially with the injunction pronounced by the Court and as the actions which plaintiff complains of could result from a mistake on their part, a mistake which plaintiff could have dissipated himself without having recourse to the Court, the Court dismisses this motion without costs.

With respect to the argument that defendants were written a letter by plaintiff's attorneys

Le demandeur s'est aussi référé à l'arrêt *Underwriter's Survey Bureau Limited c. Massie & Renwick Limited* [1942] R.C.É. 1, dans lequel la somme de \$5,000, accordée par l'arbitre à titre de dommages-intérêts nominaux et exemplaires, a été portée à \$10,000 lors de l'appel à cette Cour, à titre de dommages-intérêts exemplaires. A la page 4, ce jugement soulignait que la défenderesse avait violé les droits d'auteur [TRADUCTION] «. . . , pendant un grand nombre d'années, délibérément, avec persistance et avec une dissimulation préméditée . . . ». Il soulignait aussi à la page 5 le fait que [TRADUCTION] «. . . la gestion des affaires des demanderesse a été considérablement compliquée du fait de ce litige, qui a duré fort longtemps. A chaque étape de cette action, la défenderesse a opposé une résistance acharnée; elle n'est jamais entrée en contact avec les demanderesse pour trouver une solution quelconque et n'a jamais donné à entendre, à ma connaissance, qu'elle était prête à cesser sa violation ». On m'a aussi cité l'affaire *Standard Industries Ltd. c. Rosen* 14 Fox Pat. C. 173 où, à la page 186, il est déclaré: [TRADUCTION] «Mais l'impossibilité de faire la preuve de dommages spécifiques n'empêche pas le demandeur d'être indemnisé». Le jugement accordait une somme de \$2,000 à titre de dommages-intérêts généraux, puis accordait \$5,000 supplémentaires à titre de dommages-intérêts exemplaires parce que le jugement de la Cour avait été méprisé. Dans la présente espèce, les défendeurs se sont conformés à l'injonction et, en fait, selon leur avocat, ils ont enlevé l'enseigne en infraction avant que l'injonction n'entre effectivement en vigueur, bien qu'ils aient interjeté un appel, dont ils se sont désistés par la suite. Bien qu'il soit exact qu'environ quatre mois après le jugement accordant l'injonction, le demandeur ait présenté une requête d'incarcération des défendeurs pour avoir omis de s'y conformer, le jugement relatif à cette requête porte que:

Comme il semble que les défendeurs se soient substantiellement conformés à l'injonction prononcée par la Cour et comme les agissements que le demandeur leur reproche peuvent résulter d'une erreur de leur part, erreur que le demandeur aurait pu dissiper sans avoir recours aux tribunaux, la Cour rejette cette requête sans frais.

On a avancé que le fait que les avocats du demandeur aient envoyé une lettre aux défen-

before they opened their restaurant called "Le Petit Navire" requiring them to choose another name for their restaurant, and that their failure to comply with this shows bad faith on their part and aggravates the damages as they cannot claim innocent infringement, it may be said that this is in no way similar with failing to comply with an order of the Court or an injunction. While there is no evidence that they sought legal advice and were advised to persist in the use of this name as it would not infringe that used by plaintiff, they were nevertheless not obliged to cease doing so merely on plaintiff's demand and were entitled to continue to do so until restrained by the Court. They made a valid and serious contestation of plaintiff's action, as it was their legal right to do, and although they were eventually unsuccessful in same, I do not believe that in this case their infringement was so self-evident as to find that their use of the name until restrained from doing so and their contestation of plaintiff's action constituted an aggravation of the damages or need result in substantial exemplary or punitive damages.

Certainly plaintiff, although he could not establish special damages, was entitled to general damages and the amount of same need not be so small as to be considered as nominal damages only. On the other hand, the punitive or exemplary element in such general damages need not, in my view, be very large in this case. Plaintiff has accomplished the main purpose of the litigation, namely obliging defendants to desist from the use of the offending and conflicting name. In addition to the damages, the costs which have already been taxed against defendants on May 28, 1973 in the amount of \$1,067 are substantial.

It is unfortunate that the learned referee in making his report referred to an alleged admission which plaintiff's attorney now denies to the effect that plaintiff could only claim nominal damages. However, even if this admission was not made, a reading of the report as a whole

deurs, avant qu'ils n'ouvrent le restaurant appelé «Le Petit Navire», leur demandant de choisir un autre nom pour ledit restaurant et qu'ils ne s'y soient pas conformés, indique de la mauvaise foi de leur part et aggrave les dommages car ils ne peuvent pas dire que leur violation était de bonne foi; on peut toutefois dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre ceci et omettre de se conformer à une ordonnance de la Cour ou à une injonction. Bien que rien n'indique qu'ils aient cherché le point de vue d'un avocat et qu'on leur ait conseillé de continuer à utiliser ce nom sous prétexte qu'il n'entraînait pas en conflit avec celui utilisé par le demandeur, rien ne les obligeait à cesser cette utilisation à la seule demande du demandeur et ils avaient le droit de la continuer jusqu'à ce qu'une décision judiciaire les en empêche. Ils ont contesté valablement et sérieusement l'action du demandeur, comme ils ont le droit de le faire, et bien qu'ils n'aient pas eu gain de cause, je ne crois pas qu'en l'espèce, leur violation ait été voulue à tel point qu'on puisse dire que leur utilisation du nom jusqu'à ce qu'ils soient empêchés de le faire et leur opposition à l'action du demandeur constituent une aggravation des dommages ou entraînent nécessairement des dommages-intérêts importants à titre exemplaire ou punitif.

Bien que le demandeur ne puisse établir des dommages spécifiques, il avait sans aucun doute droit à des dommages-intérêts généraux. Rien n'exige que le montant soit si faible qu'on puisse le considérer comme couvrant simplement des dommages-intérêts nominaux. Par ailleurs, il ne me semble pas nécessaire qu'en l'espèce, l'élément punitif ou exemplaire dans lesdits dommages-intérêts généraux soit important. Le demandeur a obtenu ce qu'il désirait, savoir, obliger les défendeurs à cesser d'utiliser le nom en infraction et en conflit. En plus des dommages-intérêts, les dépens ont été mis à la charge des défendeurs le 28 mai 1973; ils s'élèvent à \$1,067, somme assez importante.

Il est regrettable qu'en rédigeant son rapport, le savant arbitre ait mentionné que l'avocat du demandeur ait prétendument admis, ce qu'il nie à présent, que le demandeur ne pouvait réclamer que des dommages-intérêts nominaux. Toutefois, même s'il n'a pas admis ce point, une

indicates that all relevant evidence was considered before the amount of damages was fixed at \$300. Reference is made to the fact that the name chosen by defendants was offensive not only because of the name "Le Petit Navire" conflicted with plaintiff's restaurant "Le Petit Havre" but also because defendants' restaurant was in a building formerly occupied by that of plaintiff. Reference was also made to the warning letter sent by plaintiff's attorneys to defendants before they opened their restaurant requiring them to desist from the use of the name. The report then concludes that taking all this into consideration:

[TRANSLATION] . . . the nominal damages suffered by plaintiff should be evaluated at \$300.

Again the use of the word "nominal" may be unfortunate if it was intended to use same in contradistinction to the word "exemplary". While it might perhaps have been preferable to refer to the amount awarded as "general damages" which would then include both nominal and exemplary, I am inclined to think that reading the report as a whole it was intended to find that the sum of \$300 was adequate, even though this might be a "nominal" sum.

Another consideration should, I believe, be mentioned. The referee was in this case a distinguished and experienced retired Justice of the Quebec Court of Appeal and while he was in this matter acting as a referee rather than as a Judge, it is well established that an appeal tribunal should not interfere with the decision of a lower tribunal on a question of fact alone and that if that tribunal has the right to exercise discretion, the exercise of this discretion should not be interfered with unless there is a manifest error in law. Plaintiff's attorney contended that there was such an error in law in that exemplary damages should have been awarded in addition to nominal damages. I believe, however, that the essential issue before the referee was to evaluate the damages resulting from the infringement by defendants of plaintiff's rights and the amount of \$300 allowed represents a proper exercise of this discretion even though this amount was perhaps erroneously referred to as "nominal". Whether or not sitting in the first

lecture de l'ensemble du rapport indique qu'on a pris en considération toute la preuve pertinente avant de fixer le montant des dommages-intérêts à \$300. On a souligné le fait que le nom choisi par les défendeurs était en infraction non seulement parce que le nom «Le Petit Navire» était en conflit avec le nom du restaurant du demandeur «Le Petit Havre», mais aussi parce que le restaurant des défendeurs se trouvait dans un bâtiment occupé précédemment par celui du demandeur. On a aussi mentionné la lettre d'avertissement envoyée par les avocats du demandeur aux défendeurs avant qu'ils n'ouvrent le restaurant, leur demandant qu'ils renoncent à l'utilisation du nom projeté. Le rapport conclut que, compte tenu de tous ces éléments:

. . . les dommages nominaux subis par le demandeur s'élevaient à \$300.

Ici encore, il peut être regrettable qu'on ait utilisé le terme «nominaux» si on voulait l'opposer au terme «exemplaire». Bien qu'il ait peut-être été préférable d'utiliser les termes «dommages-intérêts généraux» pour qualifier le montant accordé, ce qui aurait englobé à la fois les dommages-intérêts nominaux et exemplaires, je suis porté à penser que la lecture du rapport tend à indiquer que la somme de \$300 était adéquate, même si elle était «nominale».

A mon sens, il convient de souligner un autre aspect de la question. En l'espèce, l'arbitre, homme d'expérience, est un juge de la Cour d'appel du Québec à la retraite et, bien qu'il agisse dans cette affaire à titre d'arbitre plutôt qu'à titre de juge, il y a un principe bien établi qui s'applique ici: un tribunal d'appel ne doit pas intervenir dans la décision d'un tribunal d'instance inférieure sur une question de fait seule et, si ce tribunal a le droit d'exercer sa discrétion, on ne peut pas s'immiscer dans l'exercice de cette discrétion à moins qu'il y ait eu une erreur de droit manifeste. L'avocat du demandeur soutient qu'il y a effectivement eu une erreur de droit dans la mesure où des dommages-intérêts exemplaires auraient dû être accordés en sus des dommages-intérêts nominaux. Il semble toutefois que la principale question soumise à l'arbitre était l'évaluation des dommages-intérêts imputables au fait que les défendeurs ont violé les droits du demandeur; c'est en utilisant sa discrétion de la façon appropriée que

instance on the matter I would have allowed \$300, \$500, \$1,000 or even \$1,500 is not really in issue. Even if it were found that the learned referee made an error in law in appraising these damages, it would still be necessary in order to set aside his report to conclude that, as a result of this error, he arrived at a manifestly wrong and inadequate amount. I do not so find and hence I dismiss the appeal and confirm the report of the referee, although under the circumstances I will allow no costs on the dismissal of this appeal.

l'arbitre a accordé \$300 même si, à tort, il a qualifié ce montant de «nominal». La question de savoir si, siégeant en première instance dans cette affaire, j'aurais accordé \$300, \$500, \$1,000 ou même \$1,500, n'est pas vraiment pertinente. Même si l'on établissait que le savant arbitre avait commis une erreur de droit en évaluant ces dommages-intérêts, il faudrait, pour annuler son rapport, conclure que par suite de cette erreur le montant qu'il a fixé est manifestement inadéquat. Je ne le pense pas et, en conséquence, je rejette l'appel et confirme le rapport de l'arbitre; toutefois, vu les circonstances, je n'accorde pas de dépens relativement au rejet du présent appel.