

T-1793-92

**Eye Masters Limited (Plaintiff)**

v.

**Ross King Holdings Ltd., carrying on business as Shopper's Optical (Defendant)***INDEXED AS: EYE MASTERS LTD. v. ROSS KING HOLDINGS LTD. (T.D.)*

Trial Division, Reed J.—Vancouver, September 2 and 9, 1992.

*Injunctions — Application for interlocutory injunction in action for trade mark infringement — Defendant's advertising comparing plaintiff's optical service unfavourably with own — Threshold tests of serious issue to be tried, irreparable harm — Plaintiff's argument advertisement infringing use of trade mark associated with services, whereas trademark on goods not so protected, giving rise to serious issue — Applicant need only raise doubt whether damages adequate remedy, need not prove irreparable harm will actually result — Woods exception, requiring strong prima facie case where injunction dispositive of issue in principal action, not applying where situation created by respondent — That advertising campaign to expire before trial defendant's own decision — Damage to plaintiff's goodwill greater than defendant's increased sales, as some customers likely to go elsewhere.*

*Trade marks — Infringement — Comparative advertising of optical services naming competitor by trade mark, implying inferior value — Whether infringement of right to exclusive use under Act, s. 19 — Whether depreciating goodwill of mark contrary to s. 22(1) — Comparative advertising not infringement of trade mark used in association with goods — Where trade mark used in association with services, comparative advertising may constitute infringing use — Serious issue to be tried.*

This was an application for an interlocutory injunction in an action for infringement of a trade mark. The plaintiff and the defendant are competing retail opticians. The defendant took out advertisements in which a model is depicted, frowning, wearing the plaintiff's glasses, the price of which is stated to be \$208 and, smiling, wearing the defendant's glasses at a price of \$107. The plaintiff argues that, in naming it by its trade mark, "Eye Masters," the defendant infringes that mark, contrary to section 19 of the *Trade-marks Act*. It further argues

T-1793-92

**Eye Masters Limited (demanderesse)**

c.

**Ross King Holdings Ltd., faisant affaire sous la raison sociale de Shopper's Optical (défenderesse)***RÉPERTORIÉ: EYE MASTERS LTD. c. ROSS KING HOLDINGS LTD. (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge Reed—Vancouver, 2 et 9 septembre 1992.

*Injonctions — Demande d'injonction interlocutoire présentée dans une action en contrefaçon de marque de commerce — La publicité de la défenderesse compare défavorablement les services optiques de la demanderesse à ses propres services — Critères préliminaires de la question sérieuse à trancher et du préjudice irréparable — L'argument de la demanderesse selon lequel la publicité porte atteinte à l'emploi d'une marque de commerce liée à des services, alors que la marque de commerce apposée sur des marchandises n'est pas ainsi protégée, donne lieu à une question sérieuse à trancher — La requérante a seulement à soulever un doute que des dommages-intérêts ne soient une réparation suffisante, elle n'a pas à prouver qu'un préjudice irréparable s'ensuivrait réellement — L'exception adoptée dans l'affaire Woods, qui exige une forte apparence de droit lorsque l'injonction tranche le litige dans l'action principale, ne s'applique pas lorsque l'intimée a créé la situation en cause — C'est la défenderesse qui a elle-même décidé de mettre fin à la campagne de publicité avant le procès — Le préjudice causé à l'achalandage de la demanderesse est plus grand que l'accroissement des ventes de la défenderesse, puisqu'il est probable que certains clients s'adressent ailleurs.*

*Marques de commerce — Contrefaçon — Une publicité comparative de services optiques nomme un concurrent au moyen de sa marque de commerce, faisant allusion à une valeur inférieure — Y a-t-il eu atteinte au droit à l'emploi exclusif prévu à l'art. 19 de la Loi? — Y a-t-il eu diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque contrairement à l'art. 22(1)? — La publicité comparative ne constitue pas une contrefaçon de marque de commerce employée en liaison avec des marchandises — Lorsqu'une marque de commerce est employée en liaison avec des services, la publicité comparative peut constituer un emploi incriminé — Question sérieuse à trancher.*

Il s'agit d'une demande d'injonction interlocutoire présentée dans une action en contrefaçon de marque de commerce. La demanderesse et la défenderesse sont des opticiennes de détail concurrentes. La défenderesse s'est procuré des publicités dans lesquelles on voit un mannequin froncer les sourcils, porter les lunettes de la demanderesse, dont le prix est mentionné comme étant de 208 \$, et sourire, porter les lunettes de la défenderesse dont le prix affiché était de 107 \$. La demanderesse prétend que, en la nommant au moyen de sa marque de commerce,

that the advertisement depreciates the value of the goodwill attaching to the mark, contrary to subsection 22(1), and that it constitutes a false or misleading statement under paragraph 7(a).

*Held*, an interlocutory injunction should issue.

The first test an application for an interlocutory injunction must pass is that there be a serious issue to be tried. The advertisement could be said to be directed at the goodwill of the plaintiff's business, not the goodwill of the mark itself. Further, it is clear that trade marks can be used in comparative advertising of goods without infringement of the mark. However, subsection 4(2) of the Act provides that, where the mark relates to services, advertising is a use; and it has been held that the question whether this protects a mark used with services, as contra-distinguished from a mark used on goods, gives rise to a serious issue to support the grant of an interlocutory injunction. The *Woods* exception, which requires, for situations in which the disposition of the application for injunction will be dispositive of the issue between the parties, that there be a strong *prima facie* case, does not apply where that situation is created by the respondent. That the advertising campaign here is to end after three months is the defendant's choice. The Court assumes, for the purpose of an interlocutory proceeding, the constitutionality of the statutory provisions upon which the application is based.

To pass the second test, irreparable harm not compensable in damages, the applicant need not prove that irreparable harm is bound to occur. It is sufficient if there is doubt as to the adequacy of damages as a remedy. Here, both parties are in a position where damages are an unsatisfactory remedy, as it is difficult to quantify either the monetary effect of an advertising campaign or that of not having the campaign. In such a case, if the effect of an injunction is to postpone the date upon which a person is able to embark on a course of action not previously open to him, the *status quo* should be preserved. The damage done to plaintiff's goodwill by defendant's campaign is likely to exceed the benefit to defendant, as there will be some customers, dissuaded from dealing with the plaintiff, who will go to other opticians.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, RR. 321.1 (as enacted by SOR/88-221, s. 7; SOR/92-43, s. 4), 474 (as am. by SOR/79-57, s. 14).

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 4, 7(a), 19, 22(1).

«Eye Masters», la défenderesse contrefait cette marque, contrairement à l'article 19 de la *Loi sur la marque de commerce*. Elle prétend en outre que la publicité diminue la valeur de l'achalandage attaché à la marque, en violation du paragraphe 22(1) et qu'elle constitue une déclaration fautive et trompeuse en application de l'alinéa 7a).

*Jugement*: il y a lieu de rendre une injonction interlocutoire.

Le premier critère qu'une demande d'injonction interlocutoire doit respecter est qu'il doit exister une question sérieuse à trancher. On pourrait dire que la publicité vise, non pas l'achalandage de la marque elle-même, mais celui de l'entreprise de la demanderesse. De plus, il est clair qu'on peut employer des marques de commerce dans la publicité comparative de marchandises sans pour autant contrefaire la marque. Toutefois, le paragraphe 4(2) de la *Loi* prévoit que, lorsque la marque se rapporte à des services, la publicité constitue un emploi; et il a été décidé que la question de savoir si cela protège une marque employée avec des services, par opposition à une marque apposée sur des marchandises, donne lieu à une question sérieuse en vue de l'octroi d'une injonction interlocutoire. L'exception adoptée dans l'affaire *Woods*, qui exige, dans les cas où statuer sur la demande d'injonction interlocutoire tranchera le litige entre les parties, qu'il existe une forte apparence de droit, ne s'applique pas lorsque c'est l'intimée qui a créé la situation. Le fait que la campagne de publicité en l'espèce doit prendre fin après trois mois relève du choix de la défenderesse. La Cour présume, aux fins d'une procédure interlocutoire, la constitutionnalité des dispositions législatives sur lesquelles repose la demande.

Pour respecter le second critère, c'est-à-dire qu'un préjudice irréparable ne saurait être réparé au moyen de dommages-intérêts, la requérante n'a pas à prouver qu'un préjudice irréparable doit avoir lieu. Il suffit qu'on doute du caractère adéquat des dommages-intérêts en tant que réparation. En l'espèce, les deux parties se trouvent dans une situation où des dommages-intérêts constituent une réparation insatisfaisante, puisqu'il est difficile de quantifier ou bien la conséquence monétaire d'une campagne de publicité ou bien celle entraînée par l'absence de cette campagne. Dans un tel cas, si une injonction a pour conséquence de remettre la date à laquelle une personne est en mesure de faire un choix qui ne s'offrait pas à elle auparavant, il y a lieu de préserver le statu quo. Il est probable que le préjudice causé à l'achalandage de la demanderesse par la campagne de la défenderesse dépasse l'avantage que celle-ci en tire, puisqu'il y aura des clients qui, amenés à ne plus traiter avec la demanderesse, s'adresseront à d'autres opticiens.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4, 7a), 19, 22(1).

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règles 321.1 (éditée par DORS/88-221, art. 7; DORS/90-846, art. 8); DORS/92-43, art. 4), 474 (mod. par DORS/79-57, art. 14).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 F.C. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *B.C. (A.G.) v. Wale*, [1987] 2 W.W.R. 331; (1986), 9 B.C.L.R. (2d) 333; [1987] 2 C.N.L.R. 36 (C.A.).

## CONSIDERED:

*Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex.C.R. 552; (1968), 38 Fox Pat. C. 176.

## DISTINGUISHED:

*NWL Ltd v Woods*, [1979] 3 All ER 614 (H.L.).

## REFERRED TO:

*Purolator Courier Ltd. v. Mayne Nickless Transport Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 391; 37 F.T.R. 215 (F.C.T.D.); *Purolator Courier Ltd. v. Canadian Pacific Express & Transport Ltd.*, Court file No. 33310/88, Sirois J., judgment dated 25/11/88, Ont. H.C., not reported.

## AUTHORS CITED

Field-Marsham, M. "Limitations on the Use of Trade-Marks in Comparative Advertising" *Intellectual Property News*, Spring 1991.

APPLICATION for interlocutory injunction in principal action for infringement of trade mark. Application allowed.

## COUNSEL:

*Robert A. Millar* and *Keith E. Spencer* for plaintiff.  
*R. A. Easton* and *Lance A. Turlock* for defendant.

## SOLICITORS:

*Russell & DuMoulin*, Vancouver, for plaintiff.  
*Swinton & Company*, Vancouver, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

REED J.: The plaintiff seeks an interlocutory injunction to prevent the defendant referring to its trade mark in comparative advertising. The plaintiff and the defendant are both engaged in the retail sale of eyeglasses, contact lens and related optical prod-

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *B.C. (A.G.) v. Wale*, [1987] 2 W.W.R. 331; (1986), 9 B.C.L.R. (2d) 333; [1987] 2 C.N.L.R. 36 (C.A.).

## DÉCISION EXAMINÉE:

*Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552; (1968), 38 Fox Pat. C. 176.

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*NWL Ltd v Woods*, [1979] 3 All ER 614 (H.L.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Purolator Courier Ltd. c. Mayne Nickless Transport Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 391; 37 F.T.R. 215 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Purolator Courier Ltd. v. Canadian Pacific Express & Transport Ltd.*, n° du greffe 33310/88, juge Sirois, jugement en date du 25-11-88, H.C. Ont., non publié.

## DOCTRINE

Field-Marsham, M. «Limitations on the Use of Trade-Marks in Comparative Advertising» *Intellectual Property News*, printemps 1991.

DEMANDE d'injonction interlocutoire présentée dans une action principale en contrefaçon de marque de commerce. Demande accueillie.

## AVOCATS:

*Robert A. Millar* et *Keith E. Spencer* pour la demanderesse.  
*R. A. Easton* et *Lance A. Turlock* pour la défenderesse.

## PROCUREURS:

*Russell & DuMoulin*, Vancouver, pour la demanderesse.  
*Swinton & Company*, Vancouver, pour la défenderesse.

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

LE JUGE REED: La demanderesse sollicite une injonction interlocutoire qui interdirait à la défenderesse de mentionner sa marque de commerce dans des publicités comparatives. La demanderesse et la défenderesse s'occupent toutes les deux de la vente

ucts. The defendant formed the opinion that as between it and the plaintiff, the plaintiff charged much higher prices for the products being sold.

The defendant purchased advertising which is designed to call attention to this alleged state of affairs. The advertising shows the same model, in two photographs which are placed side by side. In one of the photographs the model is frowning and the printing at the top of the photograph reads: "Eye Masters [Ltd.], \$208 Reg. Price . . ." In the other photograph the model is smiling and the printing at the top of the photograph reads: "Shopper's Optical, \$107 Reg. Price . . ." Above the two photographs in large letters is "COMPARE THE VALUE—SHOPPER'S OPTICAL". The model is wearing similar-looking eyeglasses in the two photographs. The eyeglasses are not identical and there is considerable dispute between the parties as to their respective quality.

The plaintiff seeks an interlocutory injunction to prevent the defendant using its trade mark "Eye Masters" in this advertisement on the ground that it is an infringement of the plaintiff's right to the exclusive use of its trade mark. This it enjoys pursuant to section 19 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. It is also argued that the advertisement offends subsection 22(1) of the Act:

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

And the plaintiff alleges that the defendant's actions are an infringement of paragraph 7(a) of the Act:

7. No person shall

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

The argument on this interlocutory application focused on sections 19 and 22. Indeed it would be difficult, on the basis of the material filed, to make an

au détail de lunettes, de verres de contact et de produits optiques connexes. La défenderesse est d'avis que les prix de la demanderesse sont beaucoup plus élevés que les siens pour les produits vendus.

a La défenderesse a acheté une publicité qui vise à attirer l'attention sur cet état d'affaires allégué. La publicité montre le même mannequin, dans deux photos qui sont mises côte à côte. Dans l'une des photos, le mannequin fronce les sourcils et, en haut de la photo on peut lire, en caractères d'imprimerie: «*Eye Masters [Ltd.], \$208 Reg. Price . . .*» ([TRADUCTION] Eye Masters [Ltd.], prix courant 208 \$). Dans l'autre photo, le mannequin sourit et la ligne imprimée en haut de la photo dit «*Shopper's Optical, \$107 Reg. Price . . .*» ([TRADUCTION] Shopper's Optical, prix courant 107 \$). Au-dessus des deux photos se trouve, en grosses lettres, cette phrase «*COMPARE THE VALUE—SHOPPER'S OPTICAL*» ([TRADUCTION] comparer la valeur—Shopper's Optical). Le mannequin porte des lunettes semblables dans les deux photos. Les lunettes ne sont pas identiques et les parties divergent considérablement d'opinion quant à leur qualité respective.

La demanderesse conclut à une injonction interlocutoire qui interdirait à la défenderesse d'utiliser sa marque de commerce «Eye Masters» dans la publicité en cause, invoquant le motif qu'il s'agit d'une atteinte à son droit à l'emploi exclusif de sa marque de commerce; ce droit est prévu à l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. Il est également allégué que cette publicité va à l'encontre du paragraphe 22(1) de la Loi:

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Et la demanderesse prétend que les actes de la défenderesse constituent une violation de l'alinéa 7a) de la Loi:

7. Nul ne peut

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

Le débat à l'occasion de la présente demande interlocutoire porte principalement sur les articles 19 et 22. En fait, il serait difficile, sur la base des docu-

assessment as to whether or not the statements in the advertisement are false. They are not obviously so from the information filed but that information, in so far as it relates to the value consumers can expect from the respective retail businesses, relates primarily to only two particular models of similar-looking eyeglasses.

The tests for the granting of an interlocutory injunction application are well known: *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.) as adopted in *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 F.C. 451 (C.A.). The first factor to consider is the strength of the plaintiff's case.

In so far as an infringement of the plaintiff's right to exclusive use of its trade mark is concerned, my initial view was to think that the activity in question would not infringe that right. In addition, it is at least arguable that the advertisement is directed at the goodwill of the business not the goodwill of the trade mark. It is clear that trade marks and trade names associated with wares can be used in comparative advertising and that such use is not considered an infringement of the trade mark.

Counsel for the plaintiff argues, however, that the scope of protection conferred on trade marks which are associated with services is broader than that which relates to trade marks associated with wares. This argument is based on the "deemed use" provisions of section 4 of the Act:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services. [Emphasis added.]

ments déposés, de déterminer si les déclarations dans la publicité litigieuse sont fausses. À l'évidence, elles ne le sont pas compte tenu des renseignements déposés, mais ceux-ci, dans la mesure où ils se rapportent à la valeur que les consommateurs peuvent attendre des commerces de détail respectifs, ont trait surtout à seulement deux modèles particuliers de lunettes semblables.

Les critères permettant d'accueillir une demande d'injonction interlocutoire sont bien connus: *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), décision suivie dans l'affaire *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451 (C.A.). Il y a lieu d'examiner tout d'abord la force de l'argumentation de la demanderesse.

Pour ce qui est de l'atteinte au droit de la demanderesse à l'emploi exclusif de sa marque de commerce, j'ai initialement estimé que l'activité en question ne porterait pas atteinte à ce droit. En outre, on peut à tout le moins soutenir que la publicité vise l'achalandage de l'entreprise et non celui de la marque de commerce. Il est clair que les marques de commerce et les noms commerciaux en liaison avec des marchandises peuvent être employés dans une publicité comparative, et qu'un tel emploi n'est pas considéré comme étant une contrefaçon de la marque de commerce.

L'avocat de la demanderesse soutient toutefois que la portée de la protection attribuée aux marques de commerce qui sont en liaison avec des services est plus grande que celle qui se rapporte aux marques de commerce liées à des marchandises. Cet argument repose sur les dispositions relatives à l'«emploi réputé» de l'article 4 de la Loi:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. [Soulignements ajoutés.]

The argument that the scope of protection afforded to trade marks which are associated with services is broader than that accorded to those associated with wares is based on the decision in *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex.C.R. 552. That decision held that colour comparison charts, which referred to a competitor's trade mark, when affixed to a packaged hair dye was an infringement of the exclusive right to use granted by section 19 of the Act. At the same time, the replication of the same charts in an advertising brochure was not. This distinction as I understand it was based on the wording of subsection 4(1) of the Act. It was held [at pages 564-565] that:

... the presence of the plaintiff's mark on the defendants' packages is a use of those marks "in association with" the wares in the defendants' packages . . . . The purpose for which it is there is, I think, irrelevant on this point . . . . [T]he presence of the plaintiff's marks on the comparative shade charts of the defendants' brochures is not a use of such marks within the meaning of section 4(1) since the brochures are neither the wares themselves nor the packages in which the wares are distributed . . . .

In the case of services there are of course no wares or packages to which trade marks can be affixed and thus subsection 4(2) speaks of trade marks "in association with" services, being used, "if displayed in the . . . advertising of those services." By analogy then it is argued that the use of another's trade mark in comparative advertising when association of the trade mark is to a service is an invasion of the trade mark holder's right to exclusive use. I must say, I find the conclusion somewhat bizarre. At the same time, I recognize that this possible interpretation has been held to give rise to a sufficiently serious issue to meet the *American Cyanamid/Turbo Resources* test required for the issuance of an interlocutory injunction: *Purolator Courier Ltd. v. Mayne Nickless Transport Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 391 (F.C.T.D.); *Purolator Courier Ltd. v. Canadian Pacific Express & Transport Ltd.* (Sirois J., November 25, 1988, Court file No. 33310/88, Ont. H.C., not reported). See also M. Field-Marsham, "Limitations on the Use of Trade-Marks in Comparative Advertising" *Intellectual Property News* (Spring 1991). Indeed it is my

L'argument selon lequel la portée de la protection attribuée aux marques de commerces qui sont liées à des services est plus grande que celle accordée aux marques liées à des marchandises repose sur la décision *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552. Il y a été décidé que les tableaux de comparaison des couleurs, qui mentionnaient la marque de commerce d'un concurrent, lorsqu'ils étaient apposés sur un colis de teinture pour les cheveux, constituaient une atteinte au droit à l'emploi exclusif conféré par l'article 19 de la Loi. Ce n'était cependant pas le cas pour la reproduction des mêmes tableaux dans une brochure publicitaire. Cette distinction, si je comprends bien, se fonde sur le texte du paragraphe 4(1) de la Loi. Il a été décidé dans cette affaire [aux pages 564 et 565] que:

[TRADUCTION] . . . la présence de la marque de la demanderesse sur les colis des défenderesses constitue un emploi de ces marques «en liaison avec» les marchandises contenues dans les colis des défenderesses . . . . Le but de cette présence n'est pas, à mon avis, pertinent à cet égard . . . la présence des marques de la demanderesse sur les tableaux de comparaison des couleurs des brochures des défenderesses ne constitue pas un emploi de ces marques au sens du paragraphe 4(1), puisque les brochures ne sont ni les marchandises elles-mêmes ni les colis dans lesquels les marchandises sont distribuées . . . .

Dans le cas des services, il n'existe, bien entendu, aucune marchandise ni aucun colis sur lequel des marques de commerce peuvent être apposées, et c'est ainsi que le paragraphe 4(2) parle de l'emploi d'une marque de commerce «en liaison avec des services», «si elle est . . . montrée dans . . . l'annonce de ces services». Par analogie, il est allégué que l'emploi de la marque de commerce d'autrui dans une publicité comparative, lorsque la liaison de la marque de commerce se fait avec un service, est une violation du droit du détenteur de la marque de commerce à son emploi exclusif. Je dois dire que je trouve cette conclusion quelque peu bizarre. En même temps, je reconnais qu'il a été décidé que cette possible interprétation donnait lieu à une question suffisamment sérieuse pour respecter les critères que les arrêts *American Cyanamid* et *Turbo Resources* ont rendu applicables aux injonctions interlocutoires: *Purolator Courier Ltd. c. Mayne Nickless Transport Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 391 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Purolator Courier Ltd. v. Canadian Pacific Express & Transport Ltd.* (juge Sirois, 25 novembre 1988, n<sup>o</sup> du

understanding that amendments to the *Trade-marks Act* are proposed which would clarify the issue. In the circumstances, then, I must conclude that a serious issue exists with respect to the infringement of the plaintiff's right to the exclusive use of its trade mark and thus the "threshold test" has been met.

Counsel for the defendant argues that in the circumstances of this case the appropriate test is not that of a "serious question to be tried" but that a demonstration of a "strong *prima facie* case" is required. It is argued that the disposition of this interlocutory application will effectively dispose of the issue between the parties. The defendant's advertising campaign is scheduled to expire, in any event, on October 4, 1992. Thus it is argued that the *Woods*<sup>1</sup> exception applies. I have not been persuaded that the *Woods* exception applies where the circumstances which make the interlocutory injunction application dispositive of the issue are within the control of the respondent. It is the defendant's decision to terminate its advertising campaign on the October 4th date. The respondent cannot, therefore, use that factor as a reason for increasing the burden on the plaintiff with respect to what must be proven in order to obtain an interlocutory injunction.

The defendant argues that the plaintiff's mark is, in any event, invalid because it has lost its distinctiveness as a result of being used in association with a lens cleaner manufactured by another company. The affidavit of Audrey Reed, dated September 2, 1992 answers that concern to some extent, at least to sufficient degree to prevent the allegation of invalidity being a reason for finding that the plaintiff's case is too weak to justify the issuing of an injunction.

The defendant has also raised arguments about the unconstitutionality of some of the provisions of the *Trade-marks Act* which are being relied upon. This is not a matter to be dealt with on this application. As

<sup>1</sup> *NWL Ltd v Woods*, [1979] 3 All ER 614 (H.L.).

greffe 33310/88, H.C. Ont., non publié). Voir également M. Field-Marsham, «Limitations on the Use of Trade-Marks in Comparative Advertising» *Intellectual Property News* (printemps 1991). En fait, je comprends que des modifications à la *Loi sur les marques de commerce* sont proposées pour clarifier la question. Dans les circonstances, je dois alors conclure qu'il existe une sérieuse question relative à l'atteinte au droit de la demanderesse à l'emploi exclusif de sa marque de commerce, et que le «critère préliminaire» a été respecté.

L'avocat de la défenderesse soutient que, compte tenu des faits de l'espèce, il ne s'agit pas d'appliquer le critère de la [TRADUCTION] «sérieuse question à trancher», mais plutôt de démontrer qu'une «forte apparence de droit» s'impose. Il est allégué que l'issue de la présente demande interlocutoire réglera en fait le litige entre les parties. En tout état de cause, la fin de la campagne de publicité de la défenderesse est prévue pour le 4 octobre 1992. Il est donc allégué que l'exception adoptée dans l'affaire *Woods*<sup>1</sup> s'applique. Je ne suis pas persuadée que cette exception s'applique lorsque l'intimée a la haute main sur les faits qui font que la demande d'injonction interlocutoire tranche le point litigieux. C'est la défenderesse qui a décidé de mettre fin à sa campagne de publicité le 4 octobre. L'intimée ne saurait donc invoquer ce facteur pour accroître le fardeau de la demanderesse relativement à ce qui doit être prouvé pour obtenir une injonction interlocutoire.

La défenderesse soutient que la marque de la demanderesse est, en tout état de cause, invalide, parce qu'elle a perdu son caractère distinctif par suite de son emploi en liaison avec un nettoyant pour lentilles fabriqué par une autre compagnie. L'affidavit d'Audrey Reed en date du 2 septembre 1992 répond à cet argument dans une certaine mesure, au moins suffisamment pour empêcher que l'allégation d'invalidité soit un motif invoqué pour conclure que l'argument de la demanderesse est trop faible pour justifier une injonction.

La défenderesse a également soulevé des arguments sur l'inconstitutionnalité de certaines des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* qui sont invoquées. Il ne s'agit pas d'une question à tran-

<sup>1</sup> *NWL Ltd v Woods*, [1979] 3 All ER 614 (H.L.).

Associate Chief Justice Jerome decided in the *Puro-lator* case, it is appropriate for the Court to assume the constitutionality of those provisions for the purpose of an interlocutory injunction application in a case such as the present.

A major issue raised in this application is the appropriate formulation of the “irreparable harm” test and an assessment as to whether such is likely to be suffered by the plaintiff if an injunction is not granted.

Counsel for the plaintiff argues that the *American Cyanamid* and *Turbo Resources* cases do not use the verbal formulation “irreparable harm”, when assessing whether an injunction should be granted. He argues that what is really meant by that phrase is whether damages would be an adequate remedy. He argues that it is almost always virtually impossible on an interlocutory injunction application to prove that irreparable harm will occur if an injunction is not granted. The damage being assessed is always prospective in nature. He argues that, at the very least, if one is going to use the words “irreparable harm” as the correct verbal formulation of the test, the requirement can be no stronger than that there may be or that there is a likelihood of irreparable harm arising. Reference was made to *B.C. (A.G.) v. Wale*, [1987] 2 W.W.R. 331 (B.C.C.A.), at pages 343-345:

The traditional test for the granting of an interim injunction in British Columbia is two-pronged. First, the applicant must satisfy the court that there is a fair question to be tried as to the existence of the right which he alleges and a breach thereof, actual or reasonably apprehended. Second, he must establish that the balance of convenience favours the granting of an injunction.

The decision in *Amer. Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396, [1975] 2 W.R.L. 316, [1975] 1 All E.R. 504 (H.L.), may be read as suggesting a three-stage test for the granting of interlocutory injunctions rather than the two-stage test to which I have referred, the requirements being (1) a fair question to be tried, (2) irreparable harm, and (3) balance of convenience favouring the injunction. While I prefer to view the requirement of irreparable harm as integral to the assessment of the balance of convenience between the parties, the practical effect of the two approaches is the same.

The first step in determining where the balance of convenience lies is to examine the adequacy of damages as a remedy

cher à l’occasion de la présente demande. Comme le juge en chef adjoint Jerome l’a décidé dans l’affaire *Puro-lator*, il convient que la Cour présume la constitutionnalité de ces dispositions aux fins d’une demande d’injonction interlocutoire dans un cas comme l’espèce.

Dans la présente demande, on soulève une question importante, celle de la formulation appropriée du critère du «préjudice irréparable» et de la possibilité que la demanderesse subisse un tel préjudice si une injonction n’est pas accordée.

L’avocat de la demanderesse soutient que les affaires *American Cyanamid* et *Turbo Resources* n’utilisent pas l’expression «préjudice irréparable» lorsqu’il s’agit d’examiner si une injonction devrait être accordée. Il prétend que le véritable sens de cette expression consiste à se demander si des dommages-intérêts seraient une réparation adéquate. Selon lui, il est presque toujours pratiquement impossible, à l’occasion d’une demande d’injonction interlocutoire, de prouver qu’un préjudice irréparable aura lieu si une injonction n’est pas accordée. Le préjudice évalué revêt toujours un caractère éventuel. Toujours selon lui, à tout le moins, si le critère applicable ne peut s’exprimer qu’en fonction d’un «préjudice irréparable», il ne saurait exiger davantage que la possibilité ou la probabilité d’un tel préjudice. Il a été fait mention de la décision *B.C. (A.G.) v. Wale*, [1987] 2 W.W.R. 331 (C.A.C.-B.), aux pages 343 à 345:

[TRADUCTION] Le critère traditionnel de l’octroi d’une injonction interlocutoire en Colombie-Britannique comporte deux volets. Tout d’abord, le requérant doit satisfaire la cour qu’il y a une question juste à trancher relative à l’existence du droit qu’il allègue et une atteinte à ce droit, réelle ou raisonnablement redoutée. En deuxième lieu, il doit établir que la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l’octroi d’une injonction.

La décision *Amer. Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396, [1975] 2 W.R.L. 316, [1975] 1 All E.R. 504 (H.L.), peut être interprétée comme proposant un critère à trois étapes pour l’octroi d’injonctions interlocutoires plutôt que le critère à deux étapes que j’ai mentionné; il doit y avoir 1) une question sérieuse à trancher, 2) un préjudice irréparable et 3) la prépondérance des inconvénients doit jouer en faveur de l’octroi de l’injonction. Bien que je préfère considérer la condition du préjudice irréparable comme faisant partie intégrante de l’appréciation de la prépondérance des inconvénients, les deux approches ont la même conséquence pratique.

Pour déterminer qui subira le plus grand préjudice, il faut tout d’abord examiner le caractère adéquat des dommages-

for the respective parties. In most cases, an interlocutory injunction should not be granted unless there is doubt whether damages would be an adequate remedy in the event the applicant succeeds at trial. In other words, it must be shown that the applicant may suffer irreparable harm in the sense that “the remedy by damages is not such a compensation as will in effect, though not *in specie*, place the parties in the position in which they formerly stood”: Kerr on Injunctions, 6th ed. (1927), at pp. 17-18, applied in *MacMillan Bloedel Ltd. v. Mullin*, 61 B.C.L.R. 145, [1985] 3 W.W.R. 577, [1985] 2 C.N.L.R. 28 (C.A.), per Seaton J.A. The requirement that there be doubt as to whether damages will be an adequate remedy is basically a matter of common sense. If damages will be an adequate remedy, and if it appears that the alleged offender can pay them, the court is generally not justified in giving one party his remedy to the detriment of the other before the issues have been tried.

In many cases, assessing where the balance of convenience lies is a simple matter. Where there is a fair question to be tried and the applicant demonstrates that damages may not provide an adequate remedy, an interlocutory injunction may be justified. Similarly, if the only irreparable harm would be to the party against whom the injunction is sought, an injunction would not normally be granted.

More difficult is the case where both parties demonstrate that damages might not be an adequate remedy—the applicant if no injunction is granted, the respondent if an injunction goes. In *Amer. Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, considerations are discussed which may assist the court. One factor which may assist the court in assessing where the balance of convenience lies when the parties’ interests are relatively evenly balanced is the fact that one side bases his claim on existing rights, while enforcement of the other’s rights would change the status quo. To put it another way, where the only effect of an injunction is to postpone the date upon which a person is able to embark on a course of action not previously open to him, it is a counsel of prudence to preserve the status quo: *Pac. Northwest Ent. Inc. v. Ian Downs & Assoc. Ltd.* (1982), 42 B.C.L.R. 126, 73 C.P.R. (2d) 159 (C.A.). Another factor which may be considered at this stage is the strength of the applicant’s case. Finally, there may be special factors to be considered in the particular circumstances of the case.

It is important to note that clear proof of irreparable harm is not required. Doubt as to the adequacy of damages as a remedy may support an injunction: *Amer. Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* [Emphasis added.]

Counsel for the defendant argues that in the present case the damage which will be suffered by the plaintiff if an injunction is not granted is not appreciably different than the damage which will be suffered

intérêts en tant que réparation pour les parties respectives. Dans la plupart des cas, une injonction interlocutoire ne devrait pas être accordée à moins qu’on doute que des dommages-intérêts soient une réparation adéquate au cas où le requérant aurait gain de cause au procès. Autrement dit, il faut démontrer que le requérant peut subir un préjudice irréparable en ce sens que «la réparation au moyen de dommages-intérêts n’est pas une indemnisation qui placera, en fait, bien que ce ne soit pas *in specie*, les parties dans la position où elles se trouvaient autrefois»: Kerr on Injunctions, 6<sup>e</sup> éd. (1927), aux pp. 17 et 18, suivi dans l’affaire *MacMillan Bloedel Ltd. v. Mullin*, 61 B.C.L.R. 145, [1985] 3 W.W.R. 577, [1985] 2 C.N.L.R. 28 (C.A.), le juge d’appel Seaton. La condition qu’il soit douteux que des dommages-intérêts constituent une réparation adéquate est fondamentalement question de bon sens. Si des dommages-intérêts constituent une réparation adéquate, et s’il appert que le prétendu contrevenant peut les payer, la cour n’est pas généralement fondée à accorder à une partie sa réparation au détriment de l’autre avant que les points litigieux aient été jugés.

Dans beaucoup de cas, il est simple de déterminer qui subira plus grand préjudice. Lorsqu’il existe une question sérieuse à trancher et que le requérant démontre que des dommages-intérêts ne peuvent fournir une réparation adéquate, l’octroi d’une injonction interlocutoire peut être justifié. De même, si c’est seulement la partie visée par l’injonction qui subirait un préjudice irréparable, une injonction ne serait pas normalement accordée.

La situation devient plus compliquée lorsque les deux parties démontrent que des dommages-intérêts pourraient ne pas être une réparation adéquate—pour le requérant si aucune injonction n’est accordée, pour l’intimé si une injonction est accordée. L’arrêt *Amer. Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, discute de facteurs qui peuvent aider le tribunal. Un facteur qui peut aider le tribunal à déterminer qui subirait le plus grand préjudice lorsque les intérêts des parties sont relativement équilibrés réside dans le fait qu’une partie fonde son action sur des droits existants, alors que l’exercice des droits de l’autre changerait le statu quo. Autrement dit, lorsqu’une injonction a pour seule conséquence de remettre la date à laquelle une personne est en mesure de faire un choix qui ne s’offrirait pas à elle auparavant, il est prudent de préserver le statu quo: *Pac. Northwest Ent. Inc. v. Ian Downs & Assoc. Ltd.* (1982), 42 B.C.L.R. 126, 73 C.P.R. (2d) 159 (C.A.). On peut, à ce stade, examiner un autre facteur, c’est-à-dire la force de l’argument du requérant. En dernier lieu, il peut exister des facteurs particuliers qu’il faut examiner dans les circonstances particulières de l’affaire.

Il importe de noter que la preuve évidente d’un préjudice irréparable n’est pas requise. Douter du caractère adéquat des dommages-intérêts en tant que réparation peut donner lieu à une injonction: *Amer. Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* [Soulignements ajoutés.]

L’avocat de la défenderesse fait valoir que, en l’espèce, le préjudice que subira la demanderesse si une injonction n’est pas accordée n’est pas sensiblement différent de celui que subira la défenderesse si l’in-

by the defendant if one is granted. If an injunction is not granted, the plaintiff will lose the business of those customers who would have bought from it in the absence of the defendant's advertising campaign. If an injunction is granted, the defendant will lose the business of those customers who would have bought from it if the advertising campaign continues. In addition, counsel argues that the loss to the plaintiff can be quantified, in an approximate fashion, while that which would exist for the defendant, cannot. It is argued that the effect of an advertising campaign on one's competitors can be assessed but there is no way of assessing the effect of the absence of an advertising campaign. I do not find this argument convincing. The advertising campaign has been running for two months. If its effect can be assessed with some degree of specificity, then, that could be done by reference to the two past months and extrapolated to the coming month. The results of such extrapolation as compared to what, in fact, happens, if an injunction is granted, would give an assessment of the effect of the absence of the advertising campaign.

I have considerable difficulty however with the expert report which has been filed in support of the position that the effect of an advertising campaign can be determined with an appropriate degree of specificity so as to make an award in damages adequate. An affidavit by Kristian Palda was filed which asserts that this can be done. I will quote the conclusion of Mr. Palda's report:

Published research over the last half a century established the feasibility of measuring short and long run effects of advertising outlays and changes in advertising message on the sales of both the advertiser and his rivals. Confidence in the quantitative estimates of such effects is conditional upon two aspects. First, there must be a decent sample size of observations available. Second, since not only advertising outlays and copy may change, but also prices, distribution outlets and other marketing instruments of both competitors, these changes must be considered in a "multivariate" context.

In the case under consideration the opinion was emitted that data on all these aspects are available and so the potential for measurability exists. Of course, in order to establish that damage was done by A to B through advertising it should be shown that:

jonction demandée est accordée. Si une injonction n'est pas accordée, la demanderesse perdra les clients qui auraient pu lui acheter des marchandises en l'absence de la campagne de publicité de la défenderesse. Si une injonction est accordée, la défenderesse perdra les clients qui lui auraient acheté des marchandises en cas de poursuite de cette campagne. En outre, l'avocat soutient que la perte subie par la demanderesse peut être quantifiée, de façon approximative, alors que celle qui existerait pour la défenderesse ne saurait l'être. Il est allégué que la conséquence d'une campagne de publicité sur ses concurrents peut être évaluée alors qu'il n'y a pas moyen d'évaluer la conséquence de l'absence d'une campagne de publicité. Je ne trouve pas cet argument convaincant. La campagne de publicité se poursuit depuis deux mois. Si ses effets peuvent être évalués avec un certain degré de spécificité, alors, cela pourrait se faire par renvoi aux deux mois passés en vue d'une extrapolation pour le mois à venir. Les résultats d'une telle extrapolation par rapport à ce qui se passera en fait, si une injonction est accordée, permettraient d'évaluer la conséquence de l'absence d'une campagne de publicité.

Toutefois, je ne suis pas convaincue par le rapport d'expert déposé à l'appui de la prétention que la conséquence d'une campagne de publicité peut être déterminée avec un degré approprié de spécificité pour rendre adéquate la réparation au moyen de dommages-intérêts. Kristian Palda a déposé un affidavit qui affirme que cela peut se faire. Voici la conclusion du rapport de M. Palda:

[TRADUCTION] Les études publiées au cours du dernier demi-siècle ont établi la possibilité de mesurer les conséquences à court et à long terme des dépenses de publicité et des changements dans le message publicitaire sur l'annonceur et ses rivaux. La foi dans les estimations quantitatives de ces conséquences dépend de deux aspects. Tout d'abord, il doit exister, à titre d'échantillon, un volume convenable d'observations. En deuxième lieu, puisque non seulement les dépenses et les textes publicitaires peuvent changer, mais que changent aussi les prix, les points de distribution et d'autres instruments de commercialisation des deux concurrents, ces changements doivent être examinés dans un contexte «à plusieurs variables».

Dans le cas qui nous occupe, on a estimé que les données sur tous ces aspects sont disponibles, ce qui fait que la possibilité de mesurer les conséquences susmentionnées existe. Bien entendu, pour établir qu'un préjudice a été causé par A à B au moyen de la publicité, il faut démontrer que:

1. A has changed his advertising tack *and* increased his sales;
2. A's increase was not caused by other actions of A or by market growth;
3. B has lost sales or suffered a slowdown in his sales increase;
4. B's sales loss was *not* caused by his own change in marketing tactics or a general market decline

*and*

it was caused solely by the change in A's advertising message and not by A's other marketing actions, such as increased advertising outlays or lowered price.

These relationships may sound complicated, but they have been tackled in various permutations so often that we may be confident that they can also be estimated in the present case.

This is a very theoretical approach. The first question that leaps to one's mind is how is it going to be demonstrated that "B's sales loss . . . was caused solely by the change in A's advertising message." How could one expect to isolate the other variables which might have affected, during the time in question, the respective sales of the two parties. Such factors, as is indicated in the expert report, would need to be identified and their effect discounted.

Without some straightforward explanation, for example, as to what kind of data would be needed for such an analysis, where one could expect to find it and the manner in which it would be used to achieve the assessment required, I am not persuaded that the effect is reasonably quantifiable. It is not sufficient for an expert to simply assert that it can be done. Secondly, even if such an exercise could be undertaken one has to ask: at what cost? I have not been convinced that a practical method of assessing the effect of the advertising campaign has been demonstrated.

To turn then to the argument that in any event the damage which would be suffered by each is equally unquantifiable and approximately equal in degree. I am not convinced that this is the case. The advertising leaves a very negative impression. Its objective and probable effect is to create a lasting and negative impression in the mind of the public as to the lesser value obtained in shopping at Eye Masters. The focus

1. A a modifié sa tactique publicitaire *et* a augmenté ses ventes;
2. L'augmentation de A n'a pas été causée par d'autres actes de A ni par l'expansion du marché;
3. B a perdu des ventes ou a connu un ralentissement de l'accroissement de ses ventes;
4. La perte des ventes de B n'a pas été causée par sa propre modification de ses tactiques de commercialisation ni par une baisse générale du marché

*b*

*et*

elle a été causée uniquement par la modification du message publicitaire de A, et non par d'autres actes de commercialisation de A tels que l'accroissement des dépenses de publicité ou la baisse des prix.

*c*

Ces rapports peuvent sembler compliqués, mais ils ont été abordés dans diverses permutations et ce, si fréquemment que nous pouvons être sûrs qu'ils peuvent être évalués en l'espace.

*d*

Il s'agit là d'une approche très théorique. La première question qui vient immédiatement à l'esprit consiste à se demander comment on va démontrer que «la perte des ventes de B . . . a été causée uniquement par la modification du message publicitaire de A». Comment pourrait-on s'attendre à isoler les autres variables qui auraient pu influencer, à l'époque en question, sur les ventes respectives des deux parties. Ainsi qu'il ressort du rapport d'expert, ces facteurs devraient être relevés et leur effet trouvé négligeable.

*f*

Sans une explication simple, par exemple, quant au type de données qui s'imposerait pour une telle analyse, à l'endroit où on pourrait s'attendre à le trouver et à la façon dont il serait utilisé pour donner l'évaluation requise, je ne suis pas persuadée que la conséquence de la publicité soit raisonnablement susceptible d'être quantifiée. Il ne suffit pas pour un expert d'affirmer simplement que cela peut se faire. En deuxième lieu, même si un tel exercice peut être fait, on doit se demander: à quel prix? On ne m'a pas convaincue qu'une méthode pratique d'évaluer la conséquence de la campagne de publicité a été établie.

*h*

*i*

Quant à l'argument selon lequel, quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de quantifier le préjudice d'un côté comme de l'autre, et ce préjudice est approximativement de même ordre, je ne suis pas persuadée que tel soit le cas. La publicité laisse une impression très négative. Elle a pour objectif et conséquence probable la création d'une impression négative durable dans l'esprit du public quant à la valeur moindre

*j*

of its attack is the goodwill of Eye Masters' business. Presumably this effect will result in more than just increased sales for the defendant. It is likely also to result in customers turning to other sellers of the optical products in question. I cannot conclude that the respective damage to the plaintiff and defendant is approximately equal as between an injunction being granted and one being denied.

Counsel for the defendant argues that there is a public interest that must also be factored into the equation. He argues that if an injunction is granted the public will be denied the information being conveyed to them through the comparative advertising. In order to find that there is a public interest involved I have to assume that the message being carried by the advertising is accurate. On the basis of the information before me I cannot make any judgment concerning that fact. As has been noted, there is information concerning the relative quality and price of two pairs of eyeglasses but the advertisement's message is directed at the overall value received by consumers from the two businesses respectively. It is not directed at the two pairs of eyeglasses alone. In the circumstances, I am not prepared to give much weight to the argument that the public will suffer damage as a result of being deprived of the information contained in the advertisement.

The defendant will suffer some damage as a result of having spent money on advertising copy and material which it will no longer be able to use. This will not be a large amount, however, given the fact that it plans to replace the present advertisements on October 4 in any event.

In my view, the damage which will be suffered by the plaintiff if an injunction is not granted outweighs that which will be suffered by the defendant if an injunction is granted. This is a situation in which the defendant is being required to postpone a recently initiated course of action until the question of that action's lawfulness is adjudicated.

Counsel for the defendant argues that there is one other consideration in this case which tips the balance

obtenue en achetant chez Eye Masters. Cette publicité vise principalement la clientèle de l'entreprise d'Eye Masters. Cette conséquence n'entraînerait probablement pas uniquement un accroissement des ventes de la défenderesse. Elle pourrait également avoir pour conséquence que des clients s'adressent à d'autres vendeurs des produits optiques en question. Je ne saurais conclure que le préjudice respectif que subiront la demanderesse et la défenderesse est approximativement égal en cas d'octroi d'une injonction et de rejet de la demande d'injonction.

L'avocat de la défenderesse soutient que l'intérêt public doit également entrer en ligne de compte. Selon lui, si une injonction est accordée, le public se verra priver des renseignements que lui fournit la publicité comparative. Pour conclure que l'intérêt public est en cause, je dois présumer que le message véhiculé par la publicité est exact. Compte tenu des renseignements dont je dispose, je ne saurais me prononcer sur ce fait. Ainsi qu'il a été noté, il existe des renseignements concernant la qualité et le prix relatifs des deux paires de lunettes, mais le message de la publicité porte sur la valeur générale que donnent aux consommateurs les deux commerces respectifs. Il ne porte pas sur les deux paires de lunettes seules. Dans les circonstances, je ne suis pas disposée à donner beaucoup de poids à l'argument voulant que le public subisse un préjudice parce qu'il est privé des renseignements contenus dans la publicité.

La défenderesse subira un certain préjudice pour les dépenses de publicité et les textes publicitaires qu'elle ne pourra plus utiliser. Il ne s'agira toutefois pas d'une grosse somme, étant donné le fait qu'elle envisage, de toute façon, de remplacer les publicités actuelles le 4 octobre.

J'estime que le préjudice que subira la demanderesse si une injonction n'est pas accordée l'emporte sur celui que subira la défenderesse si une injonction est accordée. Il s'agit d'une situation où la défenderesse est tenue de remettre à plus tard une ligne de conduite récemment adoptée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cet acte.

L'avocat de la défenderesse prétend qu'il existe en l'espèce, un autre facteur qui fait pencher la balance

of convenience in the defendant's favour: delay and the imminent expiration of the advertising campaign.

The advertising in question commenced on June 29, 1992. The plaintiff was aware of it immediately. An application was brought in this Court on July 21, 1992, seeking an interim injunction. That application was heard on July 24, 1992. It was dismissed for not having been brought in a timely fashion and because insufficient evidence of irreparable harm had been produced. The Court noted that by that time it was more appropriate for the plaintiff to be seeking an interlocutory rather than an interim injunction.

The plaintiff was subsequently offered the date of August 4, 1992, for the hearing of an application for an interlocutory injunction. The plaintiff declined because it would have been difficult to marshal all its material by that date particularly given the fact that it needed additional evidence respecting the inadequacy of damages. On August 12, 1992, the plaintiff and the defendant were advised that the application could be heard on September 2, 1992. Rule 321.1 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663, as enacted by SOR/88-221, s. 7; SOR/92-43, s. 4] requires a plaintiff to file and serve a motion record at least 10 days before the date of the hearing of an application such as this. The plaintiff did not file and serve its motion record until August 27, 1992, and, even then, it was not complete. The defendant had some difficulty preparing its motion record in response. This was not filed until mid-way through the hearing of the application on September 2, 1992. Both parties filed additional last-minute affidavits. The advertising campaign, as has been noted, expires on October 4, 1992. There is no doubt that, in the circumstances, the suggestion by counsel for the defendant that an injunction should be refused, largely because it will have such a limited practical life, is attractive.

While much is to be said for refusing an injunction in this case because it will have a limited practical life, I realize that there may be future advertising campaigns in the offing. The defendant has given a

en faveur de la défenderesse: le retard et l'expiration imminente de la campagne publicitaire.

La publicité en question a commencé le 29 juin 1992. La demanderesse en a eu connaissance immédiatement. Le 21 juillet 1992, cette Cour a été saisie d'une demande d'injonction provisoire. Cette demande a été entendue le 24 juillet 1992. Elle a été rejetée, parce qu'elle n'a pas été formulée en temps opportun et que des éléments de preuve insuffisants d'un préjudice irréparable avaient été produits. La Cour a noté à cette époque qu'il convenait davantage pour la demanderesse de solliciter une injonction interlocutoire plutôt qu'une injonction provisoire.

La demanderesse s'est par la suite vu offrir la date du 4 août 1992 pour l'audition d'une demande d'injonction interlocutoire. La demanderesse a refusé cette offre parce qu'il lui aurait été difficile de rassembler tous ses documents à cette date étant donné surtout qu'elle avait besoin d'éléments de preuve additionnels concernant l'insuffisance des dommages-intérêts. Le 12 août 1992, la demanderesse et la défenderesse ont été avisées que la demande pourrait être entendue le 2 septembre 1992. La Règle 321.1 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663, édictée par DORS/88-221, art. 7; DORS/92-43, art. 4] exige d'un demandeur qu'il dépose et signifie un dossier de requête au moins dix jours avant la date de l'audition d'une demande telle que la présente. La demanderesse n'a déposé et signifié son dossier de requête que le 27 août 1992, et, même là, il n'était pas complet. La défenderesse a eu de la difficulté à préparer son dossier de requête pour y répondre. Ce dernier n'a été déposé qu'au milieu de l'audition de la demande le 2 septembre 1992. Les deux parties ont déposé des affidavits additionnels à la dernière minute. La campagne de publicité, ainsi qu'il a été noté, expire le 4 octobre 1992. Il ne fait pas de doute que, dans les circonstances, la proposition de l'avocat de la défenderesse selon laquelle une injonction devrait être refusée, en grande partie parce qu'elle aura une durée très limitée dans les faits, est attrayante.

Certes, bien des arguments peuvent être invoqués pour refuser une injonction en l'espèce parce qu'elle aura une durée limitée dans les faits; mais je me rends compte que l'on est peut-être à planifier

commitment not to undertake further comparative advertising but that commitment only extends to the summer of 1993. It is unfortunate that the legal issue which underpins the dispute in this case has not been resolved. It is a fairly straightforward legal issue which could easily be determined by reference to the Court of a question of law alone, pursuant to Rule 474 [as am. by SOR/79-57, s. 14]. In any event, refusing to grant an injunction in the present case may merely lead to further applications at a later date. Accordingly, I have come to the conclusion that the plaintiff will be granted the injunction sought. An order will go in accordance with these reasons.

d'autres campagnes de publicité. La défenderesse s'est engagée à ne pas entreprendre une autre publicité comparative, mais cet engagement ne vaut que jusqu'à l'été 1993. Il est regrettable que la question juridique qui sous-tend le litige en l'espèce n'ait pas été tranchée. Il s'agit d'une question juridique assez simple qu'on pourrait facilement trancher en déférant à la Cour une question de droit seule, en vertu de la Règle 474 [mod. par DORS/79-57, art. 14]. En tout état de cause, refuser d'accorder une injonction en l'espèce peut simplement conduire à d'autres demandes à une date ultérieure. En conséquence, j'en suis arrivée à la conclusion que la demanderesse se verra accorder l'injonction sollicitée. Il sera rendu une ordonnance conforme aux présents motifs.