

T-2540-86

T-2540-86

Culinar Foods Inc. (Plaintiff)

v.

Mario's Food Products Ltée, D. & H. Surplus Inc. and M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise Limited (Defendants)

INDEXED AS: CULINAR FOODS INC. v. MARIO'S FOOD PRODUCTS LTÉE

Trial Division, Muldoon J.—Ottawa, November 21 and 24, 1986.

Trade marks — Practice — Interim injunction, preservation order and Anton Piller order — Circumstances entitling applicant to proceed before commencement of action — Proposed defendant selling defective coffee in packages bearing applicant's trade mark — Strong prima facie case of wilful infringement of mark — Orders granted — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 469, 470, 471 — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 19, 20, 22(1).

This was an *ex parte* motion for an interim injunction, a preservation order and authorization akin to an Anton Piller order. The applicant sought these orders to protect the reputation of its registered trade marks: "Unico" and "Unico" and design.

Applicant's coffee had to be removed from retailers' shelves as it had an evil odour and taste. This was verified by consumer complaints and by laboratory tests. Furthermore, two coffee experts thought that the coffee ought to be destroyed. The Vice-President of applicant's Unico division had directed Mario's, one of the proposed defendants, to remove the Unico packaging before disposing of the defective coffee.

Despite being aware of the poor quality of the coffee, proposed defendant M.S. Halpern & Son sold some of it in packages bearing applicant's trade mark.

Held, orders granted.

The circumstances related in applicant's affidavit were sufficient to invoke Rules 469(3) and 470(3), permitting it to proceed before commencement of the action. The affidavit presented a strong *prima facie* case of wilful infringement of applicant's registered trade mark. There was no doubt that it would suffer serious harm from the sale of the defective coffee. In such circumstances, the case law will support the granting of an interim injunction.

The applicant had met all of the essential preconditions enumerated in *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.* and is therefore entitled to search for and discover how many cases of coffee bearing its mark are to be sold by Halpern and to whom it intends to sell them.

Culinar Foods Inc. (demanderesse)

c.

Mario's Food Products Ltée, D. & H. Surplus Inc. et M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise Limited (défenderesses)

RÉPERTORIÉ: CULINAR FOODS INC. c. MARIO'S FOOD PRODUCTS LTÉE

Division de première instance, juge Muldoon—Ottawa, 21 et 24 novembre 1986.

Marques de commerce — Pratique — Injonction provisoire, ordonnance de conservation et ordonnance de type Anton Piller — Les faits justifient que la requérante agisse avant l'introduction de l'action — La défenderesse éventuelle a vendu du café avarié dans des emballages portant la marque de commerce de la requérante — Solide preuve prima facie de contrefaçon volontaire de la marque — Ordonnances accordées — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 469, 470, 471 — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 19, 20, 22(1).

Il s'agissait en l'espèce d'une requête présentée *ex parte* visant à obtenir une injonction provisoire, une ordonnance de conservation et une autorisation semblable à une ordonnance de type Anton Piller. La requérante a cherché à obtenir ces ordonnances afin de protéger la réputation de ses marques de commerce déposées: «Unico» et «Unico» et son dessin.

Le café de la requérante a dû être retiré des tablettes des détaillants parce qu'il dégageait une mauvaise odeur et avait mauvais goût. Ce fait a été confirmé par les plaintes des consommateurs et les tests effectués en laboratoire. En outre, deux experts en matière de café ont estimé que le café devait être détruit. Le vice-président d'Unico, une division de la requérante, a ordonné à Mario's de retirer l'emballage portant la marque Unico avant de se débarrasser du café avarié.

Même si elle était au courant de la mauvaise qualité du café, la défenderesse éventuelle M.S. Halpern & Son en a vendu une certaine quantité dans des emballages portant la marque de commerce de la requérante.

Jugement: les ordonnances demandées sont accordées.

Les faits énoncés dans l'affidavit de la requérante justifiaient que celle-ci ait recours aux Règles 469(3) et 470(3) qui lui permettent de présenter sa demande avant l'introduction de l'action. L'affidavit a fourni une solide preuve *prima facie* de la contrefaçon volontaire de la marque de commerce déposée de la requérante. Il ne faisait aucun doute que la vente du café avarié causerait un grave préjudice à la requérante. Dans de telles circonstances, la jurisprudence justifie la délivrance d'une injonction provisoire.

La requérante a satisfait aux conditions préalables énoncées dans *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.* et elle a donc le droit de chercher à savoir et de découvrir combien de caisses portant sa marque seront vendues par Halpern et à qui celle-ci a l'intention de les vendre.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc., [1984] 1 F.C. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *Nebula Holdings Ltd. v. Metrin Laboratories Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 562 (B.C.C.A.); *Tele-Direct (Publications) Inc. v. Telcor Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102 (F.C.T.D.); *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (F.C.A.); *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55.

COUNSEL:

David A. Aylen for plaintiff.
No one appearing for defendants.

SOLICITORS:

Scott & Aylen, Ottawa, for plaintiff.

The following are the reasons for order rendered in English by

MULDOON J.: The proposed plaintiff, the applicant herein, moves *ex parte* for an interim injunction, a preservation order and authorization akin to an Anton Piller order, pursuant respectively to Rules 469, 470 and 471 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663]. It does so to prevent further infringement, and to protect the reputation of its registered trade marks: "Unico"—No. 117,229; and "Unico" and design—No. 140,600.

Jean-François Douville, Vice-President and General Manager of Unico, a division of the applicant corporation swore and subscribed his affidavit which was filed on the day of the hearing. The circumstances related therein are amply adequate to invoke Rules 469(3) and 470(3), permitting the applicant to proceed before commencement of the action.

According to Mr. Douville, the applicant's espresso coffee product, bearing the Unico trade mark on its packages and tin can containers has been obtained from the proposed defendant, Mario's Food Products Ltée, of Montréal (hereinafter: Mario's). Coffee meeting the applicant's standards has been imported by Mario's, roasted,

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc., [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Nebula Holdings Ltd. v. Metrin Laboratories Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 562 (C.A.C.-B.); *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Telcor Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102 (C.F. 1^{re} inst.); *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.F.); *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55.

AVOCATS:

David A. Aylen pour la demanderesse.
Personne n'a comparu pour les défenderesses.

PROCUREURS:

Scott & Aylen, Ottawa, pour la demanderesse.

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

LE JUGE MULDOON: La demanderesse éventuelle, qui est requérante en l'espèce, présente *ex parte*, sur le fondement des Règles 469, 470 et 471 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] respectivement, une demande en vue d'obtenir une injonction provisoire, une ordonnance de conservation et une autorisation semblable à une ordonnance de type Anton Piller. Elle agit ainsi afin d'empêcher la contrefaçon et de protéger la réputation de ses marques de commerce déposées «Unico», n° d'enregistrement 117,229 et «Unico» et son dessin, n° d'enregistrement 140,600.

Jean-François Douville, vice-président et directeur général d'Unico, une division de la société requérante, a fait une déclaration sous serment qui a été produite le jour de l'audience. Les faits qui y sont énoncés justifient amplement le recours aux Règles 469(3) et 470(3) qui permettent à la requérante de présenter sa demande avant l'introduction de l'action.

Selon M. Douville, la requérante a obtenu de la défenderesse éventuelle Mario's Food Products Ltée de Montréal (appelée ci-après Mario's) son café express portant la marque de commerce Unico sur ses emballages et ses boîtes en fer-blanc. Mario's a importé du café répondant aux normes de la requérante, l'a torréfié, moulu et empaqueté

ground and packed by Mario's into packages or tins supplied by the applicant (or its predecessor). A sample package is annexed as Exhibit "D" to the deponent's affidavit. Such packages carry the Unico trade mark which appears identically the same on the coffee tins. Coffee was bought from Mario's in 1,000 to 2,000 case lots, each case containing 24 tins or bags of coffee, bearing the Unico trade mark.

Coffee so produced and packed last summer turned out to be rancid, evincing an evil odour and taste. This state is verified by customer, or consumer, complaints, exemplified in Exhibit "E" and by laboratory tests, exemplified in Exhibit "F". The test results indicated the presence of coliform, yeast and mold, with the following note:

All samples exhibited a burnt off odor, similar to an olive oil aroma. This would indicate that the product had absorbed this odour at some point during storage.

Two independent coffee experts, named in Mr. Douville's affidavit, were consulted later and each opined that the coffee was unreclaimable and should be destroyed.

Some 1,581 cases were returned to Mario's in about August, 1986, according to the deponent, who then personally directed Mario's to remove the Unico packaging prior to disposing of the defective coffee.

Late in August, some of the defective coffee, still bearing the applicant's mark, was found on retailers' shelves in Montréal and Toronto. The applicant's sales force then went out to buy up the product from the retailers, who were told the reasons for so doing. It was determined that the defective coffee had been supplied by the second prospective defendant, D. & H. Surplus Inc. of Montréal.

Mr. Douville's affidavit completes the narrative, thus:

24. THAT confident that our supplier, Mario's, would reacquire the 579 cases from D. & H. Surplus Inc. and being aware through the monitoring activities of our sales force that such product was no longer being offered to Canadian consumers, the matter was allowed to rest through the balance of Septem-

dans les emballages ou boîtes fournis par la requérante (ou son prédécesseur). Un échantillon de l'emballage est produit sous la pièce «D» et joint à l'affidavit du déposant. Ces emballages portent la marque de commerce Unico qui apparaît sous la même forme sur les boîtes de café. Mario's a vendu ledit café en lots de 1,000 à 2,000 caisses, chaque caisse contenant 24 boîtes ou sacs de café portant la marque de commerce Unico.

Le café ainsi produit et emballé l'été dernier s'est révélé rance, car il dégageait une mauvaise odeur et avait mauvais goût. Ce fait est confirmé par les plaintes des clients ou des consommateurs et par les tests effectués en laboratoire, comme en font foi les pièces «E» et «F» respectivement. Les tests ont révélé la présence de bactéries coliformes, de levure et de moisissure et la note suivante a été ajoutée:

[TRADUCTION] Tous les échantillons dégagent une odeur de brûlé semblable à une odeur d'huile d'olive. Cela indique que le produit a absorbé cette odeur à un moment ou l'autre au cours de l'entreposage.

Deux experts indépendants en matière de café, dont les noms figurent dans l'affidavit de M. Douville, ont par la suite été consultés et chacun s'est dit d'avis que le café n'était pas récupérable et devait être détruit.

L'auteur de l'affidavit affirme que quelque 1,581 caisses de café ont été retournées à Mario's aux environs du mois d'août 1986 et qu'il a alors personnellement ordonné à Mario's de retirer l'emballage portant la marque Unico avant de se débarrasser du café avarié.

Vers la fin du mois d'août, une partie du café avarié, portant toujours la marque de la requérante, se trouvait sur les tablettes de détaillants de Montréal et de Toronto. Le personnel de vente de la requérante a alors acheté ce produit en bloc aux détaillants, expliquant à ces derniers les motifs de cette mesure. Il a été établi que le café avarié avait été fourni par une deuxième défenderesse éventuelle, D. & H. Surplus Inc. de Montréal.

L'affidavit de M. Douville complète l'exposé des faits:

[TRADUCTION] 24. Persuadé que notre fournisseur, Mario's, rachèterait les 579 caisses à D. & H. Surplus Inc. et sachant grâce aux vérifications de notre personnel de vente que ce produit n'était désormais plus offert aux consommateurs canadiens, j'ai laissé cette affaire de côté pendant le reste du mois de

ber and the first week of October, and I thereafter left on a three-week business trip to return to my Toronto office on the 5th of November, 1986. I am informed by my company's national sales manager, Cessare Sisti, and do verily believe that on October 30th Mr. Fred Halpern of M.S. Halpern & Son, which is listed in the Toronto telephone directory as M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise, of 1199 Queen Street West, contacted Mr. John Porco, one of our key account managers, wishing to discuss a matter relating to coffee. In my absence, Mr. Porco passed the matter to Mr. Sisti. A call was made to Mr. Halpern on October 31st and we were informed that Halpern had some 525 cases of Unico Gold coffee which they wished to sell to us at \$46.10 per case. Attached to this my Affidavit and marked as Exhibit "G" is a copy of the telephone message taken by Mr. John Porco and the notes of the telephone conversation with Mr. Halpern of October 31st, 1986, which notes awaited me upon my return to the office on November 5, 1986. I did not have an opportunity to review my mail immediately upon my return and thus was unaware of the Sisti note until the following weekend. Upon reading such note I then called Mario's on Monday, November 10th, 1986, and was assured that he had informed D. & H. Surplus Inc. to advise M.S. Halpern & Son not to sell the product. I then relied upon Mario's to themselves reacquire the defective product.

25. THAT Mr. Halpern attempted to contact me during the morning of Tuesday, November 18th, and I was able to return his call at about noon on such date. He informed me that he had buyers for the coffee of which he had more than 500 cases at \$46.10 per case and implicitly invited a bid from my company. I informed Mr. Halpern that this was poor quality coffee not fit for human consumption and he replied that notwithstanding its smell and taste he had people who had tried such coffee and were willing to purchase it from him for subsequent retail sale. We agreed that I had 24 hours to get back to him.

26. THAT I immediately contacted [*sic*] my company's corporate solicitor, When he returned my call on Thursday morning, November 20th, I was out of the office and I contacted such law firm upon my return just before noon I was then referred to our present Toronto counsel, . . . , whom I first contacted at 4:00 p.m. on Thursday, November 20th, 1986. On my counsel's advice, I contacted Mr. Halpern at 5:00 p.m. on such date and he informed me that he had sold some of the subject coffee since we had last talked. He refused to indicate the exact quantity remaining in his possession and when I suggested that it might be in the 500-case range he indicated that such could be possible but he didn't have the time to go back in his plant and count. On this note our conversation ended.

27. THAT it is of critical importance to my company and its exemplary Canadian reputation for superior quality UNICO products that this defective coffee contained in my company's own packaging, and for which packaging it retains ownership, not reach the consumer, entailing a preservation and detention order for those cases of coffee remaining in the possession of M.S. Halpern & Son and the right to inspect their records to

septembre et pendant la première semaine d'octobre, et j'ai par la suite effectué un voyage d'affaires d'une durée de trois semaines avant de revenir à mon bureau de Toronto le 5 novembre 1986. J'ai appris du directeur national des ventes de ma compagnie, Cessare Sisti, et je le crois véritablement, que le 30 octobre M. Fred Halpern de la compagnie M.S. Halpern & Son, qui est inscrite dans l'annuaire téléphonique de Toronto sous le nom de M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise, 1199 ouest, rue Queen a communiqué avec M. John Porco, l'un de nos principaux responsables des comptes, afin de discuter une question se rapportant au café. Étant donné mon absence, M. Porco a confié l'affaire à M. Sisti. Après avoir téléphoné à M. Halpern le 31 octobre, nous avons appris que la compagnie Halpern avait en sa possession quelque 525 caisses de café Unico Gold qu'elle souhaitait nous vendre au prix de \$ 46.10 la caisse. Je joins aux présentes sous la pièce «G» une copie du message téléphonique pris par M. John Porco ainsi que les notes de la conversation téléphonique avec M. Halpern en date du 31 octobre 1986, notes qui m'attendaient à mon retour au bureau le 5 novembre 1986. Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner mon courrier dès mon arrivée et c'est pourquoi je n'ai pris connaissance de la note de Sisti que le week-end suivant. Après avoir lu cette note, j'ai téléphoné à la compagnie Mario's le lundi 10 novembre 1986 où l'on m'a assuré qu'on avait indiqué à D. & H. Surplus Inc. d'aviser M.S. Halpern & Son de ne pas vendre le produit. Je comptais alors sur Mario's pour s'occuper de racheter le produit avarié.

25. M. Halpern a essayé de me joindre dans la matinée du mardi 18 novembre et je n'ai pu le rappeler qu'aux environs de midi ce même jour. Il m'a informé que des acheteurs étaient disposés à acquérir au prix de \$ 46.10 la caisse le café dont il avait plus de 500 caisses en sa possession et il m'a implicitement invité à faire une offre pour ma compagnie. J'ai indiqué à M. Halpern qu'il s'agissait d'un café de piètre qualité, impropre à la consommation humaine, mais il a répondu que malgré son odeur et son goût, des gens qui y avaient goûté étaient disposés à le lui acheter pour le revendre au détail par la suite. Nous avons convenu que je devais le rappeler dans un délai de vingt-quatre heures.

26. J'ai immédiatement communiqué avec l'avocat de la compagnie spécialisé en droit corporatif, [. . .] Lorsqu'il m'a rappelé dans la matinée du jeudi 20 novembre, je n'étais pas à mon bureau et j'ai communiqué avec son cabinet à mon retour juste un peu avant midi. [. . .] On m'a alors indiqué de m'adresser à l'avocat de la compagnie à Toronto, [. . .], avec lequel j'ai communiqué pour la première fois à 16 h, le jeudi 20 novembre 1986. Sur les conseils de mon avocat, j'ai communiqué avec M. Halpern à 17 h le même jour et ce dernier m'a appris qu'il avait vendu une certaine quantité du café en question depuis notre dernière conversation. Il a refusé de m'indiquer quelle quantité exacte de café il avait encore en sa possession et lorsque j'ai suggéré le chiffre d'environ 500 caisses, il a dit que cela était possible mais qu'il n'avait pas le temps de retourner à son usine et de les compter. Notre conversation a pris fin sur cette note.

27. Il est crucial pour ma compagnie et pour la réputation exemplaire au Canada de ses produits Unico de qualité supérieure que le café avarié contenu dans les emballages de ma compagnie, emballages dont elle conserve la propriété, n'atteigne pas le consommateur, ce qui nécessite une ordonnance de conservation et de garde des caisses de café dont M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise a encore la possession et le droit

determine the identity of third parties who may have purchased such product from them since October 31st, 1986, for the purpose of repurchasing as much of the defective lot as possible.

Prima facie, there appears here to be wilful infringement of the applicant's registered trade mark contrary at least to sections 19 and 20 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10]. Paragraphs 25 and 26 of the affidavit present a strong *prima facie* case of the wilful flouting of subsection 22(1) of the Act, or else, what is known in the vernacular as a "shake-down", on the part of the third prospective defendant, M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise Limited.

Counsel for the applicant cited in support of his client's urgent request only four quite cogent jurisprudential precedents. They are:

i) *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 F.C. 49; (1983) 73 C.P.R. (2d) 1, a decision by Walsh J. of this Court, in which he held that the defendant's refusal to stop selling goods of a strongly *prima facie* infringing nature, where there was no doubt that the plaintiff would suffer serious harm supported an interlocutory injunction;

ii) *Nebula Holdings Ltd. v. Metrin Laboratories Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 562, a unanimous decision of the British Columbia Court of Appeal, upholding a chambers judge's decision in which an interlocutory injunction was granted where a licensee unable to complete an order, threatened itself to sell the products it had made.

iii) *Tele-Direct (Publications) Inc. v. Telcor Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102, a decision by Denault J. of this Court in which he held that the damage which could be caused by a new entrant into the market to the plaintiff's long standing mark, business and reputation by confusion of marks could be substantial, and justified granting an interlocutory injunction.

Those factors, and the reasoning in the three above cited decisions, which are present here, will surely support an interim injunction if they support interlocutory injunctions, as they did.

iv) *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122, a unanimous decision of the Appeal Division of this Court in which it granted an "Anton Piller" type of order having found extraordinary circumstances of the need to preserve documents and materials in circumstances of a strong *prima facie* case. Heald J. for the Court is reported at page [198 F.C.] 129 C.P.R. where he reviewed the three essential pre-conditions

d'inspecter les dossiers de cette compagnie afin de déterminer l'identité des tiers qui peuvent lui avoir acheté ce produit depuis le 31 octobre 1986, aux fins de racheter la plus grande quantité possible de ce café avarié.

a À première vue, il semble qu'il y ait eu en l'espèce contrefaçon volontaire de la marque de commerce déposée de la requérante, ce qui contrevient tout au moins aux articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10]. Les paragraphes 25 et 26 de l'affidavit fournissent une solide preuve *prima facie* qu'on a passé outre intentionnellement au paragraphe 22(1) de la Loi ou qu'il y a eu, ce qu'on appelle en langage familier, une «extorsion» («*shake-down*») de la part de la troisième défenderesse éventuelle, M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise Limited.

L'avocat de la requérante a cité seulement quatre décisions très pertinentes au soutien de la requête urgente de sa cliente. Les voici:

i) *Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc.*, [1984] 1 C.F. 49; (1983) 73 C.P.R. (2d) 1, une décision dans laquelle le juge Walsh de cette Cour a statué que le refus de la défenderesse de cesser de vendre des marchandises qui étaient à première vue contrefaites alors même qu'il ne faisait aucun doute que la demanderesse subirait un grave préjudice, justifiait la délivrance d'une injonction interlocutoire.

ii) *Nebula Holdings Ltd. v. Metrin Laboratories Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 562, une décision unanime par laquelle la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision d'un juge en chambre accordant une injonction interlocutoire lorsque que le preneur d'une licence incapable de remplir une commande a menacé de vendre lui-même les produits qu'il avait fabriqués.

iii) *Tele-Direct (Publications) Inc. c. Telcor Canada Directories Inc.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 102, une décision du juge Denault de cette Cour qui a statué que l'arrivée d'une nouvelle marque sur le marché et la confusion qui en résultait pouvaient causer un préjudice considérable à la marque reconnue de la demanderesse, à son entreprise et à sa réputation et justifiaient l'octroi d'une injonction interlocutoire.

h Ces éléments, qui se retrouvent en l'espèce, ainsi que le raisonnement suivi dans les trois décisions susmentionnées, justifient sûrement, comme dans ces trois cas, la délivrance d'une injonction provisoire.

i) *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122, une décision unanime de la Division d'appel de cette Cour qui a accordé une ordonnance de type «Anton Piller» parce qu'elle avait conclu à l'existence de circonstances exceptionnelles nécessitant la protection des documents et articles, cette conclusion étant fondée sur un solide commencement de preuve. Le juge Heald a repris à la page [198 C.F.] 129 C.P.R. les trois conditions préalables

enumerated by Ormrod L.J. in support of the order granted in *Anton Pillar KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55, thus:

First, there must be an extremely strong *prima facie* case. Secondly, the damage, potential or actual, must be very serious for the applicant. Thirdly, there must be clear evidence that the defendants have in their possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that they may destroy such material before any application *inter partes* can be made.

In the Court's opinion, in that case, the plaintiff had met all three of these conditions.

In the case at bar, the applicant has likewise met all three of those conditions. According to the affidavit, Mr. F. Halpern said he had "more than 500 cases" of Unico Gold coffee for sale to the applicant at \$46.10 per case, but refused to say exactly how many he had. He also said certain unnamed people who had tried such rancid coffee, were willing to buy it from him for retail sale. The applicant is reasonably entitled to search for and discover how many cases bearing its mark are to be sold by Halpern and to whom he intends to sell them, as it appears, during the afternoon of November 21, 1986. The circumstances narrated here are surely exceptional.

The defendant will be enjoined for 10 days, and thereafter until disposition of the applicant's motion for an interlocutory injunction, if the applicant launches its motion before the expiry of 10 days from November 21, 1986. The conditions for granting such interim injunction were accepted by the applicant's counsel orally before the Court. They are: the applicant shall file, and serve on all prospective defendants, with alacrity, its statement of claim; and, in the event that the applicant's case should fail, it is hereby bound to pay to the prospective third defendant (and the other two, as well) such monetary damages as the Court properly assesses they will have suffered as a consequence of the interim injunction.

The orders are granted, in the following forms proposed by the applicant's solicitors:

- (a) the defendant, M.S. Halpern & Son, be enjoined until November 30th, 1986 or until the disposition of an application for an interlocutory injunction by the plaintiff, whichever comes first, from selling, moving or

énumérées par le lord juge Ormrod pour justifier l'ordonnance accordée dans l'affaire *Anton Pillar KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55:

[TRADUCTION] Tout d'abord, il faut un commencement de preuve très solide. Deuxièmement, le préjudice réel ou possible doit être très grave pour le requérant. Troisièmement, il faut la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il est réellement possible que les défendeurs détruisent ces pièces avant que puisse être introduite une demande *inter partes*.

La Cour était d'avis que dans cette affaire la demanderesse avait satisfait à ces trois conditions.

En l'espèce, la requérante a également satisfait à ces trois conditions. Suivant l'affidavit, M. F. Halpern a déclaré qu'il avait [TRADUCTION] «plus de 500 caisses» de café Unico Gold à vendre à la requérante au prix de \$ 46.10 la caisse, mais il a refusé d'en préciser le nombre. Il a ajouté que certaines personnes, dont il n'a pas donné le nom et qui avaient goûté au café rance en question, désiraient lui acheter ledit café pour le vendre au détail. Il est tout à fait raisonnable que la requérante cherche à savoir et découvre combien de caisses portant sa marque seront vendues par Halpern et à qui celui-ci a l'intention de les vendre, à ce qu'il paraît, dans l'après-midi du 21 novembre 1986. Les faits exposés en l'espèce sont sûrement exceptionnels.

Il sera interdit à la défenderesse d'agir pendant dix jours et par la suite, jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur la demande d'injonction interlocutoire présentée par la requérante, si cette dernière présente sa requête avant l'expiration du délai de dix jours qui commence à courir le 21 novembre 1986. L'avocat de la requérante a accepté oralement devant la Cour les conditions de cette injonction provisoire. Les voici: la requérante doit, avec célérité, déposer sa déclaration et la signifier à toutes les défenderesses éventuelles; dans l'éventualité où sa demande serait rejetée, elle devra verser à la troisième défenderesse éventuelle (ainsi qu'aux deux autres) le montant des dommages-intérêts dûment établi par la Cour au titre de préjudice causé par l'injonction provisoire.

Les ordonnances sont accordées suivant les termes proposés par l'avocat de la requérante:

- a) Il est interdit à la défenderesse M.S. Halpern & Son jusqu'au 30 novembre 1986 ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur une demande d'injonction interlocutoire présentée par la requérante, selon la première de

otherwise disposing of any coffee in its possession or control having marked thereon or in association therewith the registered trade mark UNICO (Registration No. 140,600);

- (b) the defendant, M.S. Halpern & Son preserve and detain at its own expense, on its premises at 1199 Queen Street West, Toronto, Ontario, or wherever else may be found in the possession or control of the defendant, any and all coffee having marked thereon or in association therewith the registered trade mark UNICO; *a*
- (c) the said preservation and detention referred to in paragraph (b) herein be until November 30th, 1986 or until the disposition of an application for an interlocutory injunction by the plaintiff, whichever comes first; *b*
- (d) a representative of the plaintiff together with a bonded and licensed bailiff nominated by the plaintiff may forthwith, between the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m., enter upon the premises of the defendant M.S. Halpern & Son, for the purposes of: *c*
 - (i) taking inventory of all coffee products having marked thereon or in association therewith the registered trade mark UNICO; and *d*
 - (ii) inspecting the said defendant's books and records for the purposes of determining the names and addresses of purchasers, from the said defendant, of coffee marked with the trade mark UNICO thereon;
- (e) that the plaintiff undertake to be bound by any order of this Court as to damages; *e*
- (f) that the subject order together with copies of all supporting material be served forthwith and with all due dispatch upon all of the defendants; and
- (g) costs in the cause. *f*

As noted above, the proper interpretation of the orders is that if the applicant makes further application for an interlocutory injunction prior to the expiry of 10 days after November 21, 1986, the interim injunction and other orders which have been granted herein will endure until disposition of the applicant's motion for the interlocutory injunction. *g*

ces éventualités, de vendre, de déplacer ou d'écouler de toute autre manière le café dont elle a la possession ou la garde et qui porte la marque de commerce déposée UNICO (n° d'enregistrement 140,600) ou qui est associé à cette marque.

- b) La défenderesse M.S. Halpern & Son doit conserver à ses frais, dans ses locaux du 1199 ouest, rue Queen, Toronto (Ontario), ou en quelque autre endroit où le café en cause est en la possession ou sous la garde de la défenderesse, le café portant la marque de commerce déposée UNICO ou qui est associé à cette marque.
- c) La conservation dont il est question au paragraphe b) doit se poursuivre jusqu'au 30 novembre 1986 ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur une demande d'injonction interlocutoire présentée par la requérante, selon la première de ces éventualités.
- d) Un représentant de la demanderesse accompagné d'un huissier licencié nommé par celle-ci peut dès maintenant pénétrer, entre 8 h et 17 h, dans les locaux de la défenderesse M.S. Halpern & Son aux fins:
 - i) de faire l'inventaire de tous les produits de café portant la marque de commerce déposée UNICO ou qui sont associés à celle-ci,
 - ii) d'inspecter les registres et dossiers de ladite défenderesse en vue de déterminer les noms et adresses des acheteurs du café portant la marque de commerce UNICO.
- e) La demanderesse s'engage à respecter toute ordonnance de la Cour concernant les dommages-intérêts.
- f) La présente ordonnance ainsi que des copies de tous les documents justificatifs doivent être signifiés sur-le-champ et avec toute la célérité requise à toutes les défenderesses.
- g) Les dépens suivront l'issue du litige.

Comme il a déjà été dit, ces ordonnances signifient que si la requérante présente une demande d'injonction interlocutoire avant l'expiration du délai de dix jours commençant à courir le 21 novembre 1986, l'injonction provisoire et les autres ordonnances accordées en l'espèce resteront en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur ladite demande d'injonction interlocutoire.