

T-1175-89

T-1175-89

**Pizza Pizza Limited (Plaintiff)**

v.

Little Caesar International Inc., Little Caesar Enterprises Inc., Little Caesar of Canada Inc., Little Caesar's Pizza (c.o.b. at 1091 Lauzon Road, Windsor, Ontario), Little Caesar's Pizza (c.o.b. at 1304 Grand Marais West, Windsor, Ontario), Little Caesar's Pizza (c.o.b. at 1930 Tecumseh Boulevard West, Windsor, Ontario), Little Caesar's Pizza (c.o.b. at 3749 Tecumseh Road East, Windsor, Ontario), Little Caesar's Pizza (c.o.b. at 3123 Forest Glade Drive, Windsor, Ontario), Michael Ilitch, Denise Ilitch-Lites, Malina Ilitch, David H. Deal, Gerald M. Pasternak, Charles P. Jones, Robert Massey, Kim Pollack, and Alan R. Thompson (*Defendants*)

INDEXED AS: PIZZA PIZZA LTD. v. LITTLE CAESAR INTERNATIONAL INC. (T.D.)

Trial Division, Dubé J.—Toronto, October 19; Ottawa, October 31, 1989.

*Trade marks — Infringement — Application for interlocutory injunction restraining defendants from using trade mark "Pizza Pizza" — Plaintiff operating or franchising 194 pizza take-out establishments in Ontario and Quebec, all of which using "Pizza Pizza" in association therewith — Expecting to open franchised operations in Windsor within year — Little Caesar operating 2600 pizza places in U.S.A. and Windsor — Using "Pizza! Pizza!" in signage and advertising to advertise two pizzas for price of one — Change in factual situation and evolution of case law on irreparable harm in trade marks field in five years since denial of similar application involving same parties — Once threshold test of serious issue met, mere infringement of proprietary right in trade mark sufficient to constitute irreparable harm — Unauthorized use by Little Caesar in Windsor area of plaintiff's registered mark causing irreparable harm as diminution of owner's statutory proprietary interest could be perceived but not measured.*

*Injunctions — Trade mark infringement action — Application for interlocutory injunction — Once threshold test of serious issue to be tried met, mere infringement of proprietary right in trade mark sufficient to constitute irreparable harm.*

**Pizza Pizza Limited (demanderesse)**

a c.

Little Caesar International Inc., Little Caesar Enterprises Inc., Little Caesar of Canada Inc., Little Caesar's Pizza (faisant affaire au n° 1091, rue Lauzon, Windsor (Ontario)), Little Caesar's Pizza (faisant affaire au n° 1304, Grand Marais ouest, Windsor (Ontario)), Little Caesar's Pizza (faisant affaire au n° 1930, boulevard Tecumseh ouest, Windsor (Ontario)), Little Caesar's Pizza (faisant affaire au n° 3749, rue Tecumseh est, Windsor (Ontario)), Little Caesar's Pizza (faisant affaire au n° 3123, chemin Forest Glade, Windsor (Ontario)), Michael Ilitch, Denise Ilitch-Lites, Malina Ilitch, David H. Deal, Gerald M. Pasternak, Charles P. Jones, Robert Massey, Kim Pollack, et Alan R. Thompson (*défendeurs*)

RÉPERTORIÉ: PIZZA PIZZA LTD. c. LITTLE CAESAR INTERNATIONAL INC. (1<sup>re</sup> INST.)

Section de première instance, juge Dubé—Toronto, 19 octobre; Ottawa, 31 octobre 1989.

*Marques de commerce — Contrefaçon — Demande visant à obtenir une injonction interlocutoire qui interdirait aux défendeurs d'utiliser la marque de commerce «Pizza Pizza» — La demanderesse exploite 194 restaurants-traiteurs de pizza en Ontario et au Québec ou accorde des franchises à ceux-ci, et tous ces restaurants utilisent l'expression «Pizza Pizza» en liaison avec ceux-ci — Elle s'attend à ouvrir, dans l'année, des restaurants franchisés à Windsor — Little Caesar exploite 2 600 points de vente de pizza aux É.-U. et à Windsor — Elle utilise l'expression «Pizza! Pizza!» dans la signalisation et dans la publicité pour annoncer la vente de deux pizzas pour le prix d'une — Dans les cinq années qui ont suivi le rejet d'une demande semblable mettant en cause les mêmes parties, la situation factuelle a changé, et la jurisprudence sur le préjudice irréparable dans le domaine des marques de commerce a évolué — Une fois rempli le critère préliminaire de la question importante, la simple violation du droit de propriété sur une marque de commerce suffit à constituer un préjudice irréparable — L'emploi non autorisé par Little Caesar dans la région de Windsor de la marque enregistrée de la demanderesse cause un préjudice irréparable, puisque la diminution du droit légal de propriété du titulaire pourrait être perçu et non mesuré.*

*Injunctions — Action en contrefaçon de marque de commerce — Demande d'injonction interlocutoire — Une fois rempli le critère préliminaire de la question importante à trancher, la simple violation du droit de propriété sur une marque de commerce suffit à constituer un préjudice irréparable.*

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oats Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (F.C.T.D.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; 11 F.T.R. 139 (F.C.T.D.); *I.B.M. Corp. v. Ordinateurs Spirales Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 56; 80 C.P.R. (2d) 187 (F.C.T.D.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 481; 28 F.T.R. 124 (F.C.T.D.).

## DISTINGUISHED:

*Pizza Pizza Ltd. v. Little Caesar Enterprises Inc. et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 154 (F.C.T.D.).

## COUNSEL:

*M. M. Field-Marsham* and *J. C. Cotter* for plaintiff.  
*Peter Y. Atkinson* and *John Longo* for defendants.

## SOLICITORS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Toronto for plaintiff.  
*Aird & Berlis*, Toronto for defendants.

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

DUBÉ J.: This application by the plaintiff ("Pizza Pizza") is for an interlocutory injunction restraining the defendants ("Little Caesar") from using or advertising the trade mark "Pizza Pizza" and any other designation similar to the trade marks or trade names of the plaintiff, and from directly or indirectly indicating a connection in the course of trade between Little Caesar and Pizza Pizza.

As of October 18, 1989, Pizza Pizza operates or franchises some 194 take-out restaurants in the Metropolitan areas of Toronto, Ottawa and Montréal, as well as other locations throughout the province of Ontario. It is the registered owner in Canada of several trade marks, the first having been registered on March 3, 1972. Both its corporate stores and its franchised outlets operate under the trade mark "Pizza Pizza", used in association therewith since December 1967. Within the year, Pizza Pizza expects to open franchised restaurants

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oats Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; 11 F.T.R. 139 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *I.B.M. Corp. c. Ordinateurs Spirales Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 56; 80 C.P.R. (2d) 187 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 481; 28 F.T.R. 124 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar Enterprises Inc. et autres* (1984), 1 C.P.R. (3d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## AVOCATS:

*M. M. Field-Marsham* et *J. C. Cotter* pour la demanderesse.  
*Peter Y. Atkinson* et *John Longo* pour les défendeurs.

## PROCUREURS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Aird & Berlis*, Toronto, pour les défendeurs.

*Ce qui suit est la version française de l'ordonnance rendue par*

LE JUGE DUBÉ: Il s'agit d'une requête introduite par la demanderesse («Pizza Pizza») en vue d'obtenir une injonction interlocutoire qui interdirait aux défenderesses («Little Caesar») d'utiliser ou d'annoncer la marque de commerce «Pizza Pizza» ou toute autre désignation semblable aux marques de commerce ou aux noms commerciaux de la demanderesse, et d'indiquer, directement ou indirectement, un rapport entre Little Caesar et Pizza Pizza dans la pratique du commerce.

Au 18 octobre 1989, Pizza Pizza exploite, dans les régions urbaines de Toronto, d'Ottawa et de Montréal, ainsi que dans d'autres endroits de la province d'Ontario, 194 restaurants-traiteurs, ou accorde des franchises à ces restaurants. Elle est la propriétaire inscrite de plusieurs marques de commerce au Canada, la première ayant été enregistrée le 3 mars 1972. Tant dans ses magasins constitués que dans ses points de vente franchisés, la marque de commerce «Pizza Pizza» est utilisée depuis décembre 1967. Dans l'année, Pizza Pizza

in several other communities, including Windsor and London, Ontario. Its approximate annual net sales have grown from \$170,000 in 1968 to \$100.4 million in 1988. Its advertising budget for 1988 was \$6.3 million.

Little Caesar operates over 2,600 restaurants in a pizza chain based in the United States, through corporate restaurants and by way of franchised outlets. It has operated five fast food take-out restaurants in the Windsor, Ontario area for the past 1½ years. As part of its advertising and signage it uses the phrase "Pizza! Pizza!" in combination with its trade mark "Little Caesar". The purpose of that exclamatory phrase is to advertise the promotion of two pizzas for the price of one.

Pizza Pizza's method of doing business is substantially different from that of Little Caesar. Little Caesar does not deliver its products in the Windsor area. All sales are made at the individual stores with approximately 90% of Little Caesar's customers calling ahead to order pizzas for pick-up. Each store has its own telephone number.

By contrast, Pizza Pizza's business operations focus upon the delivery of its products. A computerized telephone system is used to handle all delivery orders for the plaintiff's products. The delivery telephone number is 967-1111 in the Toronto area. It has become well-known as a result of the plaintiff's extensive advertising efforts. Other telephone numbers are used outside Metropolitan Toronto.

In June 1983, the plaintiff commenced a similar action in this Court against Little Caesar and Viking Restaurants Incorporated, a Little Caesar franchise operating in London, Ontario. The plaintiff alleged infringement and moved for an interlocutory injunction based substantially on the same allegations and arguments advanced in the

s'attend à ouvrir des restaurants franchisés dans plusieurs autres collectivités, dont Windsor et London (Ontario). Son chiffre d'affaires net approximatif est passé de 170 000 \$ en 1968 à 100,4 millions de dollars en 1988. Son budget d'annonce pour 1988 était de 6,3 millions de dollars.

Little Caesar exploite plus de 2 600 restaurants de pizza qui appartiennent à une chaîne dont le centre d'opérations se trouve aux États-Unis, par l'entremise de restaurants constitués et de points de vente franchisés. Pour les dix-huit mois passés, elle a exploité cinq restaurants-minutes qui offrent des mets à emporter dans la région de Windsor (Ontario). Dans le cadre de son programme d'annonce et de signalisation, elle emploie l'expression «Pizza! Pizza!» combinée avec sa marque de commerce «Little Caesar». Cette expression exclamative vise à annoncer la vente de deux pizzas pour le prix d'une, prix de lancement.

En exerçant ses activités commerciales, Pizza Pizza utilise une méthode très différente de celle de Little Caesar. Celle-ci ne livre pas ses produits dans la région de Windsor. Toutes les ventes sont effectuées aux magasins isolés, et approximativement 90 % des clients de Little Caesar appellent à l'avance pour commander des pizzas qu'ils viendront chercher. Chaque magasin a son propre numéro de téléphone.

Par contre, les activités commerciales de Pizza Pizza consistent essentiellement dans la livraison de ses produits. On utilise un système téléphonique informatisé pour recevoir toutes les commandes de livraison des produits de la demanderesse. Le numéro de téléphone utilisé pour la livraison est la combinaison 967-1111 dans la région torontoise. Il est bien connu grâce aux efforts déployés par la demanderesse pour faire une annonce de grande envergure. D'autres numéros de téléphones sont utilisés en dehors de la Communauté urbaine de Toronto.

En juin 1983, la demanderesse a saisi cette Cour d'une action semblable contre Little Caesar et Viking Restaurants Incorporated, une franchise de Little Caesar qui exerce ses activités à London (Ontario). La demanderesse a prétendu qu'il y avait eu contrefaçon et elle a conclu à une injonction interlocutoire fondée essentiellement sur les

instant motion. On October 3, 1984, the Associate Chief Justice dismissed the application, mainly on the ground that the plaintiff had not shown irreparable harm. The last paragraph of his reasons reads as follows (at page 156):<sup>1</sup>

There is considerable support for the position advanced by both the plaintiff and the defendants and I fully expect it to be a difficult decision for the trial judge. There is no reason to believe that in the period pending trial, damages suffered by the plaintiff cannot be fully compensated by a monetary award. Upon the special facts of this case where the plaintiff's operation is almost entirely in one market and the defendants' in another and where the obvious disclaimer of the descriptive word "pizza" will be a factor in the ultimate decision, it seems to me that the better exercise of discretion favours adjudication of all issues at trial.

This interlocutory application is therefore dismissed with costs.

Apparently, the matter was then resolved between the parties and that action was not pursued. However, in the ensuing five years the factual situation has changed considerably and the jurisprudence on irreparable harm in the field of trade marks has evolved substantially. Consequently, I now propose to grant the interlocutory injunction and for the following reasons.

In 1983, the plaintiff carried on business mostly in the Metropolitan area of Toronto and operated some 50 outlets, whereas the defendant Viking Restaurants Incorporated operated four pizza locations in London, Ontario. As mentioned earlier, the plaintiff now operates or is about to operate at some 200 locations in Montréal and throughout Ontario, including Southwestern Ontario. Because of its increased advertising budget and heavy volume of sales, it now covers virtually the entire province of Ontario, including Windsor. The finding of the Honourable Associate Chief Justice, that "the plaintiff's operation is almost entirely in one market and the defendants' in another", is no longer valid.

<sup>1</sup> *Pizza Pizza Ltd. v. Little Caesar Enterprises Inc. et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 154 (F.C.T.D.).

mêmes allégations et les mêmes arguments présentés dans la requête introduite en l'espèce. Le 3 octobre 1984, le juge en chef adjoint a rejeté la demande, surtout pour le motif que la demanderesse n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Le dernier paragraphe de ses motifs est ainsi conçu (à la page 156)<sup>1</sup>:

Aussi bien le point de vue de la demanderesse que celui des défenderesses jouissent d'un appui considérable et j'ai nettement l'impression que la décision du juge saisi de l'affaire sera difficile. Il n'y a aucune raison de croire que tout préjudice subi par la demanderesse en attendant l'instruction ne pourra pas être pleinement compensé en argent. Compte tenu des faits particuliers de l'espèce, savoir que la demanderesse limite ses activités presque exclusivement à un seul marché, que les défenderesses limitent les leurs presque exclusivement à un autre et que la renonciation manifeste au mot descriptif «pizza» influera sur la décision rendue, il me semble préférable que toutes les questions en litige soient tranchées à l'instruction.

Par conséquent, la demande interlocutoire est rejetée avec dépens.

Apparemment, l'affaire a été réglée entre les parties et on n'a pas donné suite à cette action. Toutefois, dans les cinq années suivantes, la situation factuelle a connu un changement important, et la jurisprudence sur le préjudice irréparable en matière de marques de commerce a évolué considérablement. En conséquence, je me propose maintenant d'accorder l'injonction interlocutoire pour les motifs suivants.

En 1983, la demanderesse exerçait ses activités commerciales surtout dans la Communauté urbaine de Toronto, et elle exploitait quelque 50 points de vente, alors que Viking Restaurants Incorporated exploitait quatre points de vente de pizza à London (Ontario). Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, la demanderesse exploite ou est sur le point d'exploiter quelque 200 points de vente à Montréal et en Ontario, notamment dans le sud-ouest de l'Ontario. En raison de l'accroissement de son budget de publicité et du gros volume des ventes, ses activités actuelles couvrent pratiquement toute la province d'Ontario, notamment Windsor. La conclusion tirée par le juge en chef adjoint selon laquelle «la demanderesse limite ses activités presque exclusivement à un seul marché et les défenderesses limitent les leurs presque exclusivement à un autre» n'est plus valable.

<sup>1</sup> *Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar Enterprises Inc. et autres* (1984), 1 C.P.R. (3d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

It is common ground that the threshold test for an interlocutory injunction, a serious issue to be tried, has been met. The second requirement, irreparable harm, canvassed in the recent jurisprudence, points in the direction that the mere infringement of the proprietary right in a trade mark is of itself sufficient to constitute irreparable harm.

In *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oats Co. of Can.*,<sup>2</sup> Cattanach J. granted an interlocutory injunction for the infringement of the trade mark "Pounce" for cat food. He said (at page 43 C.I.P.R.) that "The mere infringement of the proprietary right in a trade mark is of itself sufficient to constitute irreparable harm not compensable for in damages." He said that the trade mark is presumed to be valid and found that there was "a risk of unquantifiable damage, which need not be proven but need only be anticipated, to the plaintiff if the interlocutory injunction is refused and the plaintiff should be successful at trial." He concluded (at pages 43-44 C.I.P.R.) that the *status quo* should be maintained:

The maintenance of the *status quo* is accomplished by an interlocutory injunction. That is its object and effect.

In *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.*,<sup>3</sup> my colleague Cullen J. granted an interlocutory injunction to restrain the defendant from selling a vodka cooler under the trade name "Wildberry". He said (at page 145 C.I.P.R.):

It is quite apparent to me that we have an arguable case of infringement of a registered trade mark and therefore this injunction will be granted. The law is quite clear that this can be done without the necessity of having to consider balance of convenience and irreparable harm. (*Duomo Inc. v. Giftcraft Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 70, 1 C.P.R. (3d) 165, at 169 (Fed. T.D.); *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oats Co.*, *supra*; *Universal City Studios v. Zellers* (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (Fed. T.D.), at pp. 8, 9; *I.B.M. Corp. v. Ordinateurs Spirales Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 33, 80 C.P.R. (2d) 187, at 198 (Fed. T.D.)).

<sup>2</sup> (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (F.C.T.D.).

<sup>3</sup> (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; 11 F.T.R. 139 (F.C.T.D.).

Il est constant que le critère préliminaire pour l'octroi d'une injonction interlocutoire, savoir l'existence d'une question importante à trancher, a été rempli. La deuxième condition, c'est-à-dire le préjudice irréparable, examinée dans la jurisprudence récente, laisse supposer que la simple violation du droit de propriété sur une marque de commerce suffit en soi à constituer un préjudice irréparable.

Dans l'affaire *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oats Co. of Can.*,<sup>2</sup> le juge Cattanach a accordé une injonction interlocutoire pour la contrefaçon de la marque de commerce «Pounce» en liaison avec des aliments pour chats. Selon lui (à la page 43 C.I.P.R.) [TRADUCTION] «La simple violation du droit de propriété sur une marque de commerce suffit en soi à constituer un préjudice irréparable qui ne peut être compensé au moyen de dommages-intérêts». Il a dit que la marque de commerce était présumée valide, et il a conclu qu'il existait [TRADUCTION] «un risque de préjudice qu'on ne peut quantifier, qui n'a pas à être prouvé mais qu'il faut prévoir seulement, pour la demanderesse si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée et que la demanderesse ait gain de cause au procès». Il a conclu (aux pages 43 et 44 C.I.P.R.) que le *statu quo* devrait être maintenu:

[TRADUCTION] Le maintien du *statu quo* s'effectue au moyen d'une injonction interlocutoire. Voilà son objet et son effet.

Dans l'affaire *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.*,<sup>3</sup> mon collègue le juge Cullen a accordé une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de vendre une vodka panachée sous la marque de commerce «Wildberry». Il s'est prononcé en ces termes (à la page 145 C.I.P.R.):

Il me semble tout à fait évident qu'il s'agit d'un cas où il existe des arguments défendables pour prouver la contrefaçon d'une marque de commerce déposée et qu'il y a donc lieu d'accorder l'injonction interlocutoire demandée. La loi indique clairement que cela peut être fait sans avoir à examiner la répartition des inconvénients ni à déterminer s'il existe un préjudice irréparable (*Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 70, 1 C.P.R. (3d) 165, à la page 169 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oats Co.*, précité; *Universal City Studios c. Zellers* (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 8 et 9; *I.B.M. Corp. c. Ordinateurs Spirales Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 33, 80 C.P.R. (2d) 187, à la page 198 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

<sup>2</sup> (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>3</sup> (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; 11 F.T.R. 139 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

The learned judge quoted our colleague Madam Justice Reed in *I.B.M. Corp. v. Ordinateurs Spirales Inc.*,<sup>4</sup> where she granted an interlocutory injunction, even though it was "hard to conclude that the plaintiff would suffer irreparable harm from the actions of the defendant alone". However, she referred to the "floodgates effect" or "death by 1,000 cuts" which would result from a failure to grant the injunction, thus encouraging "many others to enter into the field of importing and selling the computers containing the programme in which the plaintiff holds a certificate of copyright".

In a more recent decision, *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*,<sup>5</sup> MacKay J., of this Court, reviewed all the recent authorities on irreparable harm and concluded as follows (at page 502 C.P.R.):

In light of these authorities it seems clear to me that the unauthorized use of a registered trade mark results in irreparable harm to the owner whether that be perceived as a diminution of the owner's statutory proprietary interest in exclusive use, a loss of the distinctiveness of the trade mark, the implicit recognition of a compulsory licence if the owner's right not be protected or because of the inevitable loss of market share where a well established market, developed with wares that are the subject of a registered trade mark, is entered by one who uses the trade mark without authorization. All of these perceptions relate to harm in a non-monetary sense for which damages do not readily provide appropriate compensation.

Clearly, in the case at bar, the unauthorized use by Little Caesar in the Windsor, Ontario area of the plaintiff's registered mark would cause harm to the plaintiff which is irreparable, in the sense that the diminution of the owner's statutory proprietary interest could be perceived but not measured. Loss of the distinctiveness of the trade mark "Pizza Pizza", which must be assumed to be valid at this stage of the proceedings, would also ensue, as would an inevitable loss of market share in the areas where the plaintiff already operates, as well as in those areas where the plaintiff intends to operate. These harms cannot be readily measured in monetary terms by an accountant, but can be foreseen and perceived by anyone. The two words of the trade mark "Pizza Pizza" appearing on the

<sup>4</sup> (1984), 2 C.I.P.R. 56; 80 C.P.R. (2d) 187 (F.C.T.D.), at p. 70 C.I.P.R.

<sup>5</sup> (1989), 26 C.P.R. (3d) 481; 28 F.T.R. 124 (F.C.T.D.).

Le juge a cité notre collègue Madame le juge Reed dans *I.B.M. Corp. c. Ordinateurs Spirales Inc.*,<sup>4</sup> où elle a accordé une injonction interlocutoire, même s'il était «difficile de conclure que la demanderesse subirait un préjudice irréparable à cause des agissements de la seule défenderesse». Toutefois, elle a fait état d'«effet d'avalanche» ou «mort à coups d'épingle» qui découlerait du défaut d'accorder l'injonction, ce qui encourage «nombre d'autres sociétés [à] de se lancer dans l'importation et la vente d'ordinateurs comportant le programme pour lequel la demanderesse détient un certificat de droit d'auteur».

Dans une décision plus récente rendue dans l'affaire *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.*,<sup>5</sup> le juge MacKay de cette Cour a examiné toute la jurisprudence récente sur le préjudice irréparable, et il a tiré la conclusion suivante (à la page 502 C.P.R.):

À la lumière de cette jurisprudence, il me semble évident que l'emploi non autorisé d'une marque de commerce déposée cause au propriétaire de celle-ci un préjudice irréparable, que ce préjudice soit perçu comme une atteinte au droit à l'emploi exclusif reconnu par la loi, une perte de caractère distinctif de la marque, la reconnaissance implicite d'une licence obligatoire ou encore la perte inévitable d'une part d'un marché bien établi, développé grâce à des marchandises faisant l'objet d'une marque de commerce déposée, au profit d'un tiers qui y entre en utilisant cette marque sans autorisation. Dans tous ces cas où le préjudice est défini en termes non pécuniaires, l'octroi de dommages-intérêts ne saurait représenter une indemnisation adéquate.

En l'espèce, il est clair que l'emploi non autorisé par Little Caesar dans la région de Windsor (Ontario) de la marque enregistrée de la demanderesse causerait à celle-ci un préjudice irréparable, en ce sens que la diminution du droit de propriété légal du titulaire pourrait être perçue mais ne pourrait être mesurée. Il s'ensuivrait également une perte du caractère distinctif de la marque de commerce «Pizza Pizza», qu'on doit présumer valide à ce stade des procédures, ainsi qu'une perte inévitable d'une partie du marché dans les régions où la demanderesse exerce déjà ses activités et dans les régions où elle a l'intention de le faire. Un comptable ne saurait mesurer facilement ces préjudices en termes pécuniaires, mais n'importe qui peut les prévoir et les percevoir. Les deux mots de

<sup>4</sup> (1984), 2 C.I.P.R. 56; 80 C.P.R. (2d) 187 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 70 C.I.P.R.

<sup>5</sup> (1989), 26 C.P.R. (3d) 481; 28 F.T.R. 124 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

signage and the wares of Little Caesar in the Windsor area obviously affect the plaintiff's trade mark, which at this stage stands registered throughout Canada.

On the other hand, the alleged harm to be suffered by Little Caesar if the injunction is granted appears to be minimal. The "Pizza! Pizza!" signage for the Windsor outlets would have to be replaced, at a cost of \$8,000. However, the signs can be returned if the injunction is lifted. Some of the advertising material may not be used during that period, but non-offending material can be obtained from Little Caesar's restaurants in the Detroit area. Confusion will not inevitably result, as the "Pizza! Pizza!" phrase may be replaced by Little Caesar's own slogan: "Two Great Pizzas for One Low Price".

For the foregoing reasons, there shall be an interlocutory injunction restraining the defendants by its officers, servants, workmen, agents and employees from infringing and depreciating the trade marks "Pizza Pizza" and "Pizza Pizza Design" until the trial of or other disposition of this matter, in the form requested by the plaintiff. Costs in the cause.

la marque de commerce «Pizza Pizza» qui figurent sur les signalisations et les marchandises de Little Caesar dans la région de Windsor portent, à l'évidence, atteinte à la marque de commerce de la demanderesse, dont l'enregistrement demeure valable dans tout le Canada.

D'autre part, le préjudice que subirait Little Caesar si l'injonction était accordée semblerait minimal. La signalisation «Pizza! Pizza!» pour les points de vente de Windsor devrait être remplacée, au coût de 8 000 \$. Toutefois, les enseignes peuvent être retournées si l'injonction est levée. Certains des objets de publicité ne peuvent être utilisés durant cette période, mais on peut obtenir les objets non contrefaits des restaurants de Little Caesar dans la région de Détroit. Il n'y aurait pas lieu à confusion inévitable, puisque l'expression «Pizza! Pizza!» peut être remplacée par le propre slogan de Little Caesar: «Two Great Pizzas for One Low Price» (deux délicieuses pizzas pour un prix modique).

Par ces motifs, il sera rendu une injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses, par l'entremise de leurs dirigeants, préposés, travailleurs, mandataires et employés, de contrefaire et de dévaloriser les marques de commerce «Pizza Pizza» et «Pizza Pizza Design» et ce, jusqu'à ce que la présente affaire ait été instruite ou jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué sur celle-ci, selon la formule demandée par la demanderesse. Les dépens suivront l'issue de la cause.