

T-1995-95

T-1995-95

Profekta International Inc. (Plaintiff)**Profekta International Inc. (demanderesse)**

v.

c.

Anh Lan Mai carrying on business under the registered business name of Dai Nam Video (Defendant)

Anh Lan Mai, faisant affaires sous la raison sociale de Dai Nam Video (défenderesse)

INDEXED AS: PROFEKTA INTERNATIONAL INC. v. MAI (T.D.)

RÉPERTORIÉ: PROFEKTA INTERNATIONAL INC. c. MAI (1^{re} INST.)

Trial Division, McKeown J.—Toronto, August 7; Ottawa, August 29, 1996.

Section de première instance, juge McKeown—Toronto, 7 août; Ottawa, 29 août 1996.

Practice — Discovery — Anton Piller orders — Plaintiff seeking Anton Piller order for detention, custody, preservation of copies of video-cassette taped programs — Defendant failing to provide accurate, complete affidavit of documents — Test for Anton Piller order met — Orders usually sought on ex parte basis to prevent defending party from destroying, removing offending documents, things — Granted only where ordinary discovery process ineffective — Affidavit evidence of plaintiff's investigator compelling evidence defendant not abiding by ordinary procedure of discovery — In absence of order, probability evidence sought would disappear — Plaintiff not engaging in fishing expedition.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Ordonnances Anton Piller — La demanderesse tente d'obtenir une ordonnance Anton Piller en vue de la détention, la garde et la conservation de copies d'émissions enregistrées sur bandes vidéo — La défenderesse a omis de fournir un affidavit de documents exact et complet — Le critère applicable aux ordonnances Anton Piller a été satisfait — Ces ordonnances sont habituellement demandées ex parte afin d'éviter que la partie défenderesse ne détruise ou supprime des documents ou des objets incriminants — Elles sont accordées uniquement lorsque le processus de communication habituel est inefficace — La preuve par affidavit de l'enquêteur de la demanderesse est une preuve convaincante que la défenderesse n'a pas respecté la procédure habituelle de communication — En l'absence d'une telle ordonnance, il est probable que la preuve que l'on tente d'obtenir disparaîtrait — La demanderesse n'a pas procédé à une recherche à l'aveuglette.

This motion for an Anton Piller order was brought on an *ex parte* and *in camera* basis in the midst of an ongoing action. The statement of claim alleged that copies of video-cassette taped programs were in the control of the defendant and were infringing the plaintiff's interests, protected by the Copyright Act, as the exclusive Canadian licensee for those programs. The defendant has twice remitted an affidavit of documents to the plaintiff, each of which was inaccurate. The plaintiff's private investigator testified that he has rented seven programs which properly should have been disclosed, but have not been. The plaintiff has brought this motion in part on the basis that the defendant's failure to provide an accurate and complete affidavit of documents, despite having been expressly asked to make full disclosure, is equivalent to the defendant denying that she has the infringing video-cassette tapes of the programs. Two issues were raised: 1) whether the plaintiff has met the test for an Anton Piller order and 2) whether the motion was rightly brought on an *ex parte* basis and whether an Anton Piller order was a remedy

La présente requête en vue d'obtenir une ordonnance Anton Piller a été présentée *ex parte* et à huis clos dans le cadre d'une poursuite déjà en instance. Dans la déclaration, on allègue que des copies d'émissions enregistrées sur bandes vidéo sont sous la garde de la défenderesse et qu'elles portent atteinte aux droits, protégés par la Loi sur le droit d'auteur, dont jouit la demanderesse à titre de titulaire d'une licence canadienne exclusive à l'égard de ces émissions. La défenderesse a à deux occasions remis à la demanderesse un affidavit de documents inexact. Dans son témoignage, l'enquêteur de la demanderesse a affirmé avoir loué sept émissions qui auraient dû être divulguées, mais qui ne l'ont pas été. La demanderesse a déposé la présente requête notamment parce que la défenderesse, en omettant de fournir un affidavit exact et complet malgré une demande expresse en ce sens, a à toutes fins utiles nié avoir en sa possession des bandes vidéo contrefaites des émissions. On a soulevé deux questions: 1) est-ce que la demanderesse a satisfait au critère auquel est assujéti le prononcé d'une ordonnance Anton Piller? et 2) était-il

available at this point in the proceedings.

Held, the motion should be granted.

1) An Anton Piller order confers on the moving party a search and seizure power which runs contrary to the principles of private property and trespass. Therefore, it should only be granted where the moving party has satisfied a burdensome test. The plaintiff has met the three parts of that test. First, it has demonstrated that there was an extremely strong *prima facie* case. Second, the potential for damage was very serious and there was clear evidence that the defendant had in her possession videocassette tapes which she rented out without the plaintiff's permission in violation of the Act. Third, there was a real possibility that the defendant might destroy the tapes before any application *inter partes* could be made.

2) Anton Piller orders are most often sought on an *ex parte* basis to ensure the element of surprise in the sense that, as the defending party is not given notice of the order, there is no opportunity for the offending documents or things to be destroyed or removed. The Court must exercise excessive caution in hearing a motion on an *ex parte* basis when the party being excluded is represented by counsel. Compelling reasons must be offered to warrant a derogation from the *audi alteram partem* rule. To circumvent a civil litigation process which is adversarial by proceeding on an *ex parte* basis should only be allowed where there remains no other effective option. The plaintiff has, through the affidavit of its private investigator, provided compelling evidence that there was a probability, not just a possibility, that, were the defendant to be given notice of this motion, the evidence being sought would disappear. The defendant has been given two opportunities to comply with the Court's Rules and she has failed to do so. The ordinary discovery process would not have its intended effect and an Anton Piller order was appropriate. The plaintiff was not seeking this motion as part of a fishing expedition. Such motion was rightly brought on an *ex parte* basis and it was a remedy available at this point in the proceedings.

approprié de présenter la requête en l'absence de la partie adverse et est-ce qu'une ordonnance Anton Piller constituait une mesure de redressement susceptible d'être accordée à ce stade de l'instance?

Jugement: la requête doit être accordée.

1) Une ordonnance Anton Piller confère à la partie requérante des pouvoirs de perquisition et de saisie qui sont contraires aux principes applicables en matière de propriété privée et d'intrusion. Par conséquent, une ordonnance de cette nature ne doit être accordée que lorsque la partie requérante répond à un critère très strict. La demanderesse a satisfait aux trois volets de ce critère. Premièrement, elle a établi l'existence d'une preuve *prima facie* extrêmement convaincante. Deuxièmement, elle a prouvé que le risque de dommages était très grand et qu'il existait des éléments de preuve établissant sans équivoque que la défenderesse avait en sa possession des bandes vidéo qu'elle louait sans son autorisation, ce qui est contraire aux dispositions de la Loi. Troisièmement, il existait une réelle possibilité que la défenderesse détruise les bandes avant qu'une demande *inter partes* puisse être présentée.

2) Les ordonnances Anton Piller sont le plus souvent demandées en l'absence de la partie adverse. La partie demanderesse bénéficie ainsi d'un élément de surprise de sorte que la partie défenderesse, n'ayant pas été avisée de l'ordonnance, n'aura pas l'occasion de détruire ou d'enlever les documents ou les objets incriminants. La Cour doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'elle entend une requête présentée *ex parte* et que la partie exclue est représentée par avocat. Il faut soumettre des motifs concluants qui justifient qu'on s'écarte de la règle *audi alteram partem*. Le processus judiciaire civil est de nature contradictoire; y échapper au moyen d'un acte de procédure présenté *ex parte* ne doit être autorisé qu'en l'absence de toute autre option efficace. La demanderesse a, par le biais de l'affidavit de son enquêteur, fourni à la Cour une preuve convaincante de la probabilité, et non seulement de la possibilité, que le fait d'aviser la défenderesse de la présente requête entraînerait la disparition de la preuve recherchée. La défenderesse a eu deux occasions de se conformer aux Règles de la Cour et elle a omis de le faire. Le processus habituel de communication ne produirait pas les effets prévus et une ordonnance Anton Piller était appropriée. La demanderesse n'a pas présenté sa requête pour tenter de découvrir des éléments de preuve additionnels. Il était légitime de présenter cette requête en l'absence de la partie adverse et il s'agissait d'une mesure de redressement susceptible d'être accordée à ce stade de l'instance.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 453 (as am. by SOR/90-846, s. 15), 470.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 453 (mod. par DORS/90-846, art. 15), 470.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] R.P.C. 719 (C.A.); *EMI Ltd v Pandit*, [1975] 1 All ER 418 (Ch.D.); *Yousif v. Salama*, [1980] 1 W.L.R. 1540 (C.A.).

REFERRED TO:

Pall Europe Limited and Another v. Microfiltrex Limited and Others, [1976] R.P.C. 326 (Ch.D.).

AUTHORS CITED

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Aurora: Canada Law Book Inc., 1995.

MOTION, under Rule 470, for an Anton Piller order for the detention, custody and preservation of copies of video-cassette taped programs allegedly in the control of the defendant and allegedly infringing the plaintiff's interests, protected by the Copyright Act, as the exclusive Canadian licensee for those programs. Motion granted.

COUNSEL:

Gary J. McCallum for the plaintiff.
No one appearing for the defendant.

SOLICITORS:

Gary J. McCallum, Markham, Ontario, for the plaintiff.

The following are the reasons for order rendered in English by

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] R.P.C. 719 (C.A.); *EMI Ltd v Pandit*, [1975] 1 All ER 418 (Ch.D.); *Yousif v. Salama*, [1980] 1 W.L.R. 1540 (C.A.).

DÉCISION CITÉE:

Pall Europe Limited and Another v. Microfiltrex Limited and Others, [1976] R.P.C. 326 (Ch.D.).

DOCTRINE

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Aurora: Canada Law Book Inc., 1995.

REQUÊTE présentée en vertu de la Règle 470 afin d'obtenir une ordonnance Anton Piller en vue de la détention, la garde et la conservation de copies d'émissions enregistrées sur bandes vidéo qui se trouveraient sous la garde de la défenderesse et porteraient atteinte aux droits, protégés par la Loi sur le droit d'auteur, dont jouit la demanderesse à titre de titulaire d'une licence canadienne exclusive à l'égard de ces émissions. Requête accordée.

AVOCATS:

Gary J. McCallum pour la demanderesse.
Personne n'a comparu pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Gary J. McCallum, Markham (Ontario), pour la demanderesse.

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

1 MCKEOWN J.: The plaintiff seeks an Anton Piller order on an *ex parte* and *in camera* basis, for the detention, custody and preservation of copies of video-cassette taped programs allegedly in the control of the defendant and allegedly infringing the plaintiff's rights as the exclusive Canadian licensee for those programs.

1 LE JUGE MCKEOWN: La demanderesse sollicite, *ex parte* et à huis clos, le prononcé d'une ordonnance de type Anton Piller en vue de la détention, la garde et la conservation de copies d'émissions enregistrées sur bandes vidéo qui se trouveraient sous la garde de la défenderesse et porteraient atteinte aux droits dont jouit la demanderesse en qualité de titu-

laire d'une licence exclusive au Canada à l'égard de ces émissions.

The Facts

2 The plaintiff filed a statement of claim on September 22, 1995. The plaintiff's statement of claim alleges that: 1) the defendant has knowingly infringed copyright in video-cassette taped programs owned by Television Broadcasts Limited of Hong Kong; 2) it is the exclusive Canadian licensee for the programs and as such possesses an interest protected pursuant to the provisions of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (the Act) and the plaintiff licenses retail video stores to rent the programs to the public, and; 3) the defendant, who operates a retail store, rents out the programs on video-cassette tapes without the plaintiff's permission in violation of the Act.

3 This motion has been brought in the midst of an on-going action. As indicated earlier, the statement of claim was filed in September of 1995; the statement of defence was served in November of 1995. Both parties are represented by counsel. On January 23, 1996, the plaintiff served its affidavit of documents. On February 6, 1996, the defendant served an unsworn affidavit of documents which stated that the defendant had no relevant documents that were not privileged. On February 17, 1996, the plaintiff informed the defendant that video-cassette tapes are "documents" within the meaning of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663]. The plaintiff then requested of the defendant a further, amended affidavit of documents that listed all of the video-cassette tape copies of the programs in the defendant's possession. On March 4, 1996, prior to receiving an amended affidavit of documents, the plaintiff's private investigator rented an infringing video-cassette tape from the defendant's store. The defendant served her amended affidavit of documents on the plaintiff on May 9, 1996. This affidavit was unsworn, but on May 22, 1996, the defendant's counsel assured the plaintiff's counsel that the unsworn affidavit could be treated as though it were sworn. The second affidavit listed only two

Les faits

2 Le 22 septembre 1995, la demanderesse a déposé une déclaration dans laquelle elle prétend ce qui suit: 1) la défenderesse a sciemment violé le droit d'auteur que possède Television Broadcasts Limited de Hong Kong à l'égard d'émissions enregistrées sur bandes vidéo; 2) elle est titulaire d'une licence exclusive au Canada en ce qui concerne ces émissions; à ce titre, elle possède un droit protégé par les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi), et elle autorise certains détaillants de vidéos à louer les émissions à la population en général et, 3) la défenderesse, qui exploite un club vidéo, loue les émissions sur des bandes vidéo sans l'autorisation de la demanderesse, ce qui contrevient à la Loi.

3 La présente requête est présentée dans le cadre d'une poursuite actuellement en instance. Comme il a déjà été mentionné, la déclaration a été déposée au mois de septembre 1995; la défense a quant à elle été signifiée en novembre 1995. Les deux parties sont représentées par avocat. Le 23 janvier 1996, la demanderesse a signifié son affidavit de documents. Le 6 février 1996, la défenderesse a signifié un affidavit non fait sous serment dans lequel elle affirme n'avoir en sa possession aucun document ne faisant pas l'objet d'un privilège. Le 17 février 1996, la demanderesse a avisé la défenderesse que les bandes vidéo constituaient des «documents» au sens des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663]. Elle lui a demandé de produire un affidavit supplémentaire modifié énumérant toutes les copies d'émissions enregistrées sur bandes vidéo se trouvant en sa possession. Le 4 mars 1996, avant d'avoir reçu l'affidavit modifié, l'enquêteur de la demanderesse a loué une bande vidéo contrefaite au club vidéo de la défenderesse. Cette dernière a signifié un affidavit modifié à la demanderesse le 9 mai 1996. L'affidavit en question n'avait pas été fait sous serment mais, le 22 mai 1996, l'avocat de la défenderesse a assuré l'avocat de la demanderesse qu'il pouvait le considérer comme ayant été signé sous serment. D'après ce

programs as being in the defendant's possession. Not included amongst these two programs were the program rented by the private investigator on March 4, 1996, and the programs rented by the private investigator in September of 1995. The plaintiff, to test the accuracy of the defendant's amended affidavit of documents, again sent the private investigator to the defendant's retail store; the private investigator rented three further copies of the programs on May 19, 1996. None of these programs was disclosed in either of the defendant's affidavits of documents.

- 4 The plaintiff has brought this motion for an Anton Piller order in part on the basis that the defendant's failure to provide an accurate and complete affidavit of documents, despite having been expressly asked to make full disclosure, is equivalent to the defendant denying that she has the infringing videocassette tapes of the programs. The plaintiff makes two submissions: firstly, the plaintiff submits that it has met the requirements of securing an Anton Piller order and that it is the appropriate means by which to secure the evidence that the defendant denies having even as she rents it out from her store; if the defendant denies having the evidence, the plaintiff submits, it is reasonable to conclude that, in the event that the trial judge orders the delivery-up of all infringing copies of the programs, she would not hesitate to remove or destroy the evidence. Secondly, without full disclosure, the plaintiff's case for damages is rendered virtually meaningless since it can only proceed with respect to the seven infringing programs that the private investigator has rented and not with respect to what the plaintiff alleges as being the "many hundreds that are doubtless in the defendant's video store."

Analysis

- 5 An Anton Piller order is a remedy which should be granted in only the rarest of circumstances as it confers on the moving party a search and seizure power which runs contrary to the principles of pri-

second affidavit, seules deux émissions se trouvaient en la possession de la défenderesse. Ces deux émissions ne comprenaient pas celle louée par l'enquêteur le 4 mars 1996 ni celles qu'il a louées en septembre 1995. Afin de vérifier l'exactitude de l'affidavit modifié de la défenderesse, la demanderesse a à nouveau envoyé son enquêteur au club vidéo de la défenderesse. Le 19 mai 1996, l'enquêteur a pu louer trois autres copies des émissions. Aucun des affidavits de la défenderesse ne fait mention de ces émissions.

- 4 La demanderesse a déposé la présente requête en vue d'obtenir une ordonnance Anton Piller notamment parce que la défenderesse, en omettant de fournir un affidavit exact et complet malgré une demande expresse en ce sens, a à toutes fins utiles nié avoir en sa possession des bandes vidéo contrefaites des émissions. La demanderesse a deux prétentions. Premièrement, elle fait valoir qu'elle satisfait aux exigences auxquelles le prononcé d'une ordonnance Anton Piller est assujéti et qu'il s'agit du moyen approprié pour obtenir les éléments de preuve que la défenderesse nie avoir en sa possession alors même qu'elle loue ceux-ci à son club vidéo. En effet, selon la demanderesse, si la défenderesse nie avoir en sa possession les éléments de preuve en cause, il est légitime de conclure que cette dernière n'hésiterait pas, si le juge de première instance lui ordonnait de remettre la totalité des copies contrefaites des émissions, à supprimer ou à détruire ces éléments de preuve. Deuxièmement, sans divulgation complète, la preuve que pourrait présenter la demanderesse afin d'obtenir des dommages-intérêts est pratiquement réduite à néant puisque son seul recours se fonderait alors sur les sept émissions contrefaites louées par l'enquêteur et non sur les «centaines d'émissions qui», selon la demanderesse, [TRADUCTION] «se trouvent sans aucun doute au club vidéo de la défenderesse».

Analyse

- 5 L'ordonnance Anton Piller est une mesure de redressement qui ne devrait être accordée qu'en de très rares cas puisqu'elle confère à la partie requérante des pouvoirs de perquisition et de saisie qui

vate property and trespass. Accordingly, an Anton Piller order must only be granted where the moving party has satisfied a burdensome test. As was enunciated in the original case dealing with such an order, *Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] R.P.C. 719 (C.A.), the moving party must first demonstrate that it has an extremely strong *prima facie* case; secondly, that the potential for damage is very serious, and; thirdly, there must be clear evidence that the other party has in its possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that the other party may destroy such material before any application *inter partes* can be made. Furthermore, in my view, after an action has been commenced, I must be satisfied that it is appropriate to proceed in the absence of the other party.

6 I will indicate at the outset of these reasons that I am satisfied that the plaintiff has demonstrated that there is an extremely strong *prima facie* case. The plaintiff has provided documentary evidence of its interest in the copyright which subsists in these programs through an exclusive licensing agreement with the owners of the copyright. There is no evidence that the defendant has any authority to rent video-cassette tapes of the programs to the public. Thus, there is a serious issue to be tried. Furthermore, the potential for damage is very serious and there is clear evidence that the defendant has in her possession video-cassette tapes which she rents out without the plaintiff's permission in violation of the Act and I am satisfied that there is a real possibility that the defendant may destroy the tapes before any application *inter partes* can be made.

7 Practically speaking, so that these orders have their intended effect, Anton Piller orders are most often sought on an *ex parte* basis. This is to ensure the element of surprise in the sense that, as the defending party is not given notice of the order, there is no opportunity for the offending documents or things to be destroyed or removed. In addition, Anton Piller orders are, generally speaking, sought

sont contraires aux principes applicables en matière de propriété privée et d'intrusion. Par conséquent, une ordonnance Anton Piller ne doit être accordée que lorsque la partie requérante satisfait à des critères très stricts. Comme il a été mentionné dans la première affaire traitant de ce type d'ordonnance, *Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] R.P.C. 719 (C.A.), la partie requérante doit d'abord établir l'existence d'une preuve *prima facie* extrêmement convaincante; elle doit ensuite prouver que le risque de dommages est très grand et, enfin, il doit y avoir une preuve évidente que l'autre partie a en sa possession des documents ou des objets incriminants et qu'il existe une réelle possibilité que cette dernière détruise ces éléments de preuve avant qu'une demande *inter partes* puisse être présentée. Dans les cas où une action a été introduite, j'estime en outre qu'on doit me persuader de l'opportunité de procéder en l'absence de l'autre partie.

6 Je signale dès le début des présents motifs que je suis convaincu que la demanderesse a établi l'existence d'une preuve *prima facie* extrêmement probante. En effet, elle a fourni une preuve documentaire de son intérêt dans le droit d'auteur existant à l'égard de ces émissions par le biais du contrat de licence exclusive intervenu avec les titulaires du droit d'auteur. Aucun élément de preuve n'indique que la défenderesse a le pouvoir de louer des bandes vidéo des émissions au grand public. Il y a donc une question sérieuse à juger. En outre, le risque de dommages est très grand et il existe des éléments de preuve établissant sans équivoque que la défenderesse a en sa possession des bandes vidéo qu'elle loue sans l'autorisation de la demanderesse, ce qui est contraire aux dispositions de la Loi. Je suis également persuadé que la défenderesse risque réellement de détruire les bandes avant qu'une demande *inter partes* puisse être présentée.

7 Pour qu'elles soient en mesure de produire l'effet voulu, les ordonnances Anton Piller sont le plus souvent demandées en l'absence de la partie adverse. La partie demanderesse bénéficie ainsi d'un élément de surprise de sorte que la partie défenderesse, n'ayant pas été avisée de l'ordonnance, n'aura pas l'occasion de détruire ou d'enlever les documents ou les objets incriminants. De plus, les ordonnances

either before or at the onset of court proceedings as it is at this point that the plaintiff becomes aware that such an order is necessary. This particular motion is unusual in the sense of its timing. The plaintiff brings this motion midway through the proceedings, after the usual discovery process has begun. Because the matter is so far advanced, both parties are represented by counsel. It is because this motion is brought *ex parte* and because of its timing that it poses difficulties which in my view had to be addressed by counsel for the plaintiff.

8 The English decision, *EMI Ltd v Pandit*, [1975] 1 All ER 418 (Ch.D.) is relevant. In that case, a copyright infringement action, the plaintiffs obtained an interlocutory injunction and an interlocutory order whereby the defendant was required to provide an affidavit which was, among other things, to include copies of all documents relevant to the infringement. The defendant served the ordered affidavit but it was subsequently discovered by the plaintiffs that the affidavit was missing vital documents. On an *ex parte* basis the plaintiffs sought what amounted to an Anton Piller order. In *EMI Ltd*, Templeman J. stated, at page 422:

In the normal course of events, a defendant will have notice of the relief which is sought against him in the exercise of the powers given by this rule and will be able to come along to the court and to give reasons why the order should not be made or why, if it is made, particular safeguards should be included. Nevertheless, in my judgment, if it appears that the object of the plaintiffs' litigation will be unfairly and improperly frustrated by the very giving of the notice which is normally required to protect the defendant, there must be exceptional and emergency cases in which the court can dispense with the notice and, either under power in the rules to dispense with notice or by the exercise of its inherent jurisdiction, making such a limited order, albeit *ex parte*, as will give the plaintiffs the relief which they would otherwise be unable to obtain. In the present case I am satisfied that, if notice were given to the defendant, that would almost certainly result in the immediate destruction of the articles and information to which the plaintiffs are entitled and which they now seek.

Anton Piller sont généralement demandées soit avant l'instance judiciaire soit au tout début de celle-ci puisque c'est à ce moment que la partie demanderesse se rendra compte de la nécessité d'une telle ordonnance. La présente requête est inhabituelle en raison du moment où elle est présentée. Elle est introduite vers le milieu de l'instance, après le début du processus normal de communication préalable. Comme l'instance est déjà bien engagée, les deux parties sont représentées par avocat. C'est parce que la requête est présentée *ex parte* et à cette étape précise de l'instance qu'elle soulève des difficultés qui, à mon avis, doivent être abordées par l'avocat de la demanderesse.

La décision anglaise *EMI Ltd v Pandit*, [1975] 1 All ER 418 (Ch.D.) est pertinente en l'espèce. Dans cette affaire qui porte sur une action en violation du droit d'auteur, les demandeurs avaient obtenu une injonction et une ordonnance interlocutoires enjoignant à la partie défenderesse de fournir un affidavit qui devait notamment comprendre les copies de tous les documents relatifs à la violation. La partie défenderesse a signifié l'affidavit visé par l'ordonnance, mais les demandeurs ont par la suite découvert que l'auteur de l'affidavit passait sous silence des documents essentiels. Les demandeurs ont donc demandé au tribunal de prononcer, *ex parte*, ce qui équivaut à une ordonnance Anton Piller. Voici ce qu'a déclaré le juge Templeman dans cette affaire à la page 422:

[TRADUCTION] En temps normal, un défendeur sera avisé du recours intenté contre lui dans l'exercice des pouvoirs conférés par cette règle et aura l'occasion de se présenter devant le tribunal afin d'exposer les raisons pour lesquelles l'ordonnance ne devrait pas être rendue ou, si elle est prononcée, d'expliquer pourquoi elle devrait être accompagnée de mesures de protection particulières. Néanmoins, à mon avis, lorsqu'il apparaît que les demandeurs seront injustement et irrégulièrement privés de l'objet visé par leur poursuite si l'avis normalement requis pour protéger le défendeur est effectivement donné à ce dernier, il doit exister des cas exceptionnels et urgents dans lesquels le tribunal peut passer outre à l'obligation de donner cet avis et où, que ce soit en vertu des règles autorisant cette omission ou dans l'exercice de sa compétence inhérente, il lui est possible de rendre, quoique *ex parte*, une ordonnance faisant l'objet de restrictions de sorte que les demandeurs bénéficient de la mesure de redressement qu'ils n'auraient pu autrement obtenir. En l'espèce, je suis con-

9 In a somewhat similar vein is Lord Denning's decision in *Yousif v. Salama*, [1980] 1 W.L.R. 1540 (C.A.), wherein Lord Denning granted an Anton Piller award stating, at page 1542:

In many cases such an order would not be granted. But in this case there is evidence (if it is accepted) which shows the first defendant to be untrustworthy. The plaintiff has a legitimate fear that the documents will be destroyed. In the circumstances, it seems to me that it would be proper to make an *Anton Piller* order to the effect that the plaintiff's solicitor would be enabled to go and get the documents—take them into his personal custody for a while—make copies of them—and then return the originals to the defendants. The solicitor would have to keep them personally himself and not let them out of his possession. It seems to me that that would be an aid to justice. It would be preserving the evidence in the case. Under R.S.C., Ord. 29, r. 2, there is a far-reaching power for preserving documents which are the subject matter of the action. These files here are not the subject matter of the action. But they are the best possible evidence to prove the plaintiff's case. There is a genuine fear that, if the plaintiff waits till after the application is heard, the first defendant may destroy the documents before the date of the hearing. That is the sort of danger which the *Anton Piller* order is designed to prevent.

10 In the present case, the plaintiff makes the same argument, that if the defendant were to be given advance notice of this motion, any relief which may be ordered by this Court would be rendered valueless as the evidence demonstrates that the defendant would dispose of the evidence rather than allow it to be discovered, either through the normal route of discovery or through an exceptional order such as the one contemplated here. In my view, the Court must exercise excessive caution in hearing a motion on an *ex parte* basis when the party being excluded is represented by counsel. While Anton Piller orders are, in the main, sought and issued on an *ex parte* basis, this fact alone does not justify denying opposing counsel the right to contest such a motion. Instead, compelling reasons must be offered to war-

vaincu que le fait de donner un avis au défendeur entraînerait presque certainement la destruction immédiate des objets et des renseignements auxquels les demandeurs ont droit et qu'ils tentent actuellement d'obtenir.

Dans l'arrêt *Yousif v. Salama*, [1980] 1 W.L.R. 1540 (C.A.), lord Denning adopte en quelque sorte la même approche lorsqu'il apporte les précisions suivantes à la page 1542 au moment de rendre une ordonnance Anton Piller:

[TRADUCTION] Dans de nombreux cas, le tribunal refuserait d'accorder une ordonnance de ce type. Mais en l'espèce, il existe des éléments de preuve (si ceux-ci sont acceptés) établissant que le premier défendeur n'est pas digne de confiance. Le demandeur craint, avec raison, que les documents seront détruits. Compte tenu de la situation, il me paraît opportun de rendre une ordonnance *Anton Piller* autorisant le procureur du demandeur à mettre la main sur les documents—c.-à-d. d'en avoir personnellement la garde pendant un certain temps—d'en faire des copies—puis de retourner les originaux aux défendeurs. Le procureur aurait l'obligation d'en assurer lui-même la garde et de ne pas s'en défaire. Il me semble que cette mesure contribuerait à rendre la justice car elle permettrait de préserver les éléments de preuve existant en l'espèce. En vertu de R.S.C., Ord. 29, r. 2, un pouvoir étendu est conféré en ce qui a trait à la préservation des documents qui font l'objet de l'action. Les dossiers visés en l'instance ne font pas l'objet de la poursuite. Mais il s'agit de la meilleure preuve possible pour prouver les prétentions du demandeur. Il existe une crainte réelle que, si le demandeur attend jusqu'après l'audition de la demande, le premier défendeur détruira les documents avant la date fixée pour l'audience. L'ordonnance *Anton Piller* a justement été conçue pour éviter ce type de danger.

10 En l'espèce, la demanderesse fait valoir les mêmes arguments: si la défenderesse est préalablement avisée de la présente requête, aucune mesure de redressement susceptible d'être ordonnée par la Cour n'aura une quelconque valeur puisqu'il est établi que la défenderesse supprimerait les éléments de preuve plutôt que d'en permettre la divulgation, que ce soit par la voie normale de la communication ou par le biais d'une ordonnance exceptionnelle comme celle envisagée ici. À mon avis, la Cour doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'elle entend une requête présentée *ex parte* et que la partie exclue est représentée par avocat. Bien que les ordonnances Anton Piller soient généralement demandées et rendues *ex parte*, ce fait ne peut à lui seul justifier qu'on prive l'avocat de la partie adverse de son droit

rant derogation from the *audi alteram partem* rule. At its very essence, our civil litigation process is adversarial; to circumvent that process by proceeding on an *ex parte* basis should only be allowed where there remains no other effective option. In my view, the dissenting decision of Donaldson L.J. in the *Yousif* case is instructive on this point. Donaldson L.J. stated, at page 1543:

Discovery can be ordered at any stage. It can be ordered even before statement of claim in an appropriate case. But the ordinary basis of litigation in the English courts is that the courts will make orders and that the parties will obey those orders. Thus it is that under an order for discovery one party gives discovery to the other—and I stress the word “gives.” The party who is entitled to receive discovery has it given to him. He is not empowered to “take” discovery. What Miss Vitoria asks us to do in this case is to make an order that the plaintiff, on an *ex parte* application, should be entitled, armed with a warrant from this court, to enter the premises of the defendants and *take* discovery.

11 This principle is also eloquently stated by Mr. Justice Robert J. Sharpe, in his book *Injunctions and Specific Performance*, Aurora, Canada Law Book Inc., 2nd ed., 1995. In addressing Lord Denning’s decision in *Yousif*, Mr. Justice Sharpe wrote, at pages 2-65 and 2-66:

It is one thing to justify a significant invasion of the defendant’s privacy where there is strong evidence of an *intent to flout the ordinary process and effectively deprive the plaintiff of rights* but quite another to grant such drastic relief where there is no more than a possibility that the defendant might destroy evidence which might assist the plaintiff in making out his or her case.

A plaintiff who has been wronged is entitled to a remedy but not at all costs. Other competing values come into play. Even a wrongdoer is entitled to certain basic protections and it is difficult to justify giving the plaintiff liberty to rummage into the defendant’s private affairs unless there is compelling evidence that the defendant is bent on flouting the process of the court by refusing to

de contester la requête. On doit plutôt présenter des motifs concluants qui justifient qu’on s’écarte de la règle *audi alteram partem*. L’essence même de notre processus judiciaire civil est de nature contradictoire; y échapper au moyen d’un acte de procédure présenté *ex parte* ne doit être autorisé qu’en l’absence de toute autre option efficace. À mon avis, l’opinion dissidente exprimée par le lord juge Donaldson dans l’arrêt *Yousif* est intéressante sur ce point. Voici ce qu’il dit à la page 1543:

[TRADUCTION] La communication peut être ordonnée à n’importe quelle étape; même avant le dépôt de la déclaration dans certains cas appropriés. Mais le principe suivant est à la base même des instances judiciaires entendues par les tribunaux anglais: les tribunaux rendent des ordonnances qui doivent être respectées par les parties. C’est donc en vertu d’une ordonnance relative à la communication qu’une partie donne communication à l’autre—et j’insiste sur le terme «donne». On donne communication à la partie fondée à recevoir communication. Cette dernière n’a pas le pouvoir de «prendre» communication. Ce que mademoiselle Vitoria nous demande de faire en l’espèce est de prononcer une ordonnance suivant laquelle la partie demanderesse, dans le cadre d’une demande *ex parte*, devrait être autorisée, au moyen d’un mandat délivré par la présente Cour, à pénétrer dans les locaux des parties défendresses et à *prendre* communication.

11 Ce principe a également été exposé avec éloquence par le juge Robert J. Sharpe dans son ouvrage intitulé *Injunctions and Specific Performance*, Aurora, Canada Law Book Inc., 2^e éd., 1995. Analyant la décision rendue par lord Denning dans l’affaire *Yousif*, le juge Sharpe a écrit ce qui suit aux pages 2-65 et 2-66:

[TRADUCTION] Il est possible de justifier une atteinte considérable à la vie privée du défendeur lorsqu’il existe des preuves convaincantes de son intention de faire fi du processus habituel et d’effectivement priver le demandeur de ses droits. Par contre, c’est une toute autre affaire d’accorder une mesure de redressement aussi rigoureuse alors qu’il n’existe qu’une simple possibilité que le défendeur détruise des éléments de preuve susceptibles d’aider le demandeur à prouver ses prétentions.

Le demandeur trompé est en droit d’obtenir un redressement, mais pas à n’importe quel prix. D’autres valeurs entrent en ligne de compte. Même l’auteur d’un préjudice bénéficie de certaines mesures de protection fondamentales et il est difficile de justifier qu’on permette au demandeur de fouiller dans les affaires personnelles du défendeur à moins qu’il existe une preuve concluante établissant que

abide by the ordinary procedure of discovery. [Footnote omitted.]

ce dernier est déterminé à faire fi du processus judiciaire en refusant de se conformer à la procédure habituelle de communication. [Note infrapaginale omise.]

12 In my view, as was the case in *EMI Ltd.* and in *Yousif*, there is compelling evidence that if the defendant were provided with notice of this motion, the plaintiff's litigation will be "unfairly and improperly frustrated". The plaintiff has, through the affidavit of its private investigator, provided this Court with compelling evidence that there is a probability, and more than a possibility, that were the defendant to be given notice of this motion, the evidence being sought would disappear. I must state, however, that I come to this conclusion reluctantly as I am loathe to proceed in any matter where there is legal counsel, without providing counsel with the opportunity to be heard.

À mon avis, à l'instar des affaires *EMI Ltd.* et *Yousif*, il existe en l'espèce des éléments de preuve permettant de conclure que, si la défenderesse était avisée de la présente requête, la demanderesse serait «injustement et irrégulièrement privée» de son recours. La demanderesse a, par le biais de l'affidavit de son enquêteur, fourni à la Cour une preuve convaincante de la probabilité, et non seulement de la possibilité, que le fait d'aviser la défenderesse de la présente requête entraîne la disparition de la preuve recherchée. Je dois toutefois préciser que j'en arrive à cette conclusion sans enthousiasme et que je répugne à procéder dans une affaire où une partie est représentée par avocat sans donner à celui-ci l'occasion d'être entendu. 12

13 The second issue which counsel for the plaintiff addressed was whether seeking an Anton Piller order is appropriate at this stage of the proceedings, where the parties have already begun the ordinary discovery process. The *Federal Court Rules* provide for discovery between parties through the exchange of affidavits of documents and in the case at bar, the parties have, at least in form, complied with this requirement. The plaintiff is not satisfied with the affidavit of documents provided by the defendant, and has tendered to the Court, evidence that the affidavit of documents is deficient. In these circumstances, I am faced with two applicable *Federal Court Rules*. First, there is Rule 453 [as am. by SOR/90-846, s. 15] which provides a remedy in circumstances where, on a motion, the moving party can satisfy the Court that the opposing party has filed an inaccurate affidavit of documents. Under ordinary circumstances, where a party is dissatisfied with an affidavit of documents, Rule 453 provides the appropriate course of action. Upon motion for an order under that Rule, the opposing parties would be afforded the opportunity to satisfy the Court as to whether or not the affidavit of documents at issue is accurate.

La seconde question qu'a abordée l'avocat de la demanderesse portait sur l'opportunité de demander une ordonnance Anton Piller au présent stade de l'instance alors que les parties ont déjà entamé le processus normal de communication. Les *Règles de la Cour fédérale* prévoient la communication entre les parties au moyen de l'échange d'affidavits relatifs à la divulgation de documents et, en l'espèce, les parties ont, à tout le moins sur le plan de la forme, respecté cette exigence. L'affidavit produit par la défenderesse ne satisfait pas la demanderesse, qui a présenté à la Cour des éléments de preuve de l'insuffisance de cet affidavit. Dans les circonstances, je suis donc confronté à deux dispositions applicables des *Règles de la Cour fédérale*. Il y a en premier lieu la Règle 453 [mod. par DORS/90-846, art. 15] qui offre une mesure de redressement lorsque la partie requérante peut convaincre la Cour que la partie adverse a déposé un affidavit inexact. Normalement, lorsqu'une partie n'est pas satisfaite de l'affidavit en question, la Règle 453 expose la marche à suivre. Sur présentation d'une requête visant à obtenir une ordonnance sous le régime de cette Règle, les parties adverses auraient l'occasion de convaincre la Cour de l'exactitude ou de l'inexactitude de l'affidavit en cause. 13

14 However, in the present circumstances, there is also Rule 470, under which Rule the plaintiff in the

Cependant, la Règle 470, sur laquelle la demanderesse fonde sa requête, reçoit également application 14

case at bar moves, which contemplates that this Court may make, *inter alia*, an order such as an Anton Piller order, for the detention, custody and preservation of property. In this case, the plaintiff is relying on the allegedly inaccurate affidavit of documents as the evidence that an Anton Piller order is required. Rather than seek to obtain an order requiring an accurate affidavit of documents, the plaintiff has chosen the more extreme route of being granted the power to enter onto the defendant's premises and seize those documents which it alleges are present there and which are not listed on the affidavit of documents. To proceed in this manner is to circumvent the ordinary discovery process in a major way. Counsel for the plaintiff has cited authority for the proposition that Anton Piller orders may be granted long after the proceedings between the parties have commenced and advanced: see, for example, *Pall Europe Limited and Another v. Microfiltrex Limited and Others*, [1976] R.P.C. 326 (Ch.D.); *Emi Ltd.*, *supra*; *Yousif*, *supra*.

15 In determining whether the plaintiff is seeking the appropriate remedy from this Court, it must be noted that Rule 470 specifically states that it is applicable either before or after the commencement of proceedings. At the same time, Rule 453 does not mandate that in the event that an inaccurate affidavit of documents is provided, the receiving party must find its remedy under that Rule. Thus, the plaintiff in this case had the choice of which Rule under which to proceed and it chose Rule 470; the only limitation on proceeding in that manner is, of course, that the plaintiff must meet the stringent test that is applicable to the granting of Anton Piller orders. In this case, part of that test becomes whether the plaintiff has satisfied me that, in light of the defendant's past actions, this is not a case where the ordinary discovery process will be effective. To use Mr. Justice Sharpe's words, quoted above, the plaintiff must demonstrate that this is a case where there is "compelling evidence that the defendant is bent on flouting the process of the court by refusing to abide by the ordinary procedure of discovery." In my view, the affidavit evidence of the plaintiff's

dans la présente affaire. Aux termes de cette Règle, la Cour peut notamment prononcer une ordonnance de type Anton Piller en vue de la détention, la garde et la conservation de biens. En l'espèce, la demanderesse s'appuie sur la présumée inexactitude de l'affidavit de documents pour prouver qu'il est nécessaire de rendre une ordonnance Anton Piller. Plutôt que de tenter d'obtenir une ordonnance enjoignant à la partie adverse de produire un affidavit exact, la demanderesse a choisi un recours plus exceptionnel: obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux de la défenderesse et de saisir les documents qui, selon ses allégations, se trouvent à cet endroit et ne sont pas énumérés dans l'affidavit relatif à la divulgation. Procéder ainsi équivaut à éluder de façon majeure le processus habituel de communication. L'avocat de la demanderesse s'appuie sur les décisions suivantes pour affirmer qu'une ordonnance Anton Piller peut être rendue bien après que l'instance opposant les parties a été introduite et a progressé: voir, par exemple, *Pall Europe Limited and Another v. Microfiltrex Limited and Others*, [1976] R.P.C. 326 (Ch.D.); *EMI Ltd.*, *supra*; *Yousif*, *supra*.

Avant de déterminer si le recours intenté par la demanderesse est approprié, il faut signaler qu'il est expressément prévu à la Règle 470 que cette disposition s'applique avant ou après l'introduction de l'instance. Parallèlement, la Règle 453 n'oblige pas la partie qui reçoit un affidavit inexact à recourir uniquement à cette Règle pour obtenir un redressement. Dans la présente affaire, la demanderesse pouvait donc choisir d'invoquer l'une ou l'autre disposition et elle a opté pour la Règle 470. Ce recours n'est assujéti qu'à une seule restriction: la demanderesse doit évidemment respecter l'exigeant critère applicable en matière d'ordonnance de type Anton Piller. En l'espèce, ce critère consiste en partie pour la demanderesse à me convaincre, compte tenu des actes accomplis dans le passé par la défenderesse, qu'il s'agit d'une affaire où le processus ordinaire de communication ne sera pas efficace. Pour employer les termes du juge Sharpe cités plus haut, la demanderesse doit prouver qu'il existe en l'espèce [TRADUCTION] «une preuve concluante établissant que ce dernier [le défendeur] est déterminé à faire fi du processus judiciaire en refusant de

15

private investigator provides this compelling evidence. The defendant has twice remitted an affidavit of documents to the plaintiff, each of which, on the evidence presented to this Court, is inaccurate; the private investigator's evidence is that he has rented seven programs which properly should have been disclosed, but have not been. The defendant has been given two opportunities to comply with this Court's Rules, and I am satisfied on the evidence that she has failed to do so. Although the plaintiff has not moved for a court order requiring the defendant to provide an accurate affidavit of documents, in my view, this is one of the rare cases where the evidence demonstrates that the ordinary discovery process will not have its intended effect and an Anton Piller order is appropriate. It should be noted that the courts are careful to ensure that Anton Piller orders are not used as tools for fishing expeditions. I am satisfied, in light of the private investigator's evidence with respect to his having rented seven allegedly infringing videos, that the plaintiff is not seeking this motion as part of a fishing expedition. On the evidence, I draw the inference that there are additional allegedly infringing video-cassette tapes at the defendant's retail premises.

16 In my view, the plaintiff has met the three parts of the test for an Anton Piller order. In addition, the plaintiff has satisfied me that this motion should be done on an *ex parte* basis and that it is a remedy which is available at this point in the proceedings.

17 For these reasons, an Anton Piller order is granted.

se conformer à la procédure habituelle de communication». À mon avis, la preuve par affidavit de l'enquêteur de la demanderesse constitue cette preuve concluante. La défenderesse a remis à la demanderesse deux affidavits de documents et chacun d'eux, selon la preuve présentée à la Cour, est inexact. En effet, dans son témoignage, l'enquêteur affirme avoir loué sept émissions qui auraient dû être divulguées, mais qui ne l'ont pas été. La défenderesse a eu deux occasions de se conformer aux Règles de la Cour, et je suis convaincu, à la lumière de la preuve présentée en l'espèce, qu'elle a omis de le faire. Même si, dans sa requête, la demanderesse n'a pas demandé à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir un affidavit exact, j'estime qu'il s'agit d'une des rares occasions où la preuve établit que le processus habituel de communication ne produira pas les effets prévus et qu'une ordonnance Anton Piller est appropriée. Il importe de signaler que les tribunaux veillent attentivement à ce que les ordonnances Anton Piller ne soient pas utilisées pour effectuer des recherches à l'aveuglette. Je suis convaincu, à la lumière du témoignage de l'enquêteur qui affirme avoir loué sept présumées bandes vidéo contrefaites, que la demanderesse n'a pas présenté sa requête pour tenter de découvrir des éléments de preuve additionnels. Je déduis en outre de l'ensemble de la preuve qu'il existe d'autres bandes vidéo présumées contrefaites dans les locaux de la défenderesse.

À mon avis, la demanderesse a satisfait aux trois volets du critère applicable en matière d'ordonnances Anton Piller. La demanderesse m'a également convaincu du fait que la présente requête doit être entendue *ex parte* et qu'il s'agit d'une mesure de redressement susceptible d'être accordée au présent stade de l'instance.

Par ces motifs, une ordonnance Anton Piller est accordée.