

T-2725-97

Adobe Systems Incorporated and Microsoft Corporation (Plaintiffs)

v.

KLJ Computer Solutions Incorporated, McArthur Thompson & Law Advertising & Public Affairs Limited, One 2 One Databased Marketing Communications Limited and MT&L Proactive Research Department Incorporated carrying on business as RDI Research Department (Defendants)

INDEXED AS: ADOBE SYSTEMS INC. v. KLJ COMPUTER SOLUTIONS INC. (T.D.)

Trial Division, Richard A.C.J.—Halifax, November 9 and 10, 1998; Ottawa, April 27, 1999.

Practice — Discovery — Anton Piller orders — Motion to review issuance of ex parte Anton Piller order — Plaintiffs owning copyright in computer programs used by businesses worldwide — Problems for copyright owners, consumers caused by prevalent practice of “softlifting” — Order obtained based on informant’s affidavit alleging unauthorized copies of computer programs on defendant’s business premises — In executing order, plaintiffs taking away copies of documents possibly concerning infringement, floppy disk containing record of computer programs found on each computer — Moving party admitting subsequent deletion from computers of copies of unlicensed software despite Court order prohibiting such conduct — Purpose of Anton Piller order preservation of property where strong prima facie evidence of infringement of copyright, trademarks — Obtained ex parte so defendant not having opportunity to dispose of infringing material — Three conditions precedent to making of Anton Piller order — (1) Evidence significant number of unlicensed copies of plaintiffs’ programs possessed, used by moving party, thus establishing strong prima facie case of infringement — (2) Evidence of potential serious damage to plaintiffs in form of lost revenue, damage caused by example — Also evidence of actual monetary damage in form of unpaid licence fees — (3) As to evidence of likelihood of destruction, plaintiffs not making sufficient inquiry of additional facts i.e. credibility of sole informant (person suffering from mental disorder), further inquiries into business reputation of moving party, before obtaining Anton Piller order, to establish existence of third condition — But such additional facts not justifying setting order aside — Moving party possessed software copied in breach of plaintiffs’ rights, erased evidence notwithstanding prohibition in Anton Piller order — Cannot now argue plaintiffs should be denied Anton Piller order

T-2725-97

Adobe Systems Incorporated et Microsoft Corporation (demandereses)

c.

KLJ Computer Solutions Incorporated, McArthur Thompson & Law Advertising & Public Affairs Limited, One 2 One Databased Marketing Communications Limited et MT&L Proactive Research Department Incorporated exerçant son activité sous le nom RDI Research Department (défenderesses)

RÉPERTORIÉ: ADOBE SYSTEMS INC. c. KLJ COMPUTER SOLUTIONS INC. (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge en chef adjoint Richard—Halifax, 9 et 10 novembre 1998; Ottawa, 27 avril 1999.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Ordonnances Anton Piller — Requête en vue du réexamen d’une ordonnance ex parte Anton Piller — Les demandereses détiennent des droits d’auteur sur des programmes informatiques qu’utilisent des entreprises du monde entier — La pratique répandue de la reproduction illicite de logiciel constitue un problème pour les titulaires de droits d’auteurs et les consommateurs — L’ordonnance a été accordée sur la foi de l’affidavit d’un informateur alléguant que des copies non autorisées de programmes informatiques se trouvaient dans les locaux commerciaux de la défenderesse — En exécutant l’ordonnance, les demandereses ont emporté des photocopies de documents pouvant se rapporter à la violation des droits d’auteur, et une disquette renfermant un enregistrement des programmes informatiques se trouvant sur chaque ordinateur — La requérante a admis avoir par la suite supprimé de ses ordinateurs des copies non autorisées de logiciels, malgré l’existence d’une ordonnance judiciaire lui interdisant de le faire — L’ordonnance Anton Piller vise à conserver un bien à l’égard duquel il existe de forts éléments de preuve prima facie établissant qu’il s’agit d’articles enfreignant le droit d’auteur ou la marque de commerce — Elle est rendue ex parte, car le défendeur ne doit pas avoir l’occasion de se débarrasser des documents pertinents — Trois conditions essentielles doivent être remplies pour qu’une ordonnance Anton Piller puisse être rendue — 1) La preuve révèle qu’un nombre important de copies non autorisées des programmes des demandereses étaient entre les mains de la requérante et étaient utilisées par elle, ce qui constitue un commencement de preuve très solide de contrefaçon — 2) La preuve a été faite d’un préjudice grave possible sous la forme d’une perte pécuniaire directe ainsi que d’un préjudice par l’exemple que donne le piratage — A aussi été produite la

preserving evidence when that evidence in fact destroyed.

Damages — Party unsuccessfully moving to set aside Anton Piller order seeking damages as compensation for lost day of work because firm preoccupied with execution of Anton Piller order — Day not write-off as work completed, billed to clients — Time spent planning, preparing legal submissions not damages flowing from execution of Anton Piller order — No evidence of any damage to reputation as result of issuance of order — As plaintiffs not guilty of improper conduct no ground for punitive damages.

This was a motion to review the issuance of and to set aside an *ex parte* Anton Piller order pursuant to the terms of the order, and for damages and solicitor-client costs. The plaintiffs own copyright in a wide variety of computer programs used in businesses worldwide. The present motion was brought on behalf of McArthur Thompson, a small, respected advertising and public relations firm. In December 1997 the plaintiffs sought an interim injunction restraining the defendants from infringing the plaintiffs' copyrights in their computer programs, and an Anton Piller order with respect to the business premises of the defendants, in which unauthorized copies of computer programs and evidence located on computer or computer-related equipment was allegedly located. The plaintiffs relied on an affidavit sworn by an informant, Andrew G. Younger, as well as other affidavits, to obtain the order. In executing the order, the plaintiffs' representatives searched for and removed photocopies only of documents which might concern infringement of the plaintiffs' copyrights. As well, those representatives ran a computer audit program on each of the computers found in the defendants' premises to prepare a record of computer programs found on each computer, which was stored on a floppy disk prior to removal by the search team. McArthur Thompson later admitted that subsequent to the

preuve d'un préjudice pécuniaire réel, qui prend la forme de droits de licence non payés — 3) Quant à la preuve de la probabilité d'une destruction, les demanderessees n'ont pas, avant d'obtenir l'ordonnance Anton Piller, fait une enquête suffisamment approfondie sur d'autres faits, c'est-à-dire la crédibilité de leur unique informateur (personne souffrant de troubles mentaux), et elles n'ont pas cherché à s'enquérir davantage de la réputation commerciale de la requérante, pour remplir la troisième condition — Mais ces faits additionnels ne justifient pas l'annulation de l'ordonnance — La requérante avait en sa possession des logiciels qui avaient été copiés en violation des droits des demanderessees, et elle a effacé des éléments de preuve, malgré l'interdiction contenue dans l'ordonnance Anton Piller — On ne saurait maintenant prétendre qu'une ordonnance de type Anton Piller pour conserver la preuve devrait être refusée aux demanderessees quand cette preuve a en réalité été détruite.

Dommages-intérêts — N'ayant pas obtenu l'annulation de l'ordonnance Anton Piller, la requérante demande réparation pour une journée qui fut une perte sèche pour la firme, si préoccupée qu'elle était par l'exécution de l'ordonnance Anton Piller — La journée en question n'a pas été une perte sèche, puisque des travaux ont été effectués et facturés aux clients — Le temps réclamé représente le temps passé à planifier et à préparer l'argumentation juridique, et non un préjudice découlant de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller — Il n'a pas été prouvé que la délivrance de l'ordonnance a entraîné un dommage à la réputation — Les demanderessees ne s'étant pas rendues coupables d'une conduite abusive, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages exemplaires.

Il s'agit d'une requête pour que soit réexaminé le bien-fondé d'une ordonnance *ex parte* Anton Piller, conformément à ladite ordonnance, et qu'elle soit annulée, et pour que soient octroyés des dommages-intérêts et les dépens sur une base avocat-client. Les demanderessees détiennent des droits d'auteur sur une grande variété de programmes informatiques qu'utilisent des entreprises du monde entier. La présente requête est présentée au nom de McArthur Thompson, une petite entreprise respectée qui s'occupe de publicité et de relations publiques. En décembre 1997, les demanderessees ont demandé une injonction provisoire empêchant les défenderesses de porter atteinte aux droits d'auteur des demanderessees sur leurs programmes informatiques et une ordonnance Anton Piller portant sur les locaux commerciaux des défenderesses, dans lesquels se trouvaient des copies non autorisées de programmes informatiques, ainsi que des preuves stockées sur des ordinateurs ou des équipements informatiques. Pour obtenir l'ordonnance, les demanderessees s'étaient reposées sur un affidavit attesté sous serment par un informateur, Andrew G. Younger, ainsi que sur d'autres affidavits. En exécutant l'ordonnance, des représentants des demanderessees ont cherché des documents pouvant se rapporter à la violation des droits d'auteur des demanderessees, n'emportant que des photocopies. Ils ont

execution of the Anton Piller order, it purchased licences for copies of the plaintiffs' software it wished to use and deleted all unlicensed copies of software from their computers, despite the Court order prohibiting such conduct.

The moving party submitted that the order was void *ab initio* for failing to meet the three conditions precedent of an Anton Piller order; the plaintiffs failed to make a full and frank disclosure of facts material to the motion (i.e. as to the business reputation and integrity of the defendant); and failed to make sufficient inquiries into the credibility of the sole informant who, it turned out, was on medication for a psychiatric disorder when he signed the affidavit. Plaintiffs made submissions as to the significant problems caused by software piracy. It was said that 42% of all copies of computer software in Canada are unauthorized. Consumers as well as copyright owners are harmed by this "softlifting". The issue was whether, on all the evidence and argument adduced by the parties, the order sought was appropriate.

Held, the motion should be dismissed.

The purpose of an Anton Piller order is to preserve property where there is strong *prima facie* evidence that it infringes the plaintiff's copyright, trade-mark or other rights. The order is obtained *ex parte* so that the defendant will not have advance knowledge of the application or order and so have the opportunity of destroying or disposing of relevant materials or documents.

There are three essential conditions for the making of an Anton Piller order: (1) an extremely strong *prima facie* case; (2) very serious actual or potential damage; and (3) 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. The first two conditions are normally satisfied through proof of title to intellectual property rights and clear evidence of infringement. The third condition, likelihood that an infringer will dispose of important evidence, is normally the crucial element of proof required to obtain an Anton Piller order. As it is difficult to prove with tangible evidence that an infringer will dispose of important evidence, applicants have focused on the dishonest character of the infringer and the easily disposable nature of the infringing articles to invite the Court to draw

aussi exécuté un programme de vérification informatique sur chacun des ordinateurs qui se trouvaient dans les locaux des défenderesses afin de préparer un enregistrement des programmes informatiques se trouvant sur chaque ordinateur et de stocker cet enregistrement sur une disquette qu'ils ont ensuite emportée. McArthur Thompson a admis plus tard qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, elle a acheté des licences se rapportant aux copies des logiciels des demandereses qu'elle souhaitait utiliser, et que toutes les autres copies non autorisées de logiciels ont été supprimées de ses ordinateurs, malgré l'existence d'une ordonnance judiciaire lui interdisant de le faire.

La requérante affirme que l'ordonnance Anton Piller est nulle de nullité absolue étant donné que les trois conditions essentielles pour qu'une ordonnance de ce genre puisse être rendue n'ont pas été remplies; les demandereses n'ont pas fait une divulgation fidèle et complète de tous les faits importants concernant la requête (c'est-à-dire la réputation et l'intégrité de la défenderesse) et ne se sont pas enquis de la crédibilité de leur unique informateur, qui, a-t-on appris, prenait des médicaments pour un trouble mental au moment où il a signé l'affidavit. Les demandereses affirment que le piratage de logiciels est un problème de taille pour elles. Environ 42 % de toutes les copies de logiciels d'ordinateur au Canada sont faites sans autorisation. Cette piraterie est préjudiciable aux titulaires de droits d'auteur et aux consommateurs. Il s'agit de savoir si, au vu de l'ensemble des preuves et des arguments présentés par les parties, l'ordonnance demandée est justifiée.

Jugement: la requête doit être rejetée.

L'ordonnance Anton Piller vise à conserver un bien à l'égard duquel il existe de forts éléments de preuve *prima facie* établissant qu'il s'agit d'articles enfreignant le droit d'auteur, la marque de commerce ou d'autres droits du demandeur. Elle est rendue *ex parte*, si bien que le défendeur doit ignorer qu'une demande a été déposée ou que l'injonction a été rendue, de sorte qu'il n'aura pas l'occasion de détruire les documents pertinents ou de s'en débarrasser.

Trois conditions essentielles doivent être remplies pour qu'une ordonnance Anton Piller puisse être rendue: 1) il faut un commencement de preuve très solide; 2) le préjudice réel ou possible doit être très grave; 3) 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 qu'ils détruisent ces pièces avant que puisse être introduite une demande *inter partes*. Les deux premières conditions sont normalement remplies par la preuve du titre sur les droits de propriété intellectuelle et la preuve manifeste d'une contrefaçon. La troisième condition, savoir la probabilité qu'un contrefacteur élimine les éléments de preuve importants, est en général l'élément crucial des preuves requises pour qu'une ordonnance Anton Piller soit rendue. Comme il est difficile de démontrer concrètement qu'un contrefacteur éliminera des preuves

an inference that evidence will disappear if notice is given. The Court has been prepared to draw such an inference in cases involving vendors of counterfeit goods in situations such as flea markets, street stalls or concerts, given the temporary nature of their business.

This was not an appeal from the decision made by the judge who granted the Anton Piller order, but an examination *de novo*. The reviewing judge was entitled to consider any additional evidence properly introduced by the plaintiffs to support the order.

The evidence, flowing from admissions and the statements obtained from witnesses for the moving party in affidavits filed in support of this motion and cross-examination thereon, established that a significant number of unlicensed copies of the plaintiffs' programs were in the possession of and used by the moving party. Therefore there was sufficient evidence to establish a strong *prima facie* case of infringement by the moving party of the intellectual property rights held by the plaintiffs. There was also affidavit evidence of potential serious damage to the plaintiffs in the form of lost revenue and damage caused by example before the judge who granted the order. In addition, there was, on the present motion, evidence of actual monetary damage in the form of unpaid licence fees. Therefore the plaintiffs satisfied the first two conditions. As to evidence of likelihood of destruction, the plaintiffs did not make sufficient inquiries of additional facts, before obtaining the order, in order to establish the existence of the third condition for the granting of an Anton Piller order. They did not further inquire into the credibility of their sole informant and did not inquire into the business reputation of the moving party. Although further inquiries would have established that the moving party did enjoy a good reputation, on the basis of all the evidence, such additional facts did not justify setting aside the order. Notwithstanding its reputation as a good corporate citizen and the good reputation of its principals, the moving party had a significant amount of software which had been copied in breach of the rights of the plaintiffs and had erased evidence notwithstanding the prohibition in the Anton Piller order. It could not later be argued that the plaintiffs should be denied an Anton Piller type order preserving evidence when that evidence was in fact destroyed. The plaintiffs had satisfied the third condition.

McArthur Thompson sought damages to compensate it for a day which it claimed was a write-off for the firm since it was so preoccupied with what was happening that no

importantes, les requérants font porter leur attention sur la déloyauté du contrefacteur et sur la facilité d'élimination des articles contrefaits pour inviter la Cour à présumer que les éléments de preuve disparaîtront si avis est donné. La Cour s'est montrée disposée à tirer une telle conclusion dans des cas se rapportant à des fournisseurs de marchandises contrefaites qui opéraient sur des marchés aux puces, dans des éventaires ou dans des concerts, étant donné la nature temporaire des activités de ces fournisseurs.

Il ne s'agit pas ici d'un appel contre la décision rendue par le juge qui a rendu l'ordonnance Anton Piller, mais d'un examen *de novo*. Le juge qui effectue cet examen peut tenir compte des preuves additionnelles valablement présentées par les demanderesse au soutien de l'ordonnance.

La preuve qui découle des admissions et des déclarations obtenues de témoins de la requérante et apparaissant dans des affidavits déposés à l'appui de la présente requête, ainsi que de leur contre-interrogatoire sur lesdits affidavits, révèle qu'un nombre important de copies non autorisées des programmes des demanderesse étaient entre les mains de la requérante et étaient utilisées par elle. La preuve est donc suffisante pour attester l'existence d'un solide commencement de preuve des atteintes portées par la requérante aux droits de propriété intellectuelle des demanderesse. La preuve a en outre été faite par affidavit devant le juge qui a rendu l'ordonnance d'un préjudice grave possible pour les demanderesse sous la forme d'une perte pécuniaire directe causée par le piratage et d'un préjudice par l'exemple qu'il donne. A aussi été produite à l'audition de la présente requête la preuve d'un préjudice pécuniaire réel, qui prend la forme de droits de licence non payés. Les demanderesse ont donc rempli les deux premières conditions. Pour ce qui est de la preuve de la probabilité d'une destruction, les demanderesse n'ont pas fait une enquête suffisamment approfondie sur d'autres faits avant d'obtenir l'ordonnance, pour que soit remplie la troisième condition préalable à l'octroi d'une ordonnance Anton Piller. Elles n'ont pas cherché à s'enquérir davantage de la crédibilité de leur unique informateur et n'ont pas cherché à s'enquérir davantage de la réputation commerciale de la requérante. Bien que des investigations complémentaires auraient établi que la requérante jouissait d'une bonne renommée, ces faits additionnels ne justifient pas, eu égard à l'ensemble de la preuve, l'annulation de l'ordonnance. Nonobstant sa réputation de société commerciale responsable, et nonobstant la réputation de ses dirigeants, la requérante avait en sa possession une quantité importante de logiciels qui avaient été copiés en violation des droits des demanderesse, et la requérante a effacé des éléments de preuve, malgré l'interdiction contenue dans l'ordonnance Anton Piller. On ne saurait prétendre postérieurement qu'une ordonnance de type Anton Piller conservant la preuve devrait être refusée aux demanderesse quand cette preuve a en réalité été détruite. Les demanderesse ont rempli la troisième condition.

McArthur Thompson demande réparation pour une journée qui, selon elle, fut une perte sèche pour la firme, si préoccupée qu'elle était par ce qui arrivait qu'aucun travail réel ne

effective work was done, for time spent in responding to the informant's allegations, and for damage to its reputation. The day was not in fact a write-off as work was completed and billed to clients. The time claimed represented McArthur Thompson's internal time spent planning and preparing legal submissions, and were not damages flowing from the execution of the Anton Piller order. There was no evidence of any damage to reputation as a result of the issuance of the order. Nor was the moving party entitled to punitive damages, plaintiffs not being guilty of any improper conduct.

As McArthur Thompson failed to establish that the order had been obtained for an improper purpose, the moving party was not entitled to costs on a solicitor-client basis. In the circumstances, each party should bear its own costs of this motion.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, r. 400(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc., [1983] 2 F.C. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.); *Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1997), 75 C.P.R. (3d) 338; 215 N.R. 76 (F.C.A.); *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); *Brink's-MAT Ltd. v. Elcombe*, [1988] 3 All ER 188 (C.A.); *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers Internat'l Union of North America (Can. Dist.)* (1959), 18 D.L.R. (2d) 625; 28 W.W.R. 517 (B.C.C.A.).

REFERRED TO:

Pulse Microsystems Ltd. v. SafeSoft Systems Inc. (1996), 134 D.L.R. (4th) 701; [1996] 6 W.W.R. 1; 110 Man. R. (2d) 163; 47 C.P.C. (3d) 360; 67 C.P.R. (3d) 202 (C.A.); *Proctor & Gamble Inc. v. John Doe* (1997), 76 C.P.R. (3d) 350; 138 F.T.R. 250 (F.C.T.D.).

MOTION to review the issuance of and to set aside an *ex parte* Anton Piller order, for damages and solicitor-client costs. Motion dismissed.

APPEARANCES:

Lloyd M. Hoffer and Christopher E. Reed for plaintiffs.

fut fait, réparation pour le temps passé à répondre aux allégations de l'informateur, et réparation pour l'atteinte à sa réputation. La journée en question n'a en fait pas été une perte sèche, puisque des travaux ont été effectués et facturés aux clients. Le temps réclamé représente le temps passé par McArthur Thompson à planifier et à préparer son argumentation juridique. Il ne s'agit pas d'un préjudice découlant de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller. Il n'a pas été prouvé que la délivrance de l'ordonnance a entraîné un dommage à sa réputation. La requérante n'a pas droit non plus à des dommages-intérêts exemplaires, puisque les demanderessees ne sont pas coupables de conduite abusive.

Comme McArthur Thompson n'a pas établi que l'ordonnance a été obtenue dans un dessein illicite, la requérante n'a pas droit à ses dépens sur une base avocat-client. Eu égard aux circonstances, chacune des parties supportera ses propres dépens découlant de cette requête.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400(1).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc., [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.); *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1997), 75 C.P.R. (3d) 338; 215 N.R. 76 (C.A.F.); *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); *Brink's-MAT Ltd. v. Elcombe*, [1988] 3 All ER 188 (C.A.); *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers Internat'l Union of North America (Can. Dist.)* (1959), 18 D.L.R. (2d) 625; 28 W.W.R. 517 (C.A.C.-B.).

DÉCISIONS CITÉES:

Pulse Microsystems Ltd. v. SafeSoft Systems Inc. (1996), 134 D.L.R. (4th) 701; [1996] 6 W.W.R. 1; 110 Man. R. (2d) 163; 47 C.P.C. (3d) 360; 67 C.P.R. (3d) 202 (C.A.); *Proctor & Gamble Inc. c. John Doe* (1997), 76 C.P.R. (3d) 350; 138 F.T.R. 250 (C.F. 1^{re} inst.).

REQUÊTE pour que soit réexaminé le bien-fondé d'une ordonnance *ex parte* Anton Piller et pour qu'elle soit annulée, et pour que soient octroyés des dommages-intérêts et les dépens sur une base avocat-client. Requête rejetée.

ONT COMPARU:

Lloyd M. Hoffer et Christopher E. Reed pour les demanderessees.

James E. Gould, Q.C. and J. Walter Thompson for defendants *McArthur Thompson & Law Advertising & Public Affairs Limited* and *One 2 One Databased Marketing Communications Limited*.

Shawn M. O'Hara for defendant *KLJ Computer Solutions Incorporated*.

SOLICITORS OF RECORD:

Morris/Rose/Ledgett, Toronto, for plaintiffs.

McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, and *Burke Mitton Thompson*, Halifax, for defendants *McArthur Thompson & Law Advertising & Public Affairs Limited* and *One 2 One Databased Marketing Communications Limited*.

Goldberg, Thompson, Halifax, for defendant *KLJ Computer Solutions Incorporated*.

The following are the reasons for order rendered in English by

RICHARD A.C.J.:

NATURE OF THE PROCEEDING

[1] The present proceeding arises out of a motion filed on June 18, 1998 on behalf of the defendant, *McArthur Thompson & Law Advertising and Public Affairs Limited* (*McArthur Thompson*), to review an *ex parte* Anton Piller order which was granted to the plaintiffs on December 19, 1997 and continued on January 13, 1998 and to obtain an order:

1. Setting aside the Anton Piller order and any continuation;
2. Granting the defendant both damages and solicitor-client costs.

[2] The grounds for this motion are the following:

- (i) The plaintiffs failed to make full and frank disclosure of facts material to their motion;

James E. Gould, c.r. et J. Walter Thompson pour les défenderesses *McArthur Thompson & Law Advertising & Public Affairs Limited* et *One 2 One Databased Marketing Communications Limited*.

Shawn M. O'Hara pour la défenderesse *KLJ Computer Solutions Incorporated*.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris/Rose/Ledgett, Toronto, pour les demanderessees.

McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, et *Burke Mitton Thompson*, Halifax, pour les défenderesses *McArthur Thompson & Law Advertising & Public Affairs Limited* et *One 2 One Databased Marketing Communications Limited*.

Goldberg, Thompson, Halifax, pour la défenderesse *KLJ Computer Solutions Incorporated*.

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

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD:

NATURE DE L'INSTANCE

[1] La présente instance découle d'une requête déposée le 18 juin 1998 au nom de la défenderesse, *McArthur Thompson & Law Advertising and Public Affairs Limited* (*McArthur Thompson*), pour que soit examinée une ordonnance *ex parte* Anton Piller qui avait été accordée aux demanderessees le 19 décembre 1997 et prorogée le 13 janvier 1998, et pour que soit obtenue une ordonnance:

1. Annulant l'ordonnance Anton Piller et toute prorogation de celle-ci;
2. Accordant à la défenderesse à la fois des dommages-intérêts et ses dépens sur une base avocat-client.

[2] Les raisons de cette requête sont les suivantes:

- (i) Les demanderessees n'ont pas fait une divulgation complète et fidèle des faits essentiels pour leur requête;

(ii) The plaintiffs failed to make proper inquiry concerning the said defendant and the plaintiffs' informant, Andrew G. Younger;

(iii) The plaintiffs failed to show an extremely strong *prima facie* case;

(iv) The plaintiffs failed to show they were exposed to very serious actual or potential damage; and

(v) The plaintiffs failed to present clear evidence that the defendant had incriminating documents or things in its possession and that there was a real possibility that it would destroy them if it had notice of the motion.

(ii) Les demanderessees n'ont pas effectué une enquête suffisante concernant ladite défenderesse et concernant Andrew G. Younger, informateur des demanderessees;

(iii) Les demanderessees n'ont pas fait état d'un commencement de preuve très solide;

(iv) Les demanderessees n'ont pas prouvé qu'elles étaient exposées à un très grave préjudice, réel ou possible; et

(v) Les demanderessees n'ont pas apporté la preuve manifeste que la défenderesse avait en sa possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il était réellement possible qu'elle les détruise si la requête lui était notifiée.

THE PARTIES

[3] The plaintiffs are corporations incorporated in, and with principal places of business in, the United States of America. They design, develop, market, distribute and support a broad line of computer programs for personal, business and professional use.

[4] The plaintiffs own copyright in a wide variety of computer programs including:

Microsoft

Windows 95, Office 95, Office 97, Access 8.0 (also known as Access 97), Word 8.0, Outlook 8.0, Powerpoint 8.0, and Windows 95 Plus 4.40.

Adobe

Illustrator 6.0, Streamline 3.0, Photoshop 3.05, and Pagemaker 5.0 and 6.0.

[5] Businesses around the world make use of these computer programs. Many businesses acquire copies of the programs legitimately, by licensing them from the plaintiffs. However, these are large numbers of unlicensed copies of the programs made by businesses which do not take the care necessary to ensure that they are using properly licensed copies.

LES PARTIES

[3] Les demanderessees sont des sociétés anonymes constituées aux États-Unis d'Amérique et ayant leurs principaux établissements dans ce pays. Elles conçoivent, développent, vendent, distribuent et soutiennent une vaste gamme de programmes informatiques à usage personnel, commercial et professionnel.

[4] Les demanderessees détiennent des droits d'auteur sur une grande variété de programmes informatiques, notamment:

Microsoft

Windows 95, Office 95, Office 97, Access 8.0 (également appelé Access 97), Word 8.0, Outlook 8.0, Powerpoint 8.0, et Windows 95 Plus 4.40.

Adobe

Illustrator 6.0, Streamline 3.0, Photoshop 3.05, et Pagemaker 5.0 et 6.0.

[5] Des entreprises du monde entier utilisent ces programmes informatiques. Nombre d'entre elles acquièrent légitimement des copies des programmes, au moyen de licences obtenues des demanderessees. Cependant, une foule de copies non autorisées des programmes sont faites par des entreprises qui ne prennent pas la peine de s'assurer que les copies qu'elles utilisent font bien l'objet de licences.

[6] McArthur Thompson is a small respected Halifax advertising and public relations firm owned by William (Bill) McArthur and Ian Thompson. Mr. McArthur founded the firm in 1976 as William F. McArthur and Associates and incorporated under that name in 1981. Ian Thompson became an active member of the company in 1987. The firm operates out of premises owned by its principals located at 1300 Hollis Street in Halifax. It has approximately 15 employees.

[7] KLJ Computer Solutions Incorporated (hereinafter KLJ) is a company providing computer services. The principals and only full-time employees of KLJ, in September 1997, were Kelli McGrath and her husband Jason McGrath. McArthur Thompson, having no particular computer expertise, relied on KLJ to be its computer consultants and technicians. KLJ occupied some space in McArthur Thompson's premises.

[8] One 2 One Databased Marketing Communications Limited (hereinafter One 2 One) and MT&L Proactive Research Department Incorporated (hereinafter RDI) are companies carrying on polling and other forms of marketing research. The principals of RDI are Greg Trask and his wife Leslie Trask. Bill McArthur relinquished his interest in RDI in August 1997. Ian Thompson remains a minority shareholder only of RDI.

[9] One 2 One is 50% owned by McArthur Thompson. One 2 One holds a 25% interest in KLJ.

[10] The defendant RDI is a corporation incorporated and subsisting under the laws of the province of Nova Scotia and shares office space with the defendant One 2 One.

[11] Two of the defendants, KLJ and RDI, have settled the action as against them with the plaintiffs. As a result, the continued proceedings involve two plaintiffs, Microsoft and Adobe and two defendants, McArthur Thompson and One 2 One. The present motion is brought only on behalf of the defendant

[6] McArthur Thompson est une petite entreprise respectée de Halifax qui s'occupe de publicité et de relations publiques. Elle appartient à William (Bill) McArthur et Ian Thompson. M. McArthur a fondé l'entreprise en 1976 sous le nom de William F. McArthur and Associates, et il l'a constituée en personne morale sous ce nom en 1981. Ian Thompson est devenu un membre actif de la société en 1987. L'entreprise exerce ses activités dans des locaux appartenant à ses dirigeants et situés au 1300 rue Hollis à Halifax. Elle compte environ 15 employés.

[7] KLJ Computer Solutions Incorporated (ci-après KLJ) est une société de services informatiques. Les dirigeants et uniques employés à temps plein de KLJ, en septembre 1997, étaient Kelli McGrath et son mari Jason McGrath. McArthur Thompson, qui n'avait aucune connaissance particulière des ordinateurs, a fait appel à KLJ pour que KLJ devienne son consultant et son technicien en informatique. KLJ occupait un espace dans les locaux de McArthur Thompson.

[8] One 2 One Databased Marketing Communications Limited (ci-après One 2 One) et MT&L Proactive Research Department Incorporated (ci-après RDI) sont des sociétés qui s'occupent de sondages et autres types d'études de marché. Les dirigeants de RDI sont Greg Trask et son épouse Leslie Trask. Bill McArthur a renoncé à ses intérêts dans RDI en août 1997. Ian Thompson demeure un actionnaire minoritaire seulement de RDI.

[9] One 2 One appartient pour moitié à McArthur Thompson. One 2 One détient une participation de 25 % dans KLJ.

[10] La défenderesse RDI est une société constituée, et encore en activité, selon les lois de la province de la Nouvelle-Écosse. Elle partage des locaux administratifs avec la défenderesse One 2 One.

[11] Deux des défenderesses, KLJ et RDI, ont mis un terme à l'action engagée contre elles en transigeant avec les demandereses. En conséquence, les procédures concernent maintenant deux demandereses, Microsoft et Adobe, et deux défenderesses, McArthur Thompson et One 2 One. La présente requête est

McArthur Thompson.

BACKGROUND

[12] On December 16, 1997, the plaintiffs filed a notice of motion seeking an interim injunction restraining the defendants from infringing the plaintiffs' copyrights in their computer programs, as well as an Anton Piller order with respect to the business premises of the defendants, in which unauthorized copies of computer programs and evidence located on computer or computer related equipment was located.

[13] The Anton Piller order required the defendants to permit representatives of the plaintiffs to enter and search their business premises at 1300 Hollis and 1310 Hollis for any unauthorized copies of the plaintiffs' computer programs and any items and records that, on reasonable grounds, concerned the infringement of the plaintiffs' copyrights. To obtain the order, the plaintiffs relied on an affidavit sworn by Andrew G. Younger dated December 9, 1997, as well as other affidavits.

[14] According to paragraph 16 of the order, the plaintiffs were required to bring a motion before the Court to review its execution.

[15] On January 7, 1998, representatives of the plaintiffs attended at 1300 Hollis and 1310 Hollis and executed the order. They searched for documents which might concern infringement of the plaintiffs' copyrights. They left the originals of all such documents, and took away photocopies only. As well, those representatives ran a computer audit program on each of the computers found in the defendants' premises. That computer audit program, called GASP Audit, prepares a record of computer programs found on each computer, which is stored on a floppy disk.

présentée uniquement au nom de la défenderesse McArthur Thompson.

HISTORIQUE

[12] Le 16 décembre 1997, les demandresses ont déposé un avis de requête dans lequel elles demandaient une injonction provisoire empêchant les défenderesses de porter atteinte aux droits d'auteur des demandresses sur leurs programmes informatiques. Les demandresses voulaient aussi que soit rendue une ordonnance Anton Piller portant sur les locaux commerciaux des défenderesses, dans lesquels se trouvaient des copies non autorisées de programmes informatiques, ainsi que des preuves stockées sur des ordinateurs ou des équipements informatiques.

[13] L'ordonnance Anton Piller obligeait les défenderesses à laisser des représentants des demandresses pénétrer dans leurs locaux, au 1300 Hollis et au 1310 Hollis, et y perquisitionner en vue d'y trouver des copies non autorisées de programmes informatiques des demandresses, ainsi que tout objet et registre qui, si les représentants des demandresses avaient des motifs raisonnables de le croire, pouvaient concerner la violation des droits d'auteur des demandresses. Pour obtenir l'ordonnance, les demandresses s'étaient reposées sur un affidavit attesté sous serment le 9 décembre 1997 par Andrew G. Younger, ainsi que sur d'autres affidavits.

[14] Selon le paragraphe 16 de l'ordonnance, les demandresses devaient présenter une requête à la Cour pour qu'elle examine son exécution.

[15] Le 7 janvier 1998, des représentants des demandresses se sont présentés au 1300 Hollis et au 1310 Hollis et ont exécuté l'ordonnance. Ils ont cherché des documents pouvant se rapporter à la violation des droits d'auteur des demandresses. Ils ont laissé les originaux de tous ces documents et n'en ont emporté que des photocopies. Ces représentants ont aussi exécuté un programme de vérification informatique sur chacun des ordinateurs qui se trouvaient dans les locaux des défenderesses. Ce programme de vérification informatique, appelé vérification des pratiques

The floppy disks containing the search data were removed by the search team. The computers of the defendants were left, after the search, in the condition they had been in before the search commenced.

[16] On January 13, 1998, the order was continued.

[17] Paragraph 18 of the order specifies that the defendants may request the hearing of a motion for the purpose of reviewing the issuance of the order.

[18] Pursuant to the order, I am therefore called upon to review the issuance of an order granted by another judge of this Court.

[19] Since the search order was executed within the prescribed period and is now spent, the present motion seeks damages for it having been wrongfully obtained.

[20] In a separate motion, heard at the same time as this motion, and without objection, I reviewed and approved the execution of the Anton Piller order by the plaintiffs as against all of the defendants herein.

ISSUES

[21] Should the Court set aside the Anton Piller order granted on December 16, 1997 and is the moving party entitled to damages and costs on a solicitor-client basis?

MOVING PARTY'S SUBMISSIONS

[22] The defendant, McArthur Thompson, the moving party, submits that the Anton Piller order is void *ab initio* since the plaintiffs have not established the presence of an extremely strong *prima facie* case,

types généralement reconnues, consiste à préparer un enregistrement des programmes informatiques se trouvant sur chaque ordinateur, puis à stocker cet enregistrement sur une disquette. Les disquettes contenant les données de la perquisition ont été emportées par l'équipe chargée de la perquisition. Après la perquisition, les ordinateurs des défenderesses ont été laissés dans l'état où ils se trouvaient avant la perquisition.

[16] Le 13 janvier 1998, l'ordonnance a été prorogée.

[17] Le paragraphe 18 de l'ordonnance précise que les défenderesses peuvent demander l'audition d'une requête pour que soit réexaminée la pertinence de l'ordonnance.

[18] Conformément à l'ordonnance, je dois donc revoir le bien-fondé d'une ordonnance accordée par un autre juge de la Cour.

[19] Comme l'ordonnance de perquisition a été exécutée dans le délai imparti et qu'elle est maintenant épuisée, la présente requête vise à l'octroi de dommages-intérêts pour le motif que l'ordonnance de perquisition aurait été obtenue sans justes motifs.

[20] Dans une requête distincte, entendue en même temps que la présente requête, et sans opposition, j'ai examiné et approuvé l'exécution de l'ordonnance Anton Piller par les demanderesses contre l'ensemble des défenderesses.

POINTS EN LITIGE

[21] La Cour devrait-elle annuler l'ordonnance Anton Piller accordée le 16 décembre 1997, et la requérante a-t-elle droit à réparation et à ses dépens sur une base avocat-client?

ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE

[22] La défenderesse et requérante, McArthur Thompson, affirme que l'ordonnance Anton Piller est nulle de nullité absolue étant donné que les demanderesses n'ont pas fait état d'un commencement de

the presence of a serious damage and a real possibility that they may destroy the incriminating material.

[23] The moving party submits that the plaintiffs have failed to disclose before this Court that the defendant McArthur Thompson was a well-established business. Further, the plaintiffs made no inquiry into the business reputation and integrity of this defendant, nor did they make inquiries into the credibility of their sole informant. It is submitted that according to law, the plaintiffs were obliged to make such inquiries.

[24] It is submitted that the affidavit of the informant, Mr. Younger, is not credible, is misleading and was intended to inflict much pain as possible on Mr. and Mrs. Thompson, two active members of the defendant company and on its employees. It is malicious and made for a collateral, personal and improper purpose.

[25] Following the cross-examination on the affidavit of Mr. Younger on September 30, 1998, he admitted that he was under psychiatric care for a major depressive disorder as an outpatient and was on medication, at the time he signed the affidavit.¹

PLAINTIFFS' SUBMISSIONS

[26] The plaintiffs submit that they have satisfied the first element of a *prima facie* case. It appears from the evidence that a significant number of unlicensed copies of the plaintiffs' programs were in the possession and use of the defendant McArthur Thompson.

[27] Regarding the requirement of damages, actual or potential, of a serious nature, the plaintiffs submit that software piracy is a significant problem for the plaintiffs and other software publishers. Approximately 42% of all copies of computer software in Canada have been made without authorization. This scale of illegitimate copying of computer programs deters

preuve très solide de leurs prétentions, ni prouvé qu'elles étaient exposées à un grave préjudice, ni démontré qu'il était réellement possible que la défenderesse détruise les pièces à conviction.

[23] La requérante affirme que les demanderesse ont omis de mentionner devant la Cour que la défenderesse McArthur Thompson était une entreprise bien établie. Les demanderesse ne se sont pas non plus informées de la réputation et de l'intégrité de la défenderesse, ni ne se sont enquis de la crédibilité de leur unique informateur. La requérante soutient que, selon la loi, les demanderesse étaient tenues à de telles investigations.

[24] La requérante soutient que l'affidavit de l'informateur, M. Younger, n'est pas crédible, est trompeur et avait pour objet de nuire autant qu'il était possible à M. et M^{me} Thompson, deux membres actifs de la défenderesse, ainsi qu'aux employés de la défenderesse. L'affidavit est malveillant et a été établi à des fins accessoires, personnelles et abusives.

[25] À la suite du contre-interrogatoire effectué sur l'affidavit de M. Younger le 30 septembre 1998, celui-ci a admis qu'au moment où il avait signé l'affidavit, il recevait des soins psychiatriques pour de graves états dépressifs, à titre de patient en consultations externes, et qu'il prenait des médicaments¹.

ARGUMENTS DES DEMANDERESSES

[26] Les demanderesse affirment qu'elles ont rempli la première condition, celle du commencement de preuve très solide. Il appert de la preuve qu'un nombre important de copies non autorisées des programmes des demanderesse étaient entre les mains de la défenderesse McArthur Thompson et qu'ils étaient utilisés par elle.

[27] S'agissant du critère du préjudice grave, réel ou possible, les demanderesse affirment que le piratage de logiciels est un problème de taille pour les demanderesse et pour d'autres diffuseurs de logiciels. Environ 42 % de toutes les copies de logiciels d'ordinateur au Canada sont faites sans autorisation. Une duplication illégitime de cette ampleur dans le

investment in new products and technologies, contributes to higher prices and hurts consumers. Piracy of the sort engaged in by the defendants, known as “softlifting”, is the most prevalent form of piracy worldwide and in Canada. As such, it is particularly threatening and harmful to copyright owners. After receiving and investigating the report from Mr. Younger, the plaintiffs decided to commence this action and to assert their legal rights in respect of their copyright in software programs.

[28] Because of the ease with which evidence of unlicensed copies of computer programs can be destroyed or removed, the plaintiffs were concerned to preserve evidence of software programs copied onto the defendants’ computers.

[29] The defendant, McArthur Thompson, has conceded that subsequent to the execution of the Anton Piller order, it has deleted from its computers copies of unlicensed software despite the existence of a court order prohibiting that conduct. In this situation, if the Anton Piller order is set aside and the plaintiffs no longer have access to the materials discovered on the execution of that order, the plaintiffs will be left without evidence to prove at least some of the infringement for which the defendant McArthur Thompson may be liable.

[30] Following the search, the defendant, McArthur Thompson, purchased licences for any unlicensed copies of the plaintiffs’ software it wished to use, and all other unlicensed copies of software were deleted from their computers and thereby destroyed. The plaintiffs submit that this establishes a real possibility of the destruction of evidence.

APPLICABLE LAW

[31] As noted by the Federal Court of Appeal in *Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1997), 75 C.P.R. (3d) 338, at pages 341-342:

domaine des programmes informatiques décourage l’investissement dans de nouveaux produits et de nouvelles technologies, contribue à la hausse des prix et nuit aux consommateurs. Le piratage comme celui auquel se sont livrées les défenderesses est la forme la plus fréquente de piratage à travers le monde et au Canada. Il est particulièrement inquiétant et préjudiciable pour les titulaires de droits d’auteur. Après avoir reçu et examiné le rapport de M. Younger, les demandereses ont décidé d’introduire la présente action et de faire valoir leurs droits conférés par leurs droits d’auteurs dans les programmes logiciels.

[28] Vu la facilité avec laquelle la preuve de copies non autorisées de programmes informatiques peut être détruite ou dissimulée, les demandereses tenaient à conserver la preuve des programmes logiciels mémorisés dans les ordinateurs des défenderesses.

[29] La défenderesse, McArthur Thompson, a admis qu’à la suite de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller, elle a supprimé de ses ordinateurs des copies non autorisées de logiciels, malgré l’existence d’une ordonnance judiciaire lui interdisant de le faire. En l’occurrence, si l’ordonnance Anton Piller est annulée et que les demandereses n’ont plus accès aux objets découverts grâce à l’exécution de cette ordonnance, il ne sera plus possible pour les demandereses de prouver la moindre contrefaçon dont la défenderesse McArthur Thompson pourrait devoir porter la responsabilité.

[30] Après la perquisition, la défenderesse McArthur Thompson a acheté des licences se rapportant aux copies non autorisées des logiciels des demandereses qu’elle souhaitait utiliser, et toutes les autres copies non autorisées de logiciels ont été enlevées de ses ordinateurs, et donc détruites. Les demandereses affirment que cela atteste une possibilité réelle de destruction de la preuve.

DROIT APPLICABLE

[31] Comme le note la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1997), 75 C.P.R. (3d) 338, aux pages 341 et 342:

An Anton Piller order takes its name from that of the plaintiff in *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55, a decision of the English Court of Appeal. The purpose of such an order is to preserve property as to which there is strong *prima facie* evidence that it consists of articles infringing the plaintiff's copyright, trademark or other rights. The order is obtained *ex parte* because the essence of the exercise of judicial power "is surprise, so that the defendant should not have advance knowledge of the application or the order and so have the opportunity of destroying or disposing of relevant materials or documents".

[32] Under these orders, the plaintiff and his solicitors are authorized to enter the defendant's premises so as to inspect and preserve property.

[33] The order is not, however, a search warrant authorizing a plaintiff to enter a defendant's premises against his will, but an order on the defendant *in personam* to permit the plaintiff's entry or be in peril of proceedings for contempt of court, and at trial, running the risk of adverse inferences being drawn against the defendant.

[34] In the *Anton Piller KG* case, Lord Denning M.R. specified at page 61 that the order does not authorize the plaintiffs' solicitors or anyone else to enter the defendants' premises against their will. If the defendants refuse permission to enter or to inspect, the plaintiffs must not force their way in.

[35] There are three essential conditions for the making of the type of order which the Court has made in this case. These conditions were established by Lord Ormrod L.J. in the case of *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.), at page 62, and confirmed by the Federal Court of Appeal in *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189, at page 198:

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

L'injonction de type Anton Piller tire son nom de celui du demandeur dans *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55, un arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre. Une telle injonction vise à conserver un bien à l'égard duquel il existe de forts éléments de preuve *prima facie* établissant qu'il s'agit d'articles enfreignant le droit d'auteur, la marque de commerce ou d'autres droits du demandeur. L'injonction est rendue *ex parte*, car l'essence même de cet exercice du pouvoir judiciaire [TRADUCTION] «est la surprise, si bien que le défendeur doit ignorer qu'une demande a été déposée ou que l'injonction a été rendue, de sorte qu'il n'aura pas l'occasion de détruire les documents pertinents ou de s'en débarrasser».

[32] Une ordonnance de ce genre autorise le demandeur et ses avocats à entrer dans les locaux du défendeur pour inspecter et conserver des biens.

[33] L'ordonnance n'est cependant pas un mandat de perquisition autorisant un demandeur à pénétrer dans les locaux du défendeur contre son gré, mais une ordonnance adressée au défendeur *in personam* pour qu'il autorise l'entrée du demandeur, sous peine de poursuites pour outrage au tribunal et au risque que des conclusions défavorables soient tirées contre lui au procès.

[34] Dans l'affaire *Anton Piller KG*, lord Denning, maître des rôles, précisait à la page 61 que l'ordonnance n'autorise pas les avocats des demanderesse, ni quiconque, à pénétrer dans les locaux des défenderesses contre leur volonté. Si les défenderesses refusent d'autoriser l'entrée ou l'inspection, les demanderesse ne doivent pas s'imposer par la force.

[35] La Cour s'est référée en l'espèce à trois conditions essentielles pour qu'une ordonnance de ce genre puisse être rendue. Ces conditions ont été énoncées par le lord juge Ormrod dans l'affaire *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.), à la page 62, et confirmées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189, à la page 198:

[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

possibility that they may destroy such material before any application *inter partes* can be made.

[36] The first two conditions are normally satisfied through proof of title to intellectual property rights and clear evidence of infringement. The third condition, likelihood that an infringer will dispose of important evidence, is normally the crucial element of proof required to obtain an Anton Piller order.

[37] It is difficult to prove with tangible evidence that an infringer has a history of destroying evidence or will dispose of important evidence. Applicants have therefore focused on the dishonest character of the infringer and the easily disposable nature of the infringing articles to invite the Court to draw an inference that evidence will disappear if notice is given.

[38] The Court has examined market-place realities and has been prepared to draw such an inference in cases involving vendors of counterfeit goods in situations such as flea markets, street stalls or concerts, given the temporary nature of their business, and their propensity to flee at the first hint of enforcement and to warn each other of execution of the orders.

[39] An order may be extended to defendants who have not yet been identified, the John Doe defendant. The Court infers that future members of these groups will act in the same manner.

[40] However, in other cases, such as this one, specific defendants and specific locations are named.

[41] The present matter differs from the situation in the *Nintendo* case, regarding the nature of the business of the infringer. In that case, the infringers were

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*.

[36] Les deux premières conditions sont normalement remplies par la preuve du titre sur les droits de propriété intellectuelle et la preuve manifeste d'une contrefaçon. La troisième condition, savoir la probabilité qu'un contrefacteur élimine les éléments de preuve importants, est en général l'élément crucial des preuves requises pour qu'une ordonnance Anton Piller soit rendue.

[37] Il est difficile de démontrer concrètement qu'un contrefacteur a déjà détruit des preuves ou qu'il éliminera des preuves importantes. Les requérants font donc porter leur attention sur la déloyauté du contrefacteur et sur la facilité d'élimination des articles contrefaits pour inviter la Cour à présumer que les éléments de preuve disparaîtront si avis est donné.

[38] La Cour a examiné les réalités du marché et s'est montrée disposée à tirer une telle conclusion dans des cas se rapportant à des fournisseurs de marchandises contrefaites qui opéraient sur des marchés aux puces, dans des éventaires ou dans des concerts. Cette disposition de la Cour à tirer une telle conclusion s'explique par la nature temporaire des activités de ces fournisseurs et leur propension à disparaître au premier signe d'une descente de justice et à s'informer les uns les autres de l'exécution des ordonnances.

[39] Une ordonnance peut être appliquée à des défendeurs qui n'ont pas encore été identifiés, par exemple le défendeur X. La Cour présume que les membres futurs de ces groupes agiront de la même manière.

[40] Cependant, dans d'autres cas, comme celui qui nous occupe, les défendeurs et les endroits sont nommément désignés.

[41] La présente affaire n'est pas assimilable aux faits de l'espèce *Nintendo*, pour ce qui est du genre des activités exercées par le contrefacteur. Dans

involved in the manufacturing and distribution of unauthorized copies of video games, and represented a “fly-by-night” operation. The moving party in this proceeding does not fall in that class and it was not alleged that it did.

[42] An Anton Piller type order is an extraordinary equitable relief granted by the Court. The Court routinely imposes, as a term of this extraordinary relief, that the matter come back before the Court so that it can review the conduct of the moving party in connection with the extraordinary relief. This affords the Court the opportunity to ensure that the moving party has discharged its obligation to ensure that any order which is obtained is fairly executed.

[43] The terms of the order normally provide that:

(1) The entry and search is to be conducted by the plaintiff’s solicitor together with a limited number of persons authorized by the solicitor at specified times;

(2) The plaintiff’s solicitor advise the person on whom the order is served that such person may consult a solicitor for the purpose of obtaining legal advice;

(3) All seized records must be copied as quickly as possible and returned forthwith;

(4) An inventory of the seized material is to be prepared and such material is to be preserved and utilized solely for the purpose of the civil proceedings;

(5) The plaintiff makes an undertaking to abide by any damage award made by the Court arising out of any unauthorized execution of the order or upon the order being set aside; and,

(6) The defendant may move to vary or discharge the order on short notice to the plaintiff.

[44] The authorization to search the premises of the alleged infringer is also accompanied by an injunction prohibiting the manufacture, sale, distribution, display

l’affaire *Nintendo*, les contrefacteurs s’adonnaient à la fabrication et à la distribution de copies non autorisées de jeux vidéo et constituaient un groupe d’entrepreneurs véreux. Dans la présente espèce, la requérante ne tombe pas dans cette catégorie et nul n’a prétendu qu’elle en faisait partie.

[42] Une ordonnance du genre Anton Piller est un recours extraordinaire d’*equity* accordé par la Cour. Lorsqu’elle accorde ce recours extraordinaire, la Cour exige en général que l’affaire lui soit de nouveau présentée pour qu’elle puisse examiner la conduite du requérant en marge du recours extraordinaire. La Cour peut ainsi vérifier si le requérant s’est acquitté de son obligation de s’assurer que l’ordonnance obtenue soit exécutée d’une manière équitable.

[43] Les termes de l’ordonnance prévoient en général que:

1) L’entrée et la perquisition doivent être effectuées, aux moments précisés, par l’avocat du demandeur, accompagné d’un nombre restreint de personnes autorisées par lui;

2) L’avocat du demandeur doit informer la personne à qui est signifiée l’ordonnance qu’elle peut consulter un avocat pour obtenir un avis juridique;

3) Tous les documents saisis doivent être reproduits dès que possible et restitués sur-le-champ;

4) Un dénombrement des biens saisis doit être préparé, et les biens en question doivent être préservés et utilisés uniquement aux fins du procès civil;

5) Le demandeur doit s’engager à respecter toute condamnation à des dommages-intérêts pouvant être prononcée par la Cour à la suite d’une exécution non autorisée de l’ordonnance ou à la suite de l’annulation de l’ordonnance; et

6) Le défendeur peut faire modifier l’ordonnance ou obtenir mainlevée de l’ordonnance moyennant un court préavis au demandeur.

[44] L’autorisation de perquisitionner dans les locaux du prétendu contrefacteur est également accompagnée d’une injonction interdisant la fabrication, la vente, la

or promotion of the infringing goods.

[45] The moving party must place before the court on a review motion a full report from the supervising solicitor of the execution or executions to which it relates, including a description of all goods, equipments and records seized. In this case, the Anton Piller order was executed on January 7 and January 12, 1998 in Halifax, Nova Scotia. Full reports from the supervising solicitors appear in the materials filed. Those reports append complete inventories of the materials obtained during the execution of the order.

[46] Since the order is sought *ex parte*, there is also a duty of full and frank disclosure of all relevant and important facts on the party seeking such an order. The duty of disclosure was described in the following terms by the English Court of Appeal in *Brink's-MAT Ltd. v. Elcombe*, [1988] 3 All ER 188 (C.A.) [quoted in *Pulse Microsystems Ltd. v. SafeSoft Systems Inc.* (1996), 134 D.L.R. (4th) 701 (Man. C.A.), at pages 713-714]:

The exercise of that discretion should be guided by the oft-quoted principles—stated in the context of Mareva relief, but equally applicable to Anton Piller relief—set out by Ralph Gibson L.J. in the *Brink's-MAT* decision of the English Court of Appeal, cited above. Those principles, although of some length, bear repeating. At pp. 192-3 [All ER], he said:

In considering whether there has been relevant non-disclosure and what consequence the court should attach to any failure to comply with the duty to make full and frank disclosure, the principles relevant to the issues in these appeals appear to me to include the following. (i) The duty of the applicant is to make “a full and fair disclosure of all the material facts”: see *R. v. Kensington Income Tax Comrs, ex p Princess Edmond de Polignac* [1917] 1 KB 486 at 514 per Scrutton L.J. (ii) The material facts are those which it is material for the judge to know in dealing with the application as made; materiality is to be decided by the court and not by the assessment of the applicant or his legal advisers: see the *Kensington Income Tax Comrs* case [1917] 1 KB 486 at 504 per Lord Cozens-Hardy MR, citing *Dalglisch v. Jarvie* (1850) 2 Mac & G 231 at 238, 42 ER 89 at 92, and *Thermax Ltd.*

distribution, l'exposition ou la promotion des marchandises contrefaites.

[45] Le requérant doit, dans une requête en examen, présenter au tribunal un rapport complet de l'avocat responsable sur l'exécution ou les exécutions visées par la requête, notamment une désignation des marchandises, équipements et documents saisis. En l'espèce, l'ordonnance Anton Piller a été exécutée le 7 janvier et le 12 janvier 1998 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Des rapports complets présentés par les avocats responsables apparaissent dans les pièces produites. Ces rapports sont accompagnés d'inventaires détaillés des objets recueillis durant l'exécution de l'ordonnance.

[46] Puisque l'ordonnance est demandée *ex parte*, la partie qui demande une telle ordonnance est également tenue à une divulgation fidèle et complète de tous les faits pertinents et importants. L'obligation de divulgation est décrite dans les termes suivants par la Cour d'appel anglaise dans l'arrêt *Brink's-MAT Ltd. v. Elcombe*, [1988] 3 All ER 188 (C.A.) [cité dans *Pulse Microsystems Ltd. v. SafeSoft Systems Inc.* (1996), 134 D.L.R. (4th) 701 (C.A. Man.), aux pages 713 et 714]:

[TRADUCTION] L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire devrait être guidé par les principes maintes fois cités—qui sont énoncés dans toute injonction de type Mareva, mais qui sont également applicables à un recours Anton Piller—énumérés par le lord juge Ralph Gibson dans l'arrêt *Brink's-MAT* de la Cour d'appel anglaise, précité. Ces principes, assez longs, méritent tout de même d'être rappelés. Aux p. 192-193 [All ER], le juge les exprime ainsi:

Lorsqu'on se demande s'il y a eu dissimulation et quelle conséquence le tribunal devrait attacher au non-respect de l'obligation de faire une divulgation complète et fidèle, les principes applicables aux points soulevés dans les présents appels m'apparaissent être les suivants: (i) L'obligation du requérant est celle de faire «une divulgation complète et juste de tous les faits importants»; voir *R. v. Kensington Income Tax Comrs, ex p Princess Edmond de Polignac* [1917] 1 KB 486, à la page 514, par le lord juge Scrutton. (ii) Les faits importants sont ceux que le juge doit absolument connaître pour donner suite à la requête qui lui est présentée; c'est au tribunal qu'il appartient de décider de l'importance à accorder aux faits, et non au requérant ou à ses conseillers juridiques; voir l'affaire *Kensington Income Tax Comrs* [1917] 1 KB 486, à la page 504, par lord Cozens-Hardy MR, citant l'affaire

v. *Schott Industrial Glass Ltd.* [1981] F.S.R. 289 at 295 per Browne-Wilkinson J. (iii) The applicant must make proper inquiries before making the application: see *Bank Mellat v. Nikpour* [supra]. The duty of disclosure therefore applies not only to material facts known to the applicant but also to any additional facts which he would have known if he had made such inquiries. (iv) The extent of the inquiries which will be held to be proper, and therefore necessary, must depend on all the circumstances of the case including (a) the nature of the case which the applicant is making when he makes the application, (b) the order for which application is made and the probable effect of the order on the defendant: see, for example, the examination by Scott J. of the possible effect of an Anton Piller order in *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson* [supra], and (c) the degree of legitimate urgency and the time available for the making of inquiries: see *Bank Mellat v. Nikpour* . . . at 92-93 per Slade L.J. (v) If material non-disclosure is established the court will be "astute to ensure that a plaintiff who obtains . . . an *ex parte* injunction without full disclosure is deprived of any advantage he may have derived by that breach of duty . . .": see *Bank Mellat v. Nikpour* (at 91) per Donaldson L.J., citing Warrington L.J. in the *Kensington Income Tax Comrs* case. (vi) Whether the fact not disclosed is of sufficient materiality to justify or require immediate discharge of the order without examination of the merits depends on the importance of the fact to the issues which were to be decided by the judge on the application. The answer to the question whether the non-disclosure was innocent, in the sense that the fact was not known to the applicant or that its relevance was not perceived, is an important consideration but not decisive by reason of the duty on the applicant to make all proper inquiries and to give careful consideration to the case being presented. (vii) Finally "it is not for every omission that the injunction will be automatically discharged. A locus poenitentiae may sometimes be afforded": see *Bank Mellat v. Nikpour* . . . at 90 per Lord Denning MR. The court has a discretion, notwithstanding proof of material non-disclosure which justifies or requires the immediate discharge of the *ex parte* order, nevertheless to continue the order, or to make a new order on terms:

" . . . when the whole of the facts, including that of the original non-disclosure, are before it, (the court) may well grant such a second injunction if the original non-disclosure was innocent and if an injunction could properly be granted even had the facts been disclosed."

Dalglis v. Jarvie (1850) 2 Mac & G 231, à la page 238, 42 ER 89, à la page 92, et le jugement *Thermax Ltd. v. Schott Industrial Glass Ltd.* [1981] F.S.R. 289, à la page 295, par le juge Browne-Wilkinson. (iii) Le requérant doit s'informer suffisamment avant de présenter la requête: voir l'affaire *Bank Mellat v. Nikpour* [précitée]. L'obligation de divulgation s'applique donc non seulement aux faits importants connus du requérant, mais également aux faits additionnels que le requérant aurait dû connaître s'il s'était informé comme il devait le faire. (iv) L'étendue des investigations qui seront jugées légitimes, et donc nécessaires, dépend de toutes les circonstances de l'affaire, notamment (a) de la nature des arguments que le requérant présente lorsqu'il dépose la requête, (b) de l'ordonnance visée par la requête et de l'effet probable de l'ordonnance sur le défendeur; voir par exemple l'examen fait par le juge Scott concernant l'effet possible d'une ordonnance Anton Piller, dans l'espèce *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson* [précitée], et (c) du degré d'urgence légitime et du délai disponible pour les investigations: voir le jugement *Bank Mellat v. Nikpour* [. . .] aux pages 92-93, par le lord juge Slade. (v) Si une dissimulation importante est établie, le tribunal veillera «à ce qu'un demandeur qui obtient [. . .] une injonction *ex parte* sans une divulgation complète soit privé de tout avantage que peut lui avoir procuré ce manquement [. . .]» voir le jugement *Bank Mellat v. Nikpour* (à la page 91), par le juge Donaldson, citant le juge Warrington dans l'affaire *Kensington Income Tax Comrs*. (vi) La question de savoir si les faits dissimulés sont d'une importance suffisante pour justifier ou appeler une mainlevée immédiate de l'ordonnance sans examen du bien-fondé dépend de l'importance des faits en question pour les points qui devaient être décidés par le juge au vu de la requête. Étant donné que le requérant a l'obligation de faire toutes les investigations requises et d'examiner attentivement les arguments présentés, il est important, mais non déterminant, de se demander si la dissimulation était innocente, en ce sens que le requérant n'avait pas connaissance des faits ainsi dissimulés, ou en ce sens qu'il ne voyait pas leur importance. (vii) Finalement, «il n'y aura pas automatiquement mainlevée de l'injonction toutes les fois qu'il y aura omission. Une mesure tenant lieu de sanction pourra parfois être accordée»: voir le jugement *Bank Mellat v. Nikpour* [. . .] à la page 90, par lord Denning, MR. Le tribunal a néanmoins le pouvoir, nonobstant la preuve d'une dissimulation importante qui justifie ou appelle la mainlevée immédiate de l'ordonnance *ex parte*, de proroger l'ordonnance ou de rendre une nouvelle ordonnance assortie de conditions:

«[. . .] lorsque le tribunal est saisi de l'ensemble des faits, y compris celui de la dissimulation originale, il peut très bien accorder une deuxième injonction si la dissimulation originale était innocente et si une injonction pouvait valablement être accordée quand bien même les faits dissimulés auraient été divulgués.»

(See *Lloyds Bowmaker Ltd. v. Britannia Arrow Holdings plc*, [1988] 3 All ER 178 at p. 183 *per* Glidewell L.J.) [Emphasis added.]

[47] Since I am reviewing an order which was not made by me, it is well established that the hearing before me is *de novo* as to both the law and the facts involved in the matter. As Mr. Justice Teitelbaum indicated in *Proctor & Gamble Inc. v. John Doe* (1997), 76 C.P.R. (3d) 350 (F.C.T.D.), at page 354, quoting Mr. Justice Smith from the British Columbia Court of Appeal in *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers Internat'l Union of North America (Can. Dist.)* (1959), 18 D.L.R. (2d) 625 (B.C.C.A.) [at page 627]:

. . . if the second Judge hears the motion, he should hear it *de novo* as to both the law and facts involved.

[48] This is not an appeal from the decision made by the judge who granted the Anton Piller order, but an examination *de novo*. Therefore, the reviewing judge is entitled to consider any additional evidence properly introduced by the plaintiffs to support the order.

[49] The issue is whether, on all evidence and argument adduced by the parties, the order sought is appropriate.

[50] On this contested hearing of the motion, evidence, as well as argument, is available from both sides. The opposing party has an opportunity to put forward evidence and argument against the granting of the order. The party who obtained the order now has the opportunity to elicit favourable evidence from the opposing party's witnesses through cross-examination and to obtain admissions.

ANALYSIS

(a) Strong Prima Facie Case

[51] In his first affidavit, dated December 9, 1997, Mr. Andrew G. Younger, of Halifax, Nova Scotia

(Voir l'affaire *Lloyds Bowmaker Ltd. v. Britannia Arrow Holdings plc*, [1988] 3 All ER 178, à la page 183, par le lord juge Glidewell.) [Non souligné dans l'original.]

[47] Il est bien établi que, étant donné que j'examine une ordonnance qui n'a pas été rendue par moi, l'audience que je préside est une audience *de novo* en ce qui concerne à la fois le droit et les faits se rapportant à cette affaire. Comme l'indiquait M. le juge Teitelbaum dans l'affaire *Proctor & Gamble Inc. c. John Doe* (1997), 76 C.P.R. (3d) 350 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 354, citant M. le juge Smith, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers Internat'l Union of North America (Can. Dist.)* (1959), 18 D.L.R. (2d) 625 (C.A.C.-B.) [à la page 627]:

[TRADUCTION] [. . .] si le second juge entend la requête, il devrait s'agir d'une audience *de novo* en ce qui concerne à la fois le droit et les faits.

[48] Il ne s'agit pas ici d'un appel contre la décision rendue par le juge qui a rendu l'ordonnance Anton Piller, mais d'un examen *de novo*. Par conséquent, le juge qui effectue cet examen peut tenir compte des preuves additionnelles valablement présentées par les demanderesse au soutien de l'ordonnance.

[49] Il s'agit de savoir si, au vu de l'ensemble des preuves et des arguments présentés par les parties, l'ordonnance demandée est justifiée.

[50] Dans cette audition contestée de la requête, des preuves ainsi que des arguments sont présentés par les deux parties. La partie adverse a la possibilité de présenter des preuves et arguments à l'encontre de l'ordonnance. La partie qui a obtenu l'ordonnance a maintenant la possibilité de recueillir des témoignages favorables des témoins de la partie adverse, par contre-interrogatoire, et d'obtenir des aveux.

ANALYSE

a) Solide commencement de preuve

[51] Dans son premier affidavit en date du 9 décembre 1997, M. Andrew G. Younger, de Halifax

described the unauthorized use of computer programs by the moving party and other of the defendants while he was in the employ of McArthur Thompson in August 1997.

[52] In his affidavit, he also described the close working relationship between the moving party and the defendant KLJ and the defendant One 2 One.

[53] While the only evidence of infringement of an Adobe program in his affidavit was with respect to the defendant KLJ, the judge who granted the order must have inferred from the evidence of the relationship between the moving party and KLJ and from the evidence linking the moving party to the infringement of the Microsoft programs that an Adobe program was also being infringed by the moving party and a search order by the applicant Adobe against the moving party was justified.

[54] However, the evidence before me is clearer by reason of the later admissions made by the moving party in its pleadings.

[55] On this review motion, the plaintiffs did not rely on any evidence obtained against the moving party through the search itself but only on admissions made by the defendants in their pleadings, on statements in affidavits filed by the defendants, and on the cross-examination of the moving party's deponents.

[56] This evidence discloses a strong *prima facie* case of infringement for both Microsoft and Adobe programs. Further, the evidence of infringement based on the testimony of Mr. Andrew G. Younger proved to be reasonably accurate.

[57] McArthur Thompson's defence acknowledges the presence of unlicensed computer programs.

[58] The moving party made the following admissions in paragraphs 4 and 6 of its statement of defence and counterclaim dated August 27, 1998.

- 1) With respect to the plaintiff Microsoft:

(Nouvelle-Écosse), décrivait l'utilisation non autorisée de programmes informatiques par la requérante et d'autres parmi les défenderesses, pendant qu'il était un employé de McArthur Thompson en août 1997.

[52] Dans son affidavit, il décrivait aussi les étroits rapports de travail entre la requérante et la défenderesse KLJ et la défenderesse One 2 One.

[53] La seule preuve de contrefaçon d'un programme Adobe dont faisait état son affidavit se rapportait à la défenderesse KLJ, mais le juge qui a accordé l'ordonnance a dû conclure, de la preuve de la relation entre la requérante et KLJ, et de la preuve rattachant la requérante à la contrefaçon des programmes Microsoft, qu'un programme Adobe était également contrefait par la requérante, et que l'octroi d'une ordonnance de perquisition à la demanderesse Adobe contre la requérante était justifié.

[54] Cependant, la preuve dont je dispose est plus claire en raison des admissions ultérieures faites par la requérante dans ses actes de procédure.

[55] Pour cette requête en examen, les demandereses ne se sont fondées sur aucune preuve obtenue contre la requérante durant la perquisition elle-même, mais seulement sur des aveux faits par les défenderesses dans leurs actes de procédure, sur des déclarations apparaissant dans des affidavits déposés par les défenderesses et sur le contre-interrogatoire des déposants de la requérante.

[56] Cette preuve révèle un solide commencement de preuve de contrefaçon, tant pour les programmes Microsoft que pour les programmes Adobe. De plus, la preuve de contrefaçon fondée sur le témoignage de M. Andrew G. Younger s'est révélée raisonnablement exacte.

[57] La défense de McArthur Thompson reconnaît la présence de programmes informatiques non autorisés.

[58] La requérante a fait les admissions qui suivent aux paragraphes 4 et 6 de sa défense et de sa demande reconventionnelle en date du 27 août 1998.

- 1) En ce qui concerne la demanderesse Microsoft:

- a) In November 1997, McArthur Thompson leased 15 new computers to replace their older, out-moded system. The older system contained none of the Microsoft computer software programs in respect of which the Plaintiff Corporation (hereinafter "Microsoft") alleges copyright infringement and did not have the capacity to operate those computer programs.
- b) In the fall of 1997, McArthur Thompson contracted with the defendant KLJ Computer Solutions Incorporated (hereinafter "KLJ") to advise it on the purchase and installation of a new Microsoft based system. On the basis of discussions with KLJ and advice received from it, McArthur Thompson agreed to lease 15 new computers, 15 copies of Microsoft's computer operating program Windows 95 and two copies of Microsoft's Office 97 suite of programs. The Office 97 suite includes the Microsoft programs known as Access 97, PowerPoint 97, Word 97, Excel 97 and Outlook 97. McArthur Thompson believed that the licenses purchased by it for the Office 97 computer program authorized its use in all its new computers.
- c) The Plaintiffs conducted a search and seize raid of the premises of McArthur Thompson on January 7, 1998 pursuant to an Anton Piller Order issued herein by this Honourable Court. KLJ was then still in the process of installing the new computer system. McArthur Thompson acknowledges that KLJ, as of January 7, 1998 had not provided it with the license or licenses necessary to authorize the installation of Office 97 in all its new computers and that KLJ had installed Windows 95 Plus 4.40 over the basic Windows 95 which it, McArthur Thompson, had ordered. McArthur Thompson says, however, that it believed the Office 97 Microsoft computer programs being installed in its new computers were properly licensed. McArthur Thompson says that it did not know that Windows 95 Plus 4.40 was being installed over the Windows 95 program which it had ordered and paid for. McArthur Thompson, immediately after the Plaintiffs' raid of January 7, 1998, discharged KLJ from the project, purchased Microsoft licenses for programs appropriate to its needs, erased or deleted programs which it had not ordered and did not need, and retained new consultants to audit its software and carry on and complete the project initiated by KLJ. Certainly, as of January 15, 1998, McArthur Thompson had licenses for all the Plaintiffs' computer programs.

[TRADUCTION]

- a) En novembre 1997, McArthur Thompson a loué 15 nouveaux ordinateurs pour remplacer son vieux système désuet. L'ancien système ne renfermait aucun des programmes informatiques Microsoft à l'égard desquels la société demanderesse (ci-après «Microsoft») allègue une contrefaçon de droits d'auteur, et n'avait pas la capacité d'exploiter ces programmes informatiques.
- b) À l'automne de 1997, McArthur Thompson s'est entendue avec la défenderesse KLJ Computer Solutions Incorporated (ci-après «KLJ») pour que KLJ conseille McArthur Thompson à propos de l'achat et de l'installation d'un nouveau système fondé sur Microsoft. Après des pourparlers avec KLJ, et sur la foi des conseils reçus de KLJ, McArthur Thompson a décidé de louer 15 nouveaux ordinateurs, 15 copies du programme machine Windows 95 de Microsoft et deux copies de la suite de programmes Office 97 de Microsoft. La suite Office 97 comprend les programmes Microsoft appelés Access 97, PowerPoint 97, Word 97, Excel 97 et Outlook 97. McArthur Thompson croyait que les licences achetées par elle pour le programme informatique Office 97 autorisait son utilisation dans tous ses nouveaux ordinateurs.
- c) Les demanderesses ont procédé à une perquisition et à une saisie dans les locaux de McArthur Thompson le 7 janvier 1998, conformément à une ordonnance Anton Piller délivrée dans la présente affaire par la Cour fédérale. KLJ était alors encore occupée à l'installation du nouveau système informatique. McArthur Thompson reconnaît que KLJ, au 7 janvier 1998, ne lui avait pas fourni la licence ou les licences nécessaires pour autoriser l'installation du programme Office 97 dans tous ses nouveaux ordinateurs et que KLJ avait installé Windows 95 Plus 4.40 sur le Windows 95 de base que McArthur Thompson avait commandé. McArthur Thompson dit cependant qu'elle croyait que les programmes informatiques Office 97 de Microsoft en cours d'installation sur ses nouveaux ordinateurs comportaient la licence requise. McArthur Thompson dit qu'elle ne savait pas que Windows 95 Plus 4.40 était en cours d'installation sur le programme Windows 95 qu'elle avait commandé et payé. Immédiatement après la descente des demanderesses le 7 janvier 1998, McArthur Thompson libéra KLJ du projet, acheta les licences Microsoft pour les programmes dont elle avait besoin, effaça ou supprima les programmes qu'elle n'avait pas commandés et dont elle n'avait pas besoin, puis engagea de nouveaux consultants pour qu'ils vérifient ses logiciels et qu'ils poursuivent et

terminent le projet commencé par KLJ. Il est certain qu'au 15 janvier 1998, McArthur Thompson détenait des licences pour tous les programmes informatiques des demanderesse.

2) With respect to the plaintiff Adobe

a) As to the general claim of Adobe Systems Incorporated, McArthur Thompson acknowledges as a result of information received following the Plaintiffs' raid of January 7, 1998, that unknown to it, among its Adobe programs, licenses for the following computer programs either had not been obtained or could not be located. These computer programs had been installed at some unascertained time in the past by persons presently unknown to McArthur Thompson for purposes now largely unknown:

- (a) one copy of Illustrator 6.0
- (b) one copy of PageMaker
- (c) three copies of Streamline

b) McArthur Thompson says that the Streamline programs are not being used and had not been used for some considerable period of time and that PageMaker had been provided for a single purpose by a client needing a product requiring its use and while it has one Illustrator license, a copy had been installed in another computer. McArthur Thompson has used Illustrator in the past, but has no present use for it. McArthur Thompson has, regardless of whether these programs are of any use or value to it, purchased licenses for these programs.

[59] The evidence before me, flowing from these admissions and the statements obtained from witnesses for the moving party in affidavits filed in support of this motion and cross-examination thereon, establishes that a significant number of unlicensed copies of the plaintiffs' programs were in the possession of and used by the moving party.

[60] The evidence establishes that:

The first set of unlicensed copies are those referred to in the evidence of Andrew Younger. The Original Younger Affidavit states that unlicensed copies of the Microsoft programs Windows 95, Office 95, and

2) En ce qui concerne la demanderesse Adobe:

a) Quant à la prétention générale de Adobe Systems Incorporated, McArthur Thompson reconnaît, par suite de l'information reçue après la descente des demanderesse du 7 janvier 1998, que, à son insu, parmi ses programmes Adobe, les licences se rapportant aux programmes informatiques qui suivent soit n'avaient pas été obtenues soit ne pouvaient être trouvées. Ces programmes informatiques avaient été installés dans le passé, à une date non établie, par des personnes actuellement inconnues de McArthur Thompson, et à des fins aujourd'hui inconnues pour la plupart:

- (a) une copie de Illustrator 6.0
- (b) une copie de PageMaker
- (c) trois copies de Streamline.

b) McArthur Thompson dit que les programmes Streamline ne sont pas utilisés et n'avaient pas été utilisés pendant une période considérable et que PageMaker avait été fourni pour une fin unique par un client qui avait besoin d'un produit nécessitant son utilisation et, quoique McArthur Thompson ait une licence Illustrator, une copie de ce programme avait été installée dans un autre ordinateur. McArthur Thompson a utilisé Illustrator autrefois, mais elle ne l'utilise plus. McArthur Thompson a acheté des licences pour ces programmes, même si elle n'utilise pas les programmes en question ou même s'ils n'ont pas de valeur pour elle.

[59] La preuve dont je dispose, une preuve qui découle de ces admissions, et des déclarations obtenues de témoins de la requérante et apparaissant dans des affidavits déposés à l'appui de la présente requête, ainsi que de leur contre-interrogatoire sur lesdits affidavits, révèle qu'un nombre important de copies non autorisées des programmes des demanderesse étaient entre les mains de la requérante et étaient utilisées par elle.

[60] La preuve établit ce qui suit:

[TRADUCTION] Le premier ensemble de copies non autorisées sont celles qui sont mentionnées dans le témoignage d'Andrew Younger. Son affidavit original mentionne que des copies non autorisées des program-

Access 97 were loaded on two computers supplied by McArthur Thompson. This evidence is corroborated by one of the McArthur Thompson's witnesses, Jason McGrath, who agreed that disks containing those programs were taken from one of the other defendants, KLJ, and the programs were copied onto the McArthur Thompson computers.

The retail value of a licence for one unlicensed copy of Windows 95 and licences for two unlicensed copies of Access 97 is \$1,206. Licences for two copies of the component parts that make up Office 95 would be in addition to this amount.

The second category of unlicensed software is software located on five Macintosh computers in the Art Department at McArthur Thompson. McArthur Thompson's own evidence is that McArthur Thompson had two copies of Adobe Systems Illustrator 6.0 and three copies of Adobe Systems Type Manager Deluxe 4.0. McArthur Thompson also admits that it had one copy of Pagemaker and three copies of Streamline. McArthur Thompson made regular use of at least the Adobe Systems Illustrator program.

McArthur Thompson concedes that it did not have licences for at least some of the Adobe programs installed in the Art Department. In fact, McArthur Thompson has not produced in evidence licences for any of these programs. Licences for two unlicensed copies of Adobe Illustrator 6.0, one unlicensed copy of Pagemaker, and three unlicensed copies of Streamline have a retail value of \$2,682.

The third category of unlicensed software is 13 copies of Microsoft Office 97 which had been loaded on McArthur Thompson computers by January 7, 1998. McArthur Thompson concedes that the Office software was not licensed and that it subsequently had to buy licences for the Office software to legitimize those copies.

mes Windows 95, Office 95, et Access 97 de Microsoft étaient chargées sur deux ordinateurs fournis par McArthur Thompson. Ce témoignage est confirmé par l'un des témoins de McArthur Thompson, Jason McGrath, qui a admis que des disques contenant ces programmes ont été pris à l'une des autres défenderesses, KLJ, et que les programmes étaient copiés sur les ordinateurs de McArthur Thompson.

La valeur au détail d'une licence pour une copie du programme Windows 95 non soumise à une licence, et la valeur au détail de licences pour deux copies du programme Access 97 non soumises à des licences totaliseraient 1 206 \$. Les licences pour deux copies des portions qui composent le programme Office 95 s'ajouteraient à ce montant.

La deuxième catégorie de logiciels non autorisés concerne les logiciels se trouvant sur cinq ordinateurs Macintosh de la section Arts de McArthur Thompson. Selon le propre témoignage de McArthur Thompson, McArthur Thompson avait deux copies de Adobe Systems Illustrator 6.0 et trois copies de Adobe Systems Type Manager Deluxe 4.0. McArthur Thompson admet aussi qu'elle avait une copie de Pagemaker et trois copies de Streamline. McArthur Thompson utilisait régulièrement au moins le programme Adobe Systems Illustrator.

McArthur Thompson reconnaît qu'elle n'avait pas de licences pour au moins certains des programmes Adobe installés dans sa section Arts. En fait, McArthur Thompson n'a présenté comme preuve aucune licence se rapportant à l'un quelconque de ces programmes. Les licences pour deux copies non autorisées de Adobe Illustrator 6.0, une copie non autorisée de Pagemaker et trois copies non autorisées de Streamline ont une valeur de détail de 2 682 \$.

La troisième catégorie de logiciels non autorisés concerne 13 copies de Microsoft Office 97, qui avaient été chargées sur des ordinateurs de McArthur Thompson au 7 janvier 1998. McArthur Thompson admet que le logiciel Office ne faisait l'objet d'aucune licence et qu'elle avait dû par la suite acheter des licences pour le logiciel Office afin de légitimer les copies en question.

These unlicensed copies were loaded on computers which were part of a new network system McArthur Thompson had recently acquired. The initial quotation to McArthur Thompson was for the acquisition of 20 computers and the installation of 20 licensed copies of Office 97, one on each computer. McArthur Thompson rejected that quotation, and subsequently placed an order for only 15 computers, with licences for just two copies of the Office 97 software. Notwithstanding that it had ordered licences for only two copies of the software, copies of Office 97 were loaded on all 15 McArthur Thompson machines, resulting in 13 unlicensed copies.

Office 97 is a "suite" of software which includes, as component parts, other computer programs. Among the component parts of Office 97 are: Access 8.0, Outlook 8.0, Powerpoint 8.0 and Word 8.0. The total retail value of licences for all of these components, if purchased individually, is \$1,526, and therefore the retail value of licences for 13 copies of these component parts of Office 97 is \$19,838.

The fourth category of unlicensed software is 13 copies of Windows 95 Plus 4.40, a software utility. McArthur Thompson has acknowledged that these copies were on its machines, and there has been no licence for the software utility produced by McArthur Thompson. The total retail value of 13 unlicensed copies of Windows 95 Plus 4.40 is \$3,757.

[61] Therefore, at this time, there is clearly sufficient evidence before me to establish a strong *prima facie* case of infringement by the moving party of the intellectual property rights held by both Microsoft and Adobe.

(b) Serious Injury

[62] In her affidavit dated December 10, 1997, Anne Marie Murphy, employed by Microsoft as a corporate attorney in Redmond, Washington State, U.S.A. attested to the following concerning injury to the plaintiff Microsoft:

Ces copies non autorisées étaient chargées sur des ordinateurs qui faisaient partie d'un nouveau système réseau que McArthur Thompson avait récemment acquis. Le prix indiqué au départ à McArthur Thompson se rapportait à l'acquisition de 20 ordinateurs et à l'installation de 20 copies autorisées du programme Office 97, un sur chaque ordinateur. McArthur Thompson a rejeté cette proposition, puis a passé une commande pour 15 ordinateurs seulement, avec licences pour seulement deux copies du logiciel Office 97. Bien qu'elle eût commandé des licences pour seulement deux copies du logiciel, des copies du programme Office 97 furent chargées sur les 15 ordinateurs de McArthur Thompson, ce qui faisait donc 13 copies non autorisées.

Office 97 est une «suite» de logiciels qui comprend, parmi ses composantes, d'autres programmes informatiques. Parmi les composantes du programme Office 97 se trouvent Access 8.0, Outlook 8.0, Powerpoint 8.0 et Word 8.0. La valeur totale au détail de licences pour l'ensemble de ces composantes, si elles sont achetées individuellement, est de 1 526 \$, et donc la valeur au détail de licences portant sur 13 copies de ces composantes du programme Office 97 est de 19 838 \$.

La quatrième catégorie de logiciels non autorisés concerne 13 copies du programme Windows 95 Plus 4.40, un logiciel utilitaire. McArthur Thompson a admis que ces copies se trouvaient sur ses machines et qu'aucune licence n'a été délivrée pour le logiciel utilitaire produit par McArthur Thompson. La valeur totale au détail de 13 copies non autorisées du programme Windows 95 Plus 4.40 est de 3 757 \$.

[61] La preuve dont je dispose maintenant est donc manifestement suffisante pour attester l'existence d'un solide commencement de preuve des atteintes portées par la requérante aux droits de propriété intellectuelle de Microsoft et de Adobe.

b) Préjudice grave

[62] Dans son affidavit daté du 10 décembre 1997, Anne Marie Murphy, employée par Microsoft comme conseillère juridique à Redmond (État de Washington, aux États-Unis), témoignait de ce qui suit concernant le préjudice subi par la demanderesse Microsoft:

Windows 95, Windows NT 4.0, Office and the Office applications (computer programs), Access, Excel, PowerPoint and Word are valuable assets belonging to Microsoft. Microsoft has invested tens of millions of dollars in the development, promotion and distribution of these programs. In the case of Windows 95 and previous versions of Windows, over 40 million copies have been lawfully distributed world-wide.

Unauthorized duplication and use of Microsoft computer programs causes very serious damage and irreparable harm to Microsoft. BSA and CAAST have estimated that a piracy rate of approximately 42% exists in Canada in the case of computer application software, meaning that approximately 42% of all copies of computer application software have been made without authorization. This scale of theft of computer programs, whether Microsoft's or any other software developer's, deters investment in new products and technology, contributes to higher prices, and hurts consumers. Piracy of the sort engaged in by the defendants, known as "softlifting", is the most prevalent form of piracy world-wide and in Canada and, as such, is particularly threatening and harmful to copyright owners.

Apart from the direct loss of revenue caused by the defendants to Microsoft, continued softlifting by businesses such as KLJ, McArthur Thompson and One 2 One also causes damage by its example. Businesses such as those of the defendants' have the appearance of legitimacy to the public at large and their continued activities lead to others engaging in similar activities because of the apparent acceptability of copyright infringement. The cumulative effect of many businesses and individuals engaging in copyright infringement profoundly augments the damage caused by the defendants directly.

[63] This evidence of potential serious damage to the plaintiffs was before the judge who granted the order. In addition, there is evidence before me of actual monetary damage in the form of unpaid licence fees.

[64] I therefore conclude that the plaintiffs have, before me, satisfied the first two conditions set out in the *Nintendo* case.

(c) Likelihood of Destruction

[65] The third condition requires evidence of the likelihood of destruction.

[TRADUCTION] Windows 95, Windows NT 4.0, Office et les applications Office (programmes informatiques), Access, Excel, PowerPoint et Word sont des actifs de grande valeur qui appartiennent à Microsoft. Microsoft a investi des dizaines de millions de dollars dans le développement, la promotion et la distribution de ces programmes. Dans le cas de Windows 95 et de versions antérieures de Windows, plus de 40 millions de copies ont été légalement distribuées partout dans le monde.

La reproduction et l'utilisation non autorisées des programmes informatiques de Microsoft causent un dommage très grave et un préjudice irréparable à Microsoft. BSA et CAAST estiment qu'un taux de piraterie d'environ 42 % existe au Canada dans le cas des logiciels d'application sur ordinateur, ce qui signifie qu'environ 42 % de toutes les copies de logiciels d'application sur ordinateur ont été faites sans autorisation. Cette ampleur des vols de programmes informatiques, qu'il s'agisse de ceux de Microsoft ou de tout autre réalisateur de logiciels, décourage l'investissement dans les nouveaux produits et les nouvelles technologies, contribue à la hausse des prix et nuit aux consommateurs. La piraterie comme celle à laquelle se sont livrés les défenderesses est la forme la plus courante de piraterie à travers le monde et au Canada et, en tant que telle, elle est particulièrement nuisible et préjudiciable aux titulaires de droits d'auteur.

Outre la perte pécuniaire directe causée par les défenderesses à Microsoft, le piratage constant de logiciels par des entreprises telles que KLJ, McArthur Thompson et One 2 One cause également un préjudice par l'exemple qu'il donne. Des entreprises comme celles des défenderesses ont une apparence de légitimité pour le grand public, et leurs activités conduisent d'autres entreprises à s'adonner à des activités semblables, à cause du caractère apparemment acceptable des atteintes aux droits d'auteur. L'effet cumulatif des violations de droits d'auteur par un grand nombre d'entreprises et de particuliers augmente considérablement le préjudice direct causé par les défenderesses.

[63] Cette preuve d'un préjudice grave possible pour les demanderesse a été présentée au juge qui a rendu l'ordonnance. A aussi été produite la preuve d'un préjudice pécuniaire réel, qui prend la forme de droits de licence non payés.

[64] J'arrive donc à la conclusion que les demanderesse ont rempli les deux premières conditions énoncées dans l'affaire *Nintendo*.

c) Probabilité de destruction

[65] La troisième condition concerne la preuve de la probabilité d'une destruction.

[66] The moving party asserts that the evidence before the Court when the order was obtained did not address the likelihood of the moving party destroying evidence.

[67] The evidence before the judge who granted the order was:

1) The affidavit of Andrew G. Younger where he stated:

I believe that if KLJ, McArthur Thompson and One 2 One were to receive notice of the plaintiffs' motion to obtain an order to search their individual premises, that there is a strong possibility that they would destroy and erase the unauthorized copies of computer programs that evidence their copyright infringement.

2) The affidavit of Anne Marie Murphy where she stated:

Computer programs and computerized records and record-keeping systems can be altered or rendered prohibitively difficult to access in seconds by deletion of the directories in which the necessary information is contained. Documentary evidence can, of course, also be hidden or destroyed.

Because of the ease with which evidence can be destroyed or removed, and based on my experience in co-ordinating enforcement actions in Canada and the United States, I believe there is a high risk the defendants will destroy or alter information stored on computers or other computer-related devices, destroy or remove documentary evidence or counterfeit products, and otherwise conceal the existence and extent of their unlawful activities if given the opportunity to do so. Accordingly, I believe that it is likely that the plaintiffs and the Court will be seriously, if not irreparably, prejudiced if the defendants are given notice of this motion and if an *ex parte* order providing for entry into the premises and removal of evidence is not made.

[68] The only inquiry that the plaintiffs made of the moving party consisted of obtaining from two Halifax law offices a corporate registry printed search reply for the moving party and other defendants which showed the corporate name, the date of incorporation, the registered office and the names of its directors and officers.

[66] La requérante affirme que la preuve dont disposait la Cour lorsque l'ordonnance a été obtenue ne disait rien sur la probabilité d'une destruction de la preuve par la requérante.

[67] La preuve présentée au juge qui a rendu l'ordonnance était la suivante:

1) L'affidavit d'Andrew G. Younger, dans lequel il déclarait:

[TRADUCTION] Je crois que si KLJ, McArthur Thompson et One 2 One devaient recevoir avis de la requête présentée par les demandesses en vue d'obtenir une ordonnance les autorisant à perquisitionner dans leurs locaux, alors il est fort possible que ces compagnies détruiraient et effaceraient les copies non autorisées de programmes informatiques prouvant leur violation de droits d'auteur.

2) L'affidavit d'Anne Marie Murphy, dans lequel elle déclarait:

[TRADUCTION] Les programmes informatiques, les dossiers informatisés et systèmes de tenue d'archives peuvent être modifiés ou rendus extrêmement difficiles d'accès en quelques secondes, par la suppression des répertoires dans lesquels se trouve l'information nécessaire. La preuve documentaire peut naturellement être elle aussi dissimulée ou détruite.

En raison de la facilité avec laquelle la preuve peut être détruite ou supprimée, et compte tenu de mon expérience en matière de coordination de mesures d'exécution au Canada et aux États-Unis, je crois que le risque est élevé que les défenderesses détruisent ou modifient l'information stockée sur les ordinateurs ou autres appareils informatiques, détruisent ou enlèvent la preuve documentaire ou les produits contrefaits et d'une autre manière dissimulent l'existence et l'étendue de leurs activités illicites, si l'occasion leur est donnée de le faire. En conséquence, je crois qu'il est probable que les demandesses et la Cour subiront un préjudice grave, voire irréparable, si la présente requête est notifiée aux défenderesses et si une ordonnance *ex parte* autorisant l'entrée dans les locaux et l'enlèvement des éléments de preuve n'est pas rendue.

[68] La seule enquête que les demandesses aient faite concernant la requérante a consisté à obtenir de deux cabinets d'avocats de Halifax une réponse imprimée relative à des recherches de noms, extraite du registre des sociétés et concernant la requérante et d'autres défenderesses, réponse qui indiquait la dénomination sociale, la date de constitution en

[69] Based on the record before me, I am satisfied that the plaintiffs did not knowingly fail to disclose to the Motions Judge any material facts known to them.

[70] I am satisfied that Mr. Younger did not at any time disclose to the plaintiffs' solicitors that he was under psychiatric care for a depressive disorder and that they were not aware of this information prior to his disclosure of it on cross-examination on September 30, 1998.

[71] However, the question arises as to whether the plaintiffs failed to make a full inquiry of additional facts, particularly in the circumstances where there was no urgency and there was time available to make such inquiries.

[72] The record discloses that Mr. Younger first drew attention to his misgivings to an agent of the plaintiffs on September 5, 1997 and that his affidavit was sworn on December 9, 1997.

[73] Mr. Younger was an informant. No inquiries were made by the plaintiffs to verify his references, some of which were shown to be misleading, and more importantly, to further inquire into the business reputation of the moving party.

[74] The result of the corporate searches ordered by the plaintiffs disclosed that the moving party was incorporated in 1981, was in good standing, was engaged in the advertising and public affairs business and had an established business location in downtown Halifax.

[75] In my view, the plaintiffs had ample time to further inquire into the reputation of the moving party and the reliability of its informant, Mr. Younger. The plaintiffs, in seeking the original order, relied heavily on the affirmation by Mr. Younger that there was a strong possibility that the defendants would destroy

société, le lieu du siège social et les noms des administrateurs et dirigeants de la société concernée.

[69] Eu égard au dossier que j'ai devant moi, je suis persuadé que les demanderessees n'ont sciemment omis de divulguer au juge des requêtes aucun des faits importants dont elles avaient connaissance.

[70] Je suis persuadé que M. Younger n'a, à aucun moment, révélé aux avocats des demanderessees qu'il recevait des soins psychiatriques pour ses états dépressifs, et que les demanderessees n'étaient pas au courant de cette information avant que M. Younger ne la révèle durant son contre-interrogatoire du 30 septembre 1998.

[71] Cependant, la question se pose de savoir si les demanderessees ont omis de faire une investigation complète sur d'autres faits, d'autant plus qu'il n'y avait aucune urgence et qu'elles avaient tout le temps nécessaire pour faire une telle investigation.

[72] Le dossier révèle que M. Younger a pour la première fois fait état de ses doutes à un mandataire des demanderessees le 5 septembre 1997 et qu'il a prêté serment sur son affidavit le 9 décembre 1997.

[73] M. Younger était un informateur. Les demanderessees n'ont effectué aucune investigation pour vérifier ses références, dont il a été prouvé que certaines étaient trompeuses et, qui plus est, elles n'ont pas cherché à s'enquérir davantage de la réputation commerciale de la requérante.

[74] Les recherches ordonnées par les demanderessees ont révélé que la requérante a été constituée en société en 1981, qu'elle était en règle, qu'elle s'occupait de publicité et d'affaires publiques et qu'elle avait un commerce bien établi au centre-ville de Halifax.

[75] À mon avis, les demanderessees avaient tout le temps nécessaire pour s'enquérir davantage de la réputation de la requérante et de la fiabilité de leur informateur, M. Younger: Lorsqu'elles ont demandé l'ordonnance initiale, les demanderessees, pour établir la troisième condition préalable à l'octroi de l'ordon-

and erase evidence of infringement, in order to establish the third condition to the granting of the order.

[76] Under cross-examination, Mr. Younger recognized that the principals of McArthur Thompson were not the kind of people to destroy evidence:

BY MR. GOULD

467. Q. In dealing with McArthur Thompson, what reason do you have to believe that if Ian Thompson had been notified that someone suspected he had illegal software, that he or anyone in his employ would then destroy and erase unauthorized copies?

A. I don't necessarily believe that Ian Thompson would have.

468. Q. All right. Well, what about Mr. McArthur would have?

A. No, I don't necessarily believe that Mr. McArthur would have.

469. Q. Okay.

A. The feeling that I had when I was asked the question, "If these parties were to receive a notice saying that, you know, whatever, that we're coming in to look, would the software have been destroyed or erased or removed from the premises", what have you, in my opinion, I felt that, yes, that would occur. I'm not saying that that would have occur by Mr. Thompson or by Mr. McArthur.

470. Q. Is that because that's the way you would react? Is that why you say that?

A. No, I don't think that's the way I would react.

471. Q. All right. Well then, what—what distinguishes you from those at McArthur Thompson & Law?

A. I'm not saying—what distinguishes me is that there is—McArthur Thompson & Law is group of people, and it is the sum of the individuals, whereas I am an individual. If they had asked me, "Would Ian Thompson individually destroy that software?" I would probably say, "no". Would Bill McArthur? No. But I don't know the integrity of the other people at that same firm.

472. Q. But it's not just a question of having that in doubt. You say—you aver under oath that there's a strong

nance, ont largement fait fond sur l'affirmation de M. Younger selon laquelle il était fort possible que les défenderesses détruisent et effacent la preuve de leurs activités de contrefaçon.

[76] Durant son contre-interrogatoire, M. Younger a reconnu que les dirigeants de McArthur Thompson n'étaient pas le genre de personnes à détruire des preuves:

[TRADUCTION]

PAR M. GOULD

467. Q. S'agissant de McArthur Thompson, quelle raison avez-vous de croire que, si Ian Thompson avait été informé qu'il était suspecté de détenir des logiciels illégaux, lui-même ou l'un de ses employés aurait alors détruit ou effacé les copies non autorisées?

R. Je ne crois pas nécessairement que Ian Thompson aurait fait cela.

468. Q. Très bien. Alors, qu'en est-il de M. McArthur?

R. Non, je ne crois pas nécessairement que M. McArthur aurait fait cela.

469. Q. D'accord.

R. L'impression que j'avais lorsqu'on m'a posé la question suivante: «Si ces parties devaient recevoir un avis disant que, par exemple, nous allons faire une inspection, les logiciels auraient-ils été détruits ou effacés, ou enlevés des locaux?», alors à mon avis, je crois que, oui, cela pourrait se produire. Je ne dis pas que c'est ce que M. Thompson ou M. McArthur aurait fait.

470. Q. Est-ce parce ce que c'est la manière dont vous réagiriez? Est-ce la raison pour laquelle vous dites cela?

R. Non, je ne crois pas que je réagirais ainsi.

471. Q. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous distingue des gens de McArthur Thompson & Law?

R. Je ne dis pas—ce qui me distingue c'est qu'il y a—McArthur Thompson & Law est un groupe de gens, et c'est la somme des individus, tandis que moi je suis un individu. S'ils m'avaient demandé «Ian Thompson lui-même détruirait-il ces logiciels?», je dirais probablement «Non». Et Bill McArthur? Non plus. Mais je ne connais pas le niveau d'intégrité des autres gens de cette entreprise.

472. Q. Mais il ne s'agit pas simplement de mettre cela en doute. Vous dites—vous déclarez sous serment qu'il

possibility that they would destroy and erase.

A. Yes.

473. Q. A strong possibility.

A. Yes.

474. Q. Okay. And what is the basis of that?

A. I believe that—I don't really know how to answer the question. I mean, it's—

MR. RICHARDSON

He's already answered the question.

BY MR. YOUNGER

475. Q. An opinion based on what?

A. Based on my observation of human nature.

476. Q. Where?

A. Just in general.

[77] On the evidence before me, I find that the plaintiffs did not make sufficient inquiries of additional facts, before obtaining the order, in order to establish the existence of the third condition for the granting of an Anton Piller order. They did not further inquire into the credibility of their sole informant and did not further inquire into the business reputation of the moving party.

[78] I accept that any further inquiries concerning the moving party would have to be made discreetly to preserve the element of surprise which is provided by an Anton Piller order.

[79] In this case, the moving party relies on its good reputation, as evidence that it would not infringe the plaintiffs' rights and would not destroy evidence.

[80] Although, I believe that further inquiries would have established that the moving party did enjoy a good reputation, I conclude on the basis of all the evidence before me that such additional fact does not justify setting aside the order.

[81] Notwithstanding its reputation as a good corporate citizen and the good reputation of its principals,

est fort possible qu'ils détruiraient et effaceraient les copies non autorisées.

R. Oui.

473. Q. Fort possible.

R. Oui.

474. Q. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela?

R. Je crois que—je ne sais vraiment pas comment répondre à la question. Je veux dire, c'est—

M. RICHARDSON

Il a déjà répondu à la question.

PAR M. YOUNGER

475. Q. Une opinion fondée sur quoi?

R. Fondée sur mon observation de la nature humaine.

476. Q. Où?

R. Tout simplement en général.

[77] Vu la preuve présentée, j'estime que les demanderessees n'ont pas fait une enquête suffisamment approfondie sur d'autres faits avant d'obtenir l'ordonnance, pour que soit remplie la troisième condition préalable à l'octroi d'une ordonnance Anton Piller. Elles n'ont pas cherché à s'enquérir davantage de la crédibilité de leur unique informateur et n'ont pas cherché à s'enquérir davantage de la réputation commerciale de la requérante.

[78] J'admets qu'il aurait fallu que les investigations complémentaires concernant la requérante soient faites discrètement afin de préserver l'élément de surprise qui est propre à une ordonnance Anton Piller.

[79] En l'espèce, la requérante invoque sa réputation pour affirmer qu'elle ne porterait pas atteinte aux droits des demanderessees et qu'elle ne détruirait pas d'éléments de preuve.

[80] Bien que je sois d'avis que des investigations complémentaires auraient établi que la requérante jouissait d'une bonne renommée, j'arrive à la conclusion, eu égard à l'ensemble de la preuve, que ce fait additionnel ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance.

[81] Nonobstant sa réputation de société commerciale responsable, et nonobstant la réputation de ses

the moving party had a significant amount of software which had been copied in breach of the rights of the plaintiffs and the moving party erased evidence notwithstanding the prohibition in the Anton Piller order.

[82] While the possibility that evidence might be destroyed may have been a matter of probability at the time the motion was brought before the judge who granted the order, there is no longer any doubt about the matter. The evidence before the Court that McArthur Thompson has destroyed evidence in disregard of the Court order leaves no doubt that there is clear evidence that the moving party may have destroyed incriminating documents or things in their possession, even though it claims that it did so for no improper purpose.

[83] While erasing unlicensed programs may be consistent with a desire to not continue using infringing material, the act of infringement complained of by the plaintiffs was the act of copying its programs and not the use thereof.

[84] It was open to the moving party to address the Court for relief from any part of the injunction it felt was unfair or oppressive.

[85] The Anton Piller order prohibits the destruction of unlicensed copies of software by the defendants. That interlocutory order was continued, on consent of the parties, by order made on January 13, 1998. This injunction prohibited McArthur Thompson from destroying evidence which might be used against it in the course of this action.

[86] Paragraph 15(c) of the order made on December 19, 1997 and which was continued by the order dated January 13, 1998 reads as follows:

The defendants, their officers, servants, employees and agents, or any of them, or otherwise howsoever, are restrained from:

. . .

- (c) Relinquishing the possession, custody or control of (other than to the plaintiffs' solicitors) or altering,

dirigeants, la requérante avait en sa possession une quantité importante de logiciels qui avaient été copiés en violation des droits des demandresses, et la requérante a effacé des éléments de preuve, malgré l'interdiction contenue dans l'ordonnance Anton Piller.

[82] Le risque de destruction de la preuve a pu relever du domaine des probabilités au moment où la requête a été présentée au juge qui a délivré l'ordonnance, mais cet aspect ne fait plus de doute aujourd'hui. La preuve produite, selon laquelle McArthur Thompson a détruit des éléments de preuve en violation de l'ordonnance de la Cour, atteste manifestement que la requérante a pu détruire des pièces à conviction en sa possession, même si elle affirme qu'elle ne l'a pas fait dans un dessein illicite.

[83] Le fait d'effacer des programmes non autorisés peut vouloir dire que l'on ne souhaite plus continuer d'utiliser des objets contrefaits, mais la contrefaçon dont se plaignent les demandresses consistait à copier leurs programmes et non à les utiliser.

[84] La requérante avait le droit de s'adresser à la Cour pour être dispensée d'une partie quelconque de l'injonction si, selon elle, cette partie de l'injonction était injuste ou excessive.

[85] L'ordonnance Anton Piller interdit la destruction de copies non autorisées de logiciels par les défenderesses. Cette ordonnance interlocutoire a été prorogée, avec le consentement des parties, par une ordonnance rendue le 13 janvier 1998. Cette injonction interdisait à McArthur Thompson de détruire les preuves qui pouvaient être utilisées contre elle durant la présente action.

[86] Le paragraphe 15(c) de l'ordonnance rendue le 19 décembre 1997 et prorogée par l'ordonnance du 13 janvier 1998 est rédigé ainsi:

Les défenderesses, leurs dirigeants, préposés, employés et mandataires, collectivement ou individuellement, sont empêchés de:

[. . .]

- (c) abandonner (sauf aux avocats des demandresses) la possession, la garde ou le contrôle, ou procéder à la

defacing, erasing, destroying or disposing of any unauthorized or counterfeit copies of computer programs the copyrights to which are owned by the plaintiffs or any items or records that, on reasonable grounds, concern the infringement of the plaintiffs' copyrights including without limitation, books, documents, records, accounting ledgers, information stored electronically or in computer memory, or copies of same, and CD-ROMs, disks, tapes, and, if the evidence cannot be otherwise obtained, computers or computer-related equipment containing any of the foregoing;

[87] Notwithstanding the injunction, McArthur Thompson did destroy such evidence. After the execution of the Anton Piller order, McArthur Thompson purchased licences for any unlicensed copies of the plaintiffs software it wished to use. Upon McArthur Thompson's instruction, all other unlicensed copies of software were deleted from McArthur Thompson's computers and thereby destroyed.

[88] Velvet Clarke, who is the financial manager of the moving party, explains in her affidavit of June 11, 1998, that she purchased the Microsoft Office programs immediately upon learning that the contractor had not yet arranged their purchase. She acknowledges that certain Adobe programs were deleted.

[89] In this case, the plaintiffs were concerned that the defendants might destroy or alter evidence stored on computers and related documentary evidence. They requested an order so that they could enter and search for unauthorized copies of the plaintiffs' computer programs on the defendants' computers, and preserve evidence relating to the existence of those copies. McArthur Thompson subsequently deleted from its computer systems evidence in the form of unlicensed copies of the plaintiffs' software which were identified in the original search. It cannot now be argued that the plaintiffs should be denied an Anton Piller type order preserving evidence when that evidence was in fact destroyed.

modification, à la dégradation, à l'effacement, à la destruction ou à l'aliénation, des copies non autorisées ou contrefaites de programmes informatiques dont les droits d'auteur appartiennent aux demanderesse, ou des articles ou documents pouvant raisonnablement concerner la contrefaçon des droits d'auteur des demanderesse, notamment les livres, documents, registres, grands livres comptables, information stockée électroniquement ou en mémoire centrale, ou leurs copies, et les CD-ROM, disques, bandes, et, si la preuve ne peut être obtenue d'une autre manière, les ordinateurs ou les équipements informatiques renfermant l'un quelconque des éléments précédents;

[87] Malgré l'injonction, McArthur Thompson a détruit ces preuves. Après l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, McArthur Thompson a acheté des licences pour les copies non autorisées des logiciels des demanderesse qu'elle souhaitait utiliser. Conformément aux directives de McArthur Thompson, toutes les autres copies non autorisées des logiciels ont été supprimées des ordinateurs de McArthur Thompson, donc détruites.

[88] Velvet Clarke, la directrice financière de la requérante, explique dans son affidavit du 11 juin 1998 qu'elle a acheté les programmes Office de Microsoft dès qu'elle a appris que l'entrepreneur n'avait pas encore exécuté son achat. Elle reconnaît que certains programmes Adobe ont été supprimés.

[89] En l'espèce, les demanderesse avaient peur que les défenderesse détruisent ou modifient les preuves stockées sur les ordinateurs, ainsi que les preuves documentaires apparentées. Elles ont demandé une ordonnance qui leur permettrait d'entrer dans les locaux des défenderesse et d'y chercher des copies non autorisées des programmes informatiques des demanderesse se trouvant sur les ordinateurs des défenderesse, et de conserver les preuves se rapportant à l'existence de ces copies. McArthur Thompson a par la suite supprimé de ses systèmes informatiques les preuves se présentant sous la forme de copies non autorisées des logiciels des demanderesse qui étaient indiquées dans la perquisition initiale. On ne saurait maintenant prétendre qu'une ordonnance de type Anton Piller conservant la preuve devrait être refusée aux demanderesse quand cette preuve a en réalité été détruite.

[90] I therefore conclude, based on all the evidence before me, that the plaintiffs have satisfied the third condition.

DAMAGES

[91] McArthur Thompson seeks damages to compensate it for a day which it claims was a write-off for the firm since it was so preoccupied with what was happening that no effective work was done, for time spent in responding to Mr. Younger's allegations, and for damage to its reputation.

[92] The day was not a write-off, as work was completed and billed to clients. The time claimed represents McArthur Thompson's internal time spent planning and preparing legal submissions, and are not damages flowing from the execution of the Anton Piller order. There is no evidence of any damage to reputation as a result of the issuance of the order.

[93] In a separate order, I have found that the order was properly executed.

[94] McArthur Thompson has also requested punitive damages. Punitive damages are awarded by the Court to punish parties for improper conduct. The plaintiffs are not guilty of this conduct. The moving party has not established its claim that punitive damages are appropriate to vindicate McArthur Thompson and to show Microsoft that it cannot mislead the Court and use its process recklessly.

[95] McArthur Thompson has not established that the order was not sought for the purpose of preserving evidence and obtained for an improper purpose.

[96] It follows that the moving party is not entitled to costs on a solicitor-client basis.

CONCLUSION

[97] Accordingly, I dismiss the application to set aside the order of December 19, 1997 as well as the

[90] J'arrive donc à la conclusion, eu égard à l'ensemble de la preuve, que les demandresses ont rempli la troisième condition.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

[91] McArthur Thompson demande réparation pour une journée qui, selon elle, fut une perte sèche pour la firme, si préoccupée qu'elle était par ce qui arrivait qu'aucun travail réel ne fut fait, réparation pour le temps passé à répondre aux allégations de M. Younger, enfin réparation pour l'atteinte à sa réputation.

[92] La journée en question n'a pas été une perte sèche, puisque des travaux ont été effectués et facturés aux clients. Le temps réclamé représente le temps passé par McArthur Thompson à planifier et à préparer son argumentation juridique. Il ne s'agit pas d'un préjudice découlant de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller. Il n'a pas été prouvé que la délivrance de l'ordonnance a entraîné un dommage à la réputation de McArthur Thompson.

[93] Dans une ordonnance distincte, je suis arrivé à la conclusion que l'ordonnance a été exécutée comme elle devait l'être.

[94] McArthur Thompson a également demandé des dommages exemplaires. Les dommages exemplaires sont accordés par le tribunal pour punir des parties dont la conduite a été abusive. Les demandresses ne sont pas coupables d'une telle conduite. La requérante n'a pas prouvé que des dommages exemplaires sont nécessaires pour réhabiliter McArthur Thompson et pour montrer à Microsoft que Microsoft ne peut tromper la Cour et utiliser imprudemment le redressement qu'elle accorde.

[95] McArthur Thompson n'a pas établi que l'ordonnance n'était pas demandée aux fins de conserver la preuve et qu'elle a été obtenue dans un dessein illicite.

[96] Il s'ensuit que la requérante n'a pas droit à ses dépens sur une base avocat-client.

CONCLUSION

[97] En conséquence, je rejette la requête en annulation de l'ordonnance du 19 décembre 1997, ainsi que

moving party's claim for relief by way of return of the seized material, compensatory damages, exemplary damages and costs on a solicitor-client basis.

la demande de la requérante pour que les objets saisis lui soient restitués et pour que les demandresses soient condamnées à des dommages compensatoires, à des dommages exemplaires et aux dépens sur une base avocat-client.

COSTS

[98] In the circumstances of this case and pursuant to subsection 400(1) of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106], I award no costs on this motion. Each party shall bear its own costs of this motion.

DÉPENS

[98] Eu égard aux circonstances de la présente affaire, et en conformité avec le paragraphe 400(1) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106], je n'accorde pas de dépens pour cette requête. Chacune des parties supportera ses propres dépens découlant de cette requête.

¹ The affidavit of Nadine Letson, a lawyer in the firm of solicitors representing the plaintiffs, dated October 22, 1998, attests that Mr. Younger did not at any time disclose to her that he was under psychiatric care when preparing his affidavit.

¹ L'affidavit, en date du 22 octobre 1998, de Nadine Letson, une avocate du cabinet qui représente les demandresses, atteste que M. Younger ne lui a, à aucun moment, révélé qu'il recevait des soins psychiatriques au moment de la rédaction de son affidavit.