

T-1181-95

T-1181-95

**Indian Manufacturing Limited and 951268 Ontario Limited (Plaintiffs)**

**Indian Manufacturing Limited et 951268 Ontario Limited (demandereses)**

v.

a c.

**Kin Ming Lo, Phillip Bannon and Jane Doe and John Doe and other persons, names unknown, who offer for sale, sell, import, manufacture, print, distribute, advertise, promote, ship, store, display or otherwise deal in unauthorized merchandise bearing the trademark Indian Motorcycle or Indian Motorcycle in Canada (Defendants)**

**Kin Ming Lo, Phillip Bannon et M. et M<sup>me</sup> Untel et toute autre personne, dont l'identité est inconnue, qui met en vente, vend, importe, fabrique, imprime, distribue, expédie, entrepose ou met à l'étalage des marchandises non autorisées portant la marque de commerce Indian Motorcycle ou Indian Motorcycle au Canada, ou fait de la publicité pour de telles marchandises ou en fait le commerce (défendeurs)**

*INDEXED AS: INDIAN MANUFACTURING LTD. v. LO (T.D.)*

*RÉPERTORIÉ: INDIAN MANUFACTURING LTD. c. LO (1<sup>re</sup> INST.)*

Trial Division, Reed J.—Toronto, August 21; Vancouver, September 28, 1995.

Section de première instance, juge Reed—Toronto, 21 août; Vancouver, 28 septembre 1995.

*Injunctions — Motion to review Anton Piller order and to convert interim ex parte injunction into interlocutory injunction — Purpose of Anton Piller orders to preserve evidence pending trial, to place goods seized in custody of Court or with plaintiff's solicitor — Custody taken directly by plaintiffs herein — British case law reviewed — Agent of solicitor allowed to execute order — Plaintiffs' solicitor's ethics not questioned — Anton Piller orders civil search warrants obtained on ex parte basis.*

*Injonctions — Requête visant à faire réexaminer une ordonnance Anton Piller et à faire convertir une injonction provisoire ex parte en injonction interlocutoire — L'ordonnance Anton Piller a pour objet de préserver des éléments de preuve avant le procès et de placer les marchandises saisies sous la garde de la Cour ou de l'avocat du demandeur — En l'espèce, la garde est assurée directement par les demandereses — Examen de la jurisprudence britannique — Un mandataire de l'avocat peut exécuter l'ordonnance — La moralité de l'avocat des demandereses n'est pas mise en doute — Les ordonnances Anton Piller sont des mandats de perquisition en matière civile obtenus ex parte.*

*Practice — Costs — On motion to review interim ex parte injunction order, costs of motion sought against each "respondent" — No one named as "respondent" in notice of motion — Individuals not added as defendants to action — No rule permits costs award against non-parties.*

*Pratique — Frais et dépens — Les dépens d'une requête visant à faire réexaminer une injonction provisoire ex parte sont sollicités contre chacun des «intimés» — Il n'y a aucun «intimé» dans l'avis de requête — Ces personnes n'ont pas été constituées parties défenderesses à l'action — Aucune règle n'autorise la Cour à adjuger des dépens contre des non-parties.*

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

#### h JURISPRUDENCE

##### CONSIDERED:

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson*, [1986] 3 All E.R. 338 (Ch. D.); *Universal Thermosensors Ltd. v. Hibben*, [1992] 3 All E.R. 257 (Ch. D.).

*Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson*, [1986] 3 All E.R. 338 (Ch. D.); *Universal Thermosensors Ltd. v. Hibben*, [1992] 3 All E.R. 257 (Ch. D.).

#### AUTHORS CITED

#### DOCTRINE

Berryman, J. B. *et al. Remedies: Cases and Materials*. Toronto: Emond Montgomery, 1988.  
Craig, Ian. "Anton Piller After Universal Thermosensors" (1992), 136 *Sol. J.* 1078.

Berryman, J. B. *et al. Remedies: Cases and Materials*. Toronto: Emond Montgomery, 1988.  
Craig, Ian. «Anton Piller After Universal Thermosensors» (1992), 136 *Sol. J.* 1078.

Exall, Gordon. "Anton Pillers After Hibben" (1992), 136 *Sol. J.* 218.  
 Henderson, Gordon F. (editor-in-chief). *Trade-marks Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.  
 Lovick, Sara. "Pillers of Justice" (1992), 142 *New Law J.* 323.  
 Practice Direction (Mareva and Anton Piller Orders: New Forms), [1994] 4 All E.R. 52 (C.A.).  
 Russell, Fiona. "Anton Piller After Universal Thermosensors: Has the Pendulum Swung Too Far" (1992), 14 *Eur. Intell. Prop. Rev.* 243.

MOTION to review an Anton Piller order and to convert an interim *ex parte* injunction into an interlocutory injunction. Motion dismissed.

COUNSEL:

*Joseph S. Garten* for plaintiffs.  
*No one appearing* for defendants.

SOLICITORS:

*Joseph S. Garten*, Toronto, for plaintiffs.  
*No solicitor of record* for defendants.

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

REED J.: On August 21, 1995, a motion came before me pursuant to an earlier order of the Court granting the plaintiffs what is referred to as an Anton Piller order. The motion was to review the earlier order and to convert the interim *ex parte* (John Doe) injunction order, contained therein, into an interlocutory injunction. Conversion was sought with respect to individuals who had been served with that order and now could be identified by name. I noted a number of difficulties with the order which was sought. Some were corrected at the time of the hearing of the motion. Others, I decided, needed further consideration.

Upon reflection it is clear to me that at least one aspect of the order sought cannot be granted. Costs of the motion in the amount of \$250 payable by each "respondent" are sought. There are no individuals, as far as I can see, who are named as "respondents" in the notice of motion. The notice of motion refers only

Exall, Gordon. «Anton Pillers after Hibben» (1992), 136 *Sol. J.* 218.  
 Henderson, Gordon F. (coll.). *Trade-marks Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.  
 Lovick, Sara. «Pillers of Justice» (1992), 142 *New Law J.* 323.  
 Practice Direction (Mareva and Anton Piller Orders: New Forms), [1994] 4 All E.R. 52 (C.A.).  
 Russell, Fiona. «Anton Piller After Universal Thermosensors: Has the Pendulum Swung Too Far» (1992), 14 *Eur. Intell. Prop. Rev.* 243.

REQUÊTE visant à faire réexaminer une ordonnance Anton Piller et à faire convertir une injonction provisoire *ex parte* en injonction interlocutoire. Requête rejetée.

AVOCATS:

*Joseph S. Garten* pour les demandereses.  
*Personne n'a comparu* pour les défendeurs.

PROCUREURS:

*Joseph S. Garten*, Toronto, pour les demandereses.  
*Aucun procureur inscrit au dossier* pour les défendeurs.

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

LE JUGE REED: Le 21 août 1995, une requête a été soumise à la Cour conformément à une ordonnance antérieure de la Cour accordant aux demandereses une ordonnance dite Anton Piller. La requête visait à faire réexaminer l'ordonnance antérieure et à faire convertir l'injonction provisoire *ex parte* (M. Untel), qu'elle renfermait, en injonction interlocutoire. La conversion était sollicitée à l'égard de personnes physiques à qui cette ordonnance a été signifiée et dont l'identité pouvait maintenant être établie. La Cour a fait remarquer que le libellé de l'ordonnance posait quelques difficultés. Certaines d'entre elles avaient été résolues à la date de l'audience. D'autres, a estimé la Cour, nécessitaient un examen plus approfondi.

À la réflexion, il est clair qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'ordonnance sous au moins un aspect. Les dépens de la requête, soit 250 \$, sont sollicités contre chacun des «intimés». Autant que la Cour puisse en juger, aucune personne physique n'est constituée «intimée» dans l'avis de requête. L'avis de

to defendants and those are the defendants named in the original statement of claim and Anton Piller order of June 5, 1995. I understand the plaintiffs to intend that the costs be collected from each of the individuals who have now been served with that order and against whom the interlocutory injunction is sought. Those individuals, as has been noted, are not being added as defendants to the action. Indeed, counsel for the plaintiffs expressly indicated that he did not wish to make them such. He only seeks an interlocutory order against them, presumably as individuals who have knowledge of the order, although they are not parties to the action. In any event, I have not been referred to any rule which allows for an award of costs against non-parties. That aspect of the draft order cannot be granted.

The second aspect of the application which gives me difficulty are the provisions of the Anton Piller order itself. The purpose of Anton Piller orders, at least theoretically, is to preserve the evidence pending trial. As such, goods seized are usually placed in the custody of the Court, or with the plaintiff's solicitor, or an agent of the plaintiff's solicitor. In this case, the "plaintiffs' solicitor" is also the Vice-President of one of the plaintiffs. Thus, custody is in fact being taken directly by the plaintiffs. Equally, the power to enter and search premises, to seize goods, documents and manufacturing equipment belonging to the defendants, named and unnamed, has also been granted to the plaintiffs directly by virtue of the fact that the plaintiffs' solicitor is also the company's Vice-President.

In the landmark decision, *Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.), Lord Denning referred to the fact that the authority given to enter premises was given to the plaintiff accompanied by his solicitor or to the solicitor. The requirement of having a solicitor present was to ensure that the powers were only exercised in the presence of an officer of the court. More recently, in the United Kingdom, the desirability of distancing the persons enforcing the order even further from the plaintiff has been considered.

requête ne mentionne que des défendeurs; ce sont les défendeurs nommés dans la déclaration initiale et dans l'ordonnance Anton Piller du 5 juin 1995. Autant que la Cour puisse savoir, les demanderesse veulent que les dépens soient recouverts de chacune des personnes physiques auxquelles cette ordonnance a maintenant été signifiée et contre qui la demande d'injonction interlocutoire est dirigée. Ces personnes, comme la Cour l'a fait remarquer, n'ont pas été constituées parties à l'action. En effet, l'avocat des demanderesse a indiqué expressément qu'il ne voulait pas qu'elles soient ainsi constituées. Il sollicite seulement une ordonnance interlocutoire contre elles, vraisemblablement à titre de personnes mises au courant de l'ordonnance, bien qu'elles ne soient pas parties à l'action. De toute façon, la Cour ne connaît aucune règle qui l'autorise à adjuger des dépens contre des non-parties. Sous cet aspect, le projet d'ordonnance ne peut pas être accordé.

Les termes de l'ordonnance Anton Piller elle-même sont un autre aspect sous lequel une difficulté se pose. Ce type d'ordonnance a pour objet, du moins en théorie, de préserver des éléments de preuve avant le procès. En tant que telles, les marchandises saisies sont d'ordinaire confiées à la garde de la Cour ou de l'avocat du demandeur, ou encore d'un mandataire de cet avocat. En l'espèce, l'«avocat des demanderesse» est aussi le vice-président de l'une de celles-ci. Par conséquent, la garde est en fait assurée directement par les demanderesse. En outre, le pouvoir d'entrer dans des locaux et d'y perquisitionner, de saisir des marchandises, des documents et du matériel de fabrication appartenant aux défendeurs, nommés ou non, a aussi été accordé directement aux demanderesse étant donné que l'avocat de celles-ci est aussi le vice-président de la société.

Dans l'arrêt célèbre *Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.), lord Denning a souligné le fait que le pouvoir d'entrer dans les locaux avait été donné à la demanderesse accompagnée de son avocat ou à son avocat. La présence de l'avocat était exigée pour faire en sorte que les pouvoirs ne soient exercés qu'en présence d'un fonctionnaire judiciaire. Plus récemment, au Royaume-Uni, l'opportunité de mettre une distance encore plus grande entre le demandeur et les personnes qui exécutent l'ordonnance a été étudiée.

In *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson*, [1986] 3 All E.R. 338 (Ch. D.), at pages 371-372, the appropriateness of leaving the seized goods in the custody of the plaintiff's solicitor was questioned. That decision discusses some of the potential abuses that arise in executing Anton Piller orders. In *Universal Thermosensors Ltd. v. Hibben*, [1992] 3 All E.R. 257 (Ch. D.), at pages 275-277, the Court indicated that, in granting Anton Piller orders, judges should give serious consideration to a number of safeguards. One such safeguard was the desirability of providing that the order should be served and its execution supervised by an experienced solicitor, familiar with the working of such orders, who is not a member of the firm representing the party obtaining the order. Since this decision, there have been numerous commentaries by British authors both criticizing and supporting the suggestions set out in *Universal Thermosensors*.<sup>1</sup> One author suggests that solicitors be appointed as "licensed Anton Piller executors", whose first duty would be to the court.<sup>2</sup> On July 28, 1994, the Lord Chief Justice issued a practice direction outlining a new procedure for Anton Piller orders.<sup>3</sup> Under this practice direction, a supervising solicitor is required in virtually all cases. The supervising solicitor gives undertakings personally and serves the order.

I am aware that, in some orders, this Court has given the powers of civil search to certain investigation agencies. I make no finding as to whether this is appropriate although such agencies are neither officers of the Court, nor agents of counsel. I am conscious of the fact that, especially in the case of street vendors, hiring lawyers to police that activity is costly. At the same time, the usual Anton Piller order

<sup>1</sup> See, for example: Russell, "Anton Piller After Universal Thermosensors: Has the Pendulum Swung Too Far" (1992), 14 *Eur. Intell. Prop. Rev.* 243; Craig, "Anton Piller After Universal Thermosensors" (1992), 136 *Sol. J.* 1078; Lovick, "Pillars of Justice" (1992), 142 *New Law J.* 323; Exall, "Anton Pillers After Hibben" (1992), 136 *Sol. J.* 218.

<sup>2</sup> Craig, *supra*.

<sup>3</sup> Practice Direction (Mareva and Anton Piller Orders: New Forms), [1994] 4 All E.R. 52 (C.A.).

Dans l'arrêt *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson*, [1986] 3 All E.R. 338 (Ch. D.), aux pages 371 et 372, le bien-fondé de la décision de laisser les marchandises saisies sous la garde de l'avocat de la demanderesse a été remis en question. Cet arrêt examine certains des abus que peut entraîner l'exécution des ordonnances Anton Piller. Dans l'arrêt *Universal Thermosensors Ltd. v. Hibben*, [1992] 3 All E.R. 257 (Ch. D.), aux pages 275 à 277, la Cour a indiqué que les juges appelés à décerner des ordonnances Anton Piller devraient sérieusement tenir compte d'un certain nombre de garanties. L'une de ces garanties était l'opportunité de prévoir que l'ordonnance soit signifiée, et que son exécution soit surveillée par un avocat expérimenté bien au fait des modalités d'exécution de telles ordonnances et qui ne fait pas partie du cabinet représentant la partie qui a obtenu l'ordonnance. Depuis cet arrêt, les auteurs britanniques ont fait de nombreux commentaires soit critiquant soit appuyant les suggestions faites dans l'arrêt *Universal Thermosensors*<sup>1</sup>. L'un d'eux suggère que des avocats soient désignés [TRADUCTION] «exécuteurs d'ordonnances Anton Piller agréés», devant répondre principalement devant la cour de l'accomplissement de leurs devoirs à ce titre<sup>2</sup>. Le 28 juillet 1994, le lord juge en chef a donné une directive de pratique exposant une nouvelle procédure applicable aux ordonnances Anton Piller<sup>3</sup>. Selon cette directive de pratique, un avocat surveillant doit être désigné dans presque tous les cas. Ce surveillant prend des engagements personnels et signifie l'ordonnance.

La Cour se rend bien compte qu'elle a déjà donné des pouvoirs de perquisition en matière civile à certaines agences d'investigation. La Cour ne statue pas sur l'opportunité de telles mesures, quoique de telles agences ne soient ni des fonctionnaires judiciaires ni des mandataires d'avocats. La Cour est consciente du fait que, surtout dans le cas des marchands ambulants, retenir les services d'avocats pour contrôler ce

<sup>1</sup> Voir, par exemple: Russell, «Anton Piller After Universal Thermosensors: Has the Pendulum Swung Too Far» (1992), 14 *Eur. Intell. Prop. Rev.* 243; Craig, «Anton Piller After Universal Thermosensors» (1992), 136 *Sol. J.* 1078; Lovick, «Pillars of Justice» (1992), 142 *New Law J.* 323; Exall, «Anton Pillers After Hibben» (1992), 136 *Sol. J.* 218.

<sup>2</sup> Craig, *ibid.*

<sup>3</sup> Practice Direction (Mareva and Anton Piller Orders: New Forms), [1994] 4 All E.R. 52 (C.A.).

contains a proviso that an agent of the solicitor may execute it. This should help the cost problem. I ask myself whether, if non-solicitors are to be named as executors of the orders, a more limited grant of power than is usually found in an Anton Piller order should be given. The present Anton Piller order, which I am asked to review and confirm, names, among those listed as potential enforcers of the order, two investigation agencies. I have no knowledge of them.

I do not want to be taken as suggesting that the type of procedures which appear to have been adopted in the United Kingdom need to be adopted in this Court at the present time. The counsel who presently obtain Anton Piller orders from this Court are few in number and are all well-known to the Court. They are individuals in whom the Court has confidence. I am concerned, however, about the terms and conditions which it may become the practice to include in Anton Piller orders without sufficient reflection having been given.

Also, I do not want to be taken as casting any doubt on the ethics of Mr. Garten. Indeed, quite the contrary. I have every confidence that he conducts himself in accordance with the highest standards of integrity. I am, however, concerned about the precedent which is being established. Anton Piller orders are, in fact, civil search warrants<sup>4</sup> obtained on an *ex parte* basis.

In conclusion, I find, I am simply not convinced that I should grant the order which is being sought.

type d'activité coûte cher. Pourtant, l'ordonnance Anton Piller comprend d'ordinaire une condition selon laquelle un mandataire de l'avocat peut l'exécuter. Cela devrait contribuer à réduire les frais. La Cour se demande s'il y aurait lieu, au cas où des personnes autres que des avocats seraient désignées pour l'exécution des ordonnances, de conférer à ces personnes un pouvoir plus limité que celui qui est habituellement accordé dans une ordonnance Anton Piller. Parmi les personnes pouvant exécuter l'ordonnance, énumérées dans l'ordonnance Anton Piller que la Cour est appelée à étudier et à confirmer, figurent deux agences d'investigation. La Cour ne les connaît pas.

La Cour ne veut pas laisser entendre que le type de procédure qui semble avoir été adopté au Royaume-Uni devrait l'être par la présente Cour à l'heure actuelle. Les avocats qui obtiennent maintenant des ordonnances Anton Piller de la présente Cour sont peu nombreux et sont bien connus de la Cour. Ce sont des personnes en qui la Cour a toute confiance. La Cour s'inquiète cependant de l'usage suivant lequel certaines conditions seraient insérées dans les ordonnances Anton Piller sans réflexion suffisante.

De plus, la Cour ne veut pas donner l'impression d'émettre des doutes sur la moralité de M<sup>e</sup> Garten. Bien au contraire. La Cour est certaine qu'il se conduit en conformité avec les plus hautes normes d'intégrité. La Cour s'inquiète cependant au sujet du précédent qui est ainsi créé. Les ordonnances Anton Piller sont en fait des mandats de perquisition en matière civile<sup>4</sup> obtenus *ex parte*.

Pour conclure, la Cour estime n'être simplement pas convaincue qu'il y a lieu de décerner l'ordonnance sollicitée.

<sup>4</sup> See, for example, Berryman *et al. Remedies: Cases and Materials*. Toronto: Emond Montgomery, 1988 and G. F. Henderson editor-in-chief. *Trade-marks Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993, at p. 272.

<sup>4</sup> Voir, par exemple, Berryman *et al. Remedies: Cases and Materials*. Toronto: Emond Montgomery, 1988 et G. F. Henderson (coll.), *Trade-marks Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993, à la p. 272.