

T-1181-95

Indian Manufacturing Limited and 951268 Ontario Limited (Plaintiffs)

v.

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 Motocycle in Canada (Defendants)

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

Trial Division, Reed J.—Toronto, February 19; Ottawa, March 25, 1996.

Barristers and Solicitors — Counsel obtaining Anton Piller order obliged to ensure order not overstepping bounds of client's legitimate rights, order fairly executed, and on return of any motion relating thereto, material before Court accurate, well-founded — Obligations not fulfilled as motion to review Anton Piller order not served on, and no attempt to add as named defendants, those against whom seeking to have interlocutory injunctions issued; Anton Piller order not limited to wares for which trade-mark registered.

Trade marks — Plaintiffs' trade-mark registered for use in association with specific wares — Anton Piller order not limited to those wares — Items not covered by trade-mark seized — Obligation on counsel obtaining Anton Piller order to ensure order not overstepping bounds of client's legitimate rights — Anton Piller order vacated.

Injunctions — Motion to have interlocutory injunctions issued against two individuals, business, against whom Anton Piller order executed — Nature of Anton Piller orders — Special obligations of counsel not fulfilled — Motion not served on, no attempt to add as named defendants, those against whom injunctions sought; validity of trade-mark questioned; Anton Piller order not limited to wares for which trade-mark registered.

T-1181-95

Indian Manufacturing Limited et 951268 Ontario Limited (demandereses)

c.

Kin Ming Lo, Phillip Bannon et Madame Une Telle et Monsieur Un Tel et d'autres personnes dont les noms sont inconnus, qui mettent en vente, vendent, importent, fabriquent, impriment, distribuent, annoncent, lancent, expédient, entreposent ou affichent des marchandises non autorisées portant la marque de commerce Indian Motorcycle ou Indian Motocycle in Canada ou en font d'une autre manière le commerce (défendeurs)

RÉPERTORIÉ: INDIAN MANUFACTURING LTD. c. LO (I^{re} INST.)

Section de première instance, juge Reed—Toronto, 19 février; Ottawa, 25 mars 1996.

Avocats et procureurs — L'avocat qui obtient une ordonnance Anton Piller est tenu de s'assurer qu'elle n'excède pas les limites des droits légitimes de son client, qu'elle soit exécutée équitablement et que, lors de la présentation de toute requête connexe, les documents soumis à la Cour soient exacts et bien fondés — Ces obligations n'ont pas été remplies puisque la requête présentée en vue de réviser l'ordonnance Anton Piller n'a pas été signifiée aux personnes à l'encontre desquelles l'émission d'injonctions interlocutoires était sollicitée et qu'aucune tentative n'a été faite en vue de les ajouter à titre de défendeurs désignés; l'ordonnance Anton Piller n'est pas limitée aux marchandises à l'égard desquelles la marque de commerce a été déposée.

Marques de commerce — Marque de commerce des demandereses enregistrée pour emploi en liaison avec des marchandises déterminées — Ordonnance Anton Piller non limitée à ces marchandises — Objets saisis non visés par la marque de commerce — Obligation de l'avocat qui obtient une ordonnance Anton Piller de s'assurer qu'elle n'excède pas les limites des droits légitimes de son client — Ordonnance Anton Piller annulée.

Injonctions — Requête en vue d'obtenir l'émission d'injonctions interlocutoires à l'encontre de deux personnes physiques et d'une entreprise, à l'encontre desquelles une ordonnance Anton Piller a été exécutée — Nature des ordonnances Anton Piller — Obligations particulières de l'avocat non remplies — Requête non signifiée, aucune tentative d'ajouter à titre de défendeurs désignés les personnes à l'encontre desquelles les injonctions sont

This was a motion to review an Anton Piller order dated June 5, 1995 and to have interlocutory injunctions issued against two individuals and The Key Place, none of whom appeared or were represented. The motion relates to executions of the Anton Piller order which took place on February 11 and 12, 1996. There were many difficulties with the motion. The notice of motion was served neither on the two individuals, nor on the store's owner whose identity was known, and there was no indication that The Key Place was a corporate entity. The plaintiffs were seeking interlocutory injunctions which were to last until trial, but were not adding those persons to the action as named defendants after their identities became known. Assuming that they were parties before they were served with the Anton Piller order because they were "persons, names unknown who offer for sale", any action against them was dropped. There was also no support for most of the assertions. The documents on file did not support the allegation that the plaintiffs had a strong prima facie case. There were many reasons to doubt the validity of the plaintiffs' registered trade-mark. Finally, there was no limitation in the Anton Piller order to the specific wares for which the trade-mark was registered. Consequently items which were not covered by the plaintiffs' registered trade-mark were seized.

Held, the motion should be dismissed and the Anton Piller order should be vacated.

The Court is not well adapted to accommodate rolling Anton Piller orders which, by their nature, usually involve representations from one side only. They constitute a procedure which essentially authorizes execution without judgment. In such circumstances, counsel who obtain a rolling Anton Piller order have an obligation to ensure that the orders they seek do not overstep the bounds of the rights their clients can legitimately claim. They have an obligation to ensure that any order which is obtained is fairly executed and that on the return of any motion relating thereto the material put before the Court is accurate and well-founded. This did not occur in this case.

An order issued ordering (1) return of the goods seized on February 11 and 12; (2) deposit with the Registry of the Court of all seized merchandise, documentation, data and equipment, together with the names and addresses of the individuals from whom they were seized; (3) the

sollicitées; validité de la marque de commerce mise en doute; ordonnance Anton Piller non limitée aux marchandises à l'égard desquelles la marque de commerce a été déposée.

Il s'agit d'une requête en vue de réviser une ordonnance Anton Piller datée du 5 juin 1995 et de faire émettre des injonctions interlocutoires à l'encontre de deux personnes physiques et de The Key Place. Aucune de ces personnes n'a comparu ou n'était représentée. La requête concerne l'exécution de l'ordonnance Anton Piller qui a eu lieu les 11 et 12 février 1996. La requête soulève plusieurs problèmes. L'avis de requête n'a pas été signifié aux deux personnes physiques ni au propriétaire du magasin dont l'identité était connue et rien n'indique que The Key Place est une personne morale. Les demanderesse sollicitaient des injonctions interlocutoires devant durer jusqu'au procès mais elles n'ont pas ajouté ces personnes à titre de défendeurs désignés à l'action après que leur identité eut été connue. En supposant qu'elles étaient parties à l'action avant que l'ordonnance Anton Piller leur soit signifiée parce qu'elles étaient des «personnes dont les noms sont inconnus qui mettent en vente», toute action contre elles a été abandonnée. La plupart des assertions n'étaient pas appuyées sur une preuve. Les documents versés au dossier n'appuyaient pas l'allégation que les demanderesse disposaient d'une preuve convaincante à première vue. Plusieurs raisons permettaient de douter de la validité de la marque de commerce déposée des demanderesse. Enfin, l'ordonnance Anton Piller ne comportait aucune limite quant aux marchandises déterminées à l'égard desquelles la marque de commerce a été déposée. En conséquence, des objets qui n'étaient pas visés par la marque de commerce déposée des demanderesse ont été saisis.

Jugement: la requête doit être rejetée et l'ordonnance Anton Piller annulée.

La Cour ne s'adapte pas bien aux ordonnances Anton Piller renouvelables qui, de par leur nature, ne reposent que sur les arguments d'une seule partie. Il s'agit essentiellement d'une procédure qui autorise une exécution sans jugement. Dans ces circonstances, les avocats qui obtiennent de la Cour une ordonnance Anton Piller renouvelable ont l'obligation de veiller à ce que les ordonnances qu'ils sollicitent n'excèdent pas les limites des droits auxquels leurs clients peuvent légitimement prétendre. Ils sont aussi tenus de voir à ce qu'une ordonnance obtenue soit exécutée équitablement et que, lors de la présentation de toute requête connexe, les documents soumis à la Cour soient exacts et bien fondés. Cela ne s'est pas produit en l'espèce.

Une ordonnance a été émise pour enjoindre (1) de restituer les marchandises saisies les 11 et 12 février; (2) de déposer auprès du greffe de la Cour l'ensemble des marchandises, des documents, des données et du matériel saisis, de même que les noms et adresses des personnes de

plaintiffs to file a list of any other agents used to enforce the Anton Piller order and the names and addresses of the individuals from whom property was seized; (4) the plaintiffs to notify all persons from whom merchandise, documentation, data or equipment was seized that it has been delivered into the custody of the Court and to provide them with a copy of the reasons herein.

qui ces biens ont été saisis; (3) les demandereses doivent déposer une liste de tous les autres mandataires aux services desquels elles ont eu recours pour exécuter l'ordonnance Anton Piller, ainsi que les noms et adresses des personnes de qui des biens ont été saisis; (4) les demandereses doivent aviser toutes les personnes de qui de la marchandise, des documents, des données ou du matériel ont été saisis que ces biens ont été remis à la garde de la Cour et leur fournir une copie des motifs de l'ordonnance.

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.).

CONSIDERED:

Cooper v. Barakett International Inc. (1992), 46 C.P.R. (3d) 74; 57 F.T.R. 241 (F.C.T.D.).

MOTION to review an Anton Piller order and to have interlocutory injunctions issued against two individuals and a business against whom the Anton Piller order had been executed. Motion dismissed and the Anton Piller order vacated.

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

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc., [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Cooper c. Barakett International Inc. (1992), 46 C.P.R. (3d) 74; 57 F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.).

REQUÊTE en vue de réviser une ordonnance Anton Piller et de faire émettre des injonctions contre deux personnes physiques et une entreprise à l'encontre desquelles une ordonnance Anton Piller a été exécutée. Requête rejetée et ordonnance Anton Piller annulée.

AVOCATS:

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

PROCUREURS:

Joseph S. Garten, Toronto, pour les demandereses.

Aucun procureur pour les défendeurs.

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

1 REED J.: This is a motion to review an Anton Piller order issued by this Court on June 5, 1995, and to have interlocutory injunctions issued against Anuva Dutta, Maria Teresa Hadgett and against The Key Place. None of the three, against whom an interlocutory injunction is sought, appeared or were represented before me on the hearing of the motion.

1 LE JUGE REED: Il s'agit d'une requête présentée en vue de réviser une ordonnance Anton Piller rendue par la Cour le 5 juin 1995, et d'obtenir des injonctions interlocutoires contre Anuva Dutta et Maria Teresa Hadgett, ainsi que contre The Key Place. Aucune de ces trois «personnes», à l'encontre desquelles une injonction interlocutoire est sollicitée,

2 There are many difficulties with the motion. In the first place, it is not clear that it was served on all three "persons" against whom the orders are sought. It is addressed to "The Administrator, the Federal Court of Canada" and to "Jane Doe and John Doe and other persons unknown". It relates to executions of the Anton Piller order, dated June 5, 1995, which executions took place on February 11 and February 12, 1996. An affidavit of Jack Hunter states that the notice of motion returnable February 19, 1996 was served on Anuva Dutta on February 11, 1996 and on Maria Teresa Hadgett on February 12, 1996. The notice of motion before me is dated February 14, 1996. It clearly has not been served on those two individuals. The notice of motion which was served on the two individuals, as appears from the attachments to the affidavit of Jack Hunter, is dated August 23, 1995. It does not refer to them by name, as the motion before me does, but it gives notice that the plaintiffs will be making a motion before the Court on February 19, 1996 for an injunction "in respect of the Respondents or Defendants personally served". Whether this is sufficient to constitute notice to the particular individuals, I leave unanswered. I note, however, that there is no reason the individuals could not have been served with the same motion that was placed before me. There was adequate time to do so between the filing of the motion on February 14, 1996, and its hearing on February 19, 1996.

3 The second difficulty with the motion is more substantial. An interlocutory injunction is sought against "The Key Place". There is no indication that that entity is a corporate person. The only information concerning The Key Place is found in Mr. Hunter's affidavit. That affidavit states that Maria Teresa Hadgett was "the person apparently responsible for wares on display . . . at a kiosk under the signage The Key Place". Mr. Hunter states that he was told by Maria Teresa Hadgett that the store's

n'a comparu ou n'était représentée lors de l'audition de la requête qui s'est déroulée devant moi.

2 La requête soulève plusieurs problèmes. En premier lieu, il n'est pas évident qu'elle a été signifiée aux trois «personnes» à l'encontre desquelles des ordonnances sont sollicitées. La requête est adressée à [TRADUCTION] l'«Administrateur, Cour fédérale du Canada» et à «Madame Une Telle et Monsieur Un Tel et d'autres personnes dont les noms sont inconnus» et concerne une ordonnance Anton Piller datée du 5 juin 1995 et exécutée les 11 et 12 février 1996. Un affidavit signé par Jack Hunter indique que l'avis de la requête devant être présentée le 19 février 1996 a été signifié à Anuva Dutta le 11 février 1996 et à Maria Teresa Hadgett le 12 février 1996. Or l'avis de requête qui m'a été présenté est daté du 14 février 1996. Il est évident qu'il n'a pas été signifié à ces deux personnes. Il appert des pièces jointes à l'affidavit de Jack Hunter que l'avis de requête signifié à ces deux personnes est daté du 23 août 1995. Contrairement à la requête qui m'est soumise, cet avis ne mentionne pas le nom de ces deux personnes, mais indique que les demandesses présenteront une requête devant la Cour le 19 février 1996 en vue d'obtenir une injonction [TRADUCTION] «à l'égard des intimés ou des défendeurs ayant reçu signification à personne». Je ne me prononce pas sur la question de savoir si cette façon de procéder constitue un avis suffisant aux personnes concernées. Toutefois, je souligne qu'il n'y a pas de raison pour laquelle on n'aurait pu signifier à ces personnes la requête qui m'a été soumise. Les demandesses disposaient d'assez de temps pour le faire entre le dépôt de la requête le 14 février 1996 et l'audition de celle-ci le 19 février 1996.

3 Le deuxième problème que soulève la présente requête est plus important. Une injonction interlocutoire est demandée à l'encontre de «The Key Place». Rien n'indique que cette entité est une personne morale. Les seuls renseignements concernant The Key Place se trouvent dans l'affidavit de M. Hunter. Ce document indique que Maria Teresa Hadgett était [TRADUCTION] «la personne apparemment responsable des marchandises en montre . . . dans un kiosque sous l'enseigne de The Key Place». Hunter déclare

owner was Claudio Stellato, who was not there at that time. Not only is there no indication that The Key Place is a corporate entity but there was no service on Mr. Stellato when it is known that he is the store's owner, and Ms. Hadgett is described as "the person apparently responsible" (underlining added).

4 Thirdly, the plaintiffs are seeking interlocutory injunctions against the three "persons", which injunctions are to last until trial. At the same time, those persons are not being added to the action as named defendants. Assuming they were parties to the action before they were served with the Anton Piller order, because they fell within the description of defendants, being "persons, names unknown, who offer for sale", the plaintiffs did not move to add them as named defendants after their identity became known. Thus any action as against them has been dropped. At the same time, the plaintiffs seek interlocutory injunction orders against them until trial.

5 A fourth difficulty is found in the grounds on which the request for the interlocutory injunctions are sought. They are enumerated in several paragraphs of the notice of motion. There is no support for most if not all of the assertions made. In particular, the plaintiffs assert, in five of the relevant paragraphs, that they have a strong prima facie case. The documents on the file do not support that allegation. The affidavit of Steven Richman, dated June 4, 1995, refers to litigation between the plaintiffs (or their predecessors in title) and Barakett International Inc. (file T-1569-92) [*Cooper v. Barakett International Inc.*]. The plaintiffs were granted an interlocutory injunction in that litigation on September 16, 1992. A review of the reasons given by Mr. Justice Rothstein, which are reported at (1992), 46 C.P.R. (3d) 74, reveal the challenges to which the validity of the plaintiffs' trade-mark is susceptible. The defendants, in that proceeding, noted that the word

que Maria Teresa Hadgett lui avait dit que le propriétaire du magasin était Claudio Stellato, lequel était absent à ce moment-là. Non seulement n'y a-t-il aucune indication que The Key Place est une personne morale mais Stellato n'a pas reçu signification de la requête, alors qu'on sait qu'il est le propriétaire de la boutique et que Hadgett est désignée comme étant [TRADUCTION] «la personne apparemment responsable» (non souligné dans l'original).

4 En troisième lieu, les demanderesse sollicitent des injonctions interlocutoires contre les trois «personnes», lesquelles injonctions doivent rester en vigueur jusqu'au procès. Pourtant, le nom de ces personnes n'a pas été ajouté à titre de défendeurs désignés à l'action. En supposant qu'elles étaient parties à l'action avant que l'ordonnance Anton Piller leur soit signifiée parce qu'elles étaient visées par la description des défendeurs, à savoir [TRADUCTION] «les personnes, dont les noms sont inconnus, qui mettent en vente», les demanderesse n'ont pas demandé qu'elles soient ajoutées à titre de défendeuses désignées après que leur identité a été connue. Ainsi, toute action contre elles a été abandonnée. Pourtant, les demanderesse sollicitent à leur rencontre des injonctions interlocutoires devant durer jusqu'au procès.

5 Le quatrième problème concerne les motifs sur lesquels s'appuie la demande d'injonctions interlocutoires. Ceux-ci sont énumérés dans plusieurs paragraphes de l'avis de requête. La plupart sinon l'ensemble des assertions qui y sont faites ne sont pas appuyées sur une preuve. Plus précisément, dans cinq des paragraphes pertinents, les demanderesse affirment qu'elles disposent d'une preuve convaincante à première vue. Or, les documents versés au dossier n'appuient pas cette allégation. L'affidavit de Steven Richman, daté du 4 juin 1995, renvoie à un litige entre les demanderesse (ou leurs prédécesseurs en titre) et Barakett International Inc. (numéro du greffe T-1569-92) [*Cooper c. Barakett International Inc.*]. Dans le cadre de cette instance, les demanderesse se sont vu accorder une injonction interlocutoire le 16 septembre 1992. Une étude des motifs du juge Rothstein, publiés à (1992), 46 C.P.R. (3d) 74, révèle les contestations auxquelles la validité de

“Indian” and “Indian Motorcycle” had been used by a number of companies in Canada for many years. They noted that the name “Indian Motorcycle” was not dreamt up out of thin air, that it is meant to be linked to old vintage Indian motorcycles. The validity of the mark was challenged because it was not distinctive and distinctiveness is a requirement for a valid trade-mark. Mr. Justice Rothstein granted the plaintiffs an interlocutory injunction, not because the plaintiffs had a *prima facie* case, but because he was persuaded that if the plaintiffs were successful at trial, and an interlocutory injunction was not granted, they would suffer damages which could not be quantified. Mr. Justice Rothstein noted, on several occasions, that in so far as the strength of the plaintiffs’ case was concerned, he was only finding that there was a serious question to be tried. He noted that this was a much lower threshold than the *prima facie* case standard. After the interlocutory injunction was granted, the defendants, Barakett *et al.*, entered into a consent agreement in the plaintiffs’ favour. It would be wrong to consider this as a concession that the plaintiffs’ trade-mark was valid. Parties enter into consent judgments for a variety of reasons, one often being the cost of pursuing the litigation. In any event, there are serious issues concerning the validity of the plaintiffs’ mark which have never been resolved. In *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189 (C.A.), it was held that the plaintiff was entitled to an Anton Piller order because it had demonstrated: (1) an extremely strong *prima facie* case; (2) very serious actual or potential damage would occur if an injunction were not granted; and (3) a real possibility existed that the defendants would destroy the goods or documents if they were not seized. In the present case, there are many reasons to doubt the validity of the plaintiffs’ registered trade-mark. Also, it is not clear to me that the other conditions exist in the case of all the occasions on which the order has been executed.

la marque de commerce des demandesses est exposée. Les défendeurs ont souligné que les mots «Indian» et «Indian Motorcycle» avaient été employés par un certain nombre de sociétés au Canada pendant de nombreuses années. Ils ont souligné que le nom «Indian Motorcycle» n’avait pas été inventé de toutes pièces et qu’il était censé évoquer d’anciens modèles de motocyclettes de marque «Indian». La validité de la marque a été contestée parce qu’elle n’était pas distinctive et que le caractère distinctif est une condition de validité d’une marque de commerce. Le juge Rothstein a accordé aux demandesses une injonction interlocutoire non pas parce que celles-ci disposaient d’une preuve convaincante à première vue, mais parce qu’il était persuadé que si elles avaient gain de cause au procès et qu’une injonction interlocutoire ne leur était pas accordée, elles subiraient un préjudice qui ne pourrait être quantifié. À plusieurs occasions, le juge Rothstein a souligné qu’en ce qui concernait le bien-fondé de la cause des demandesses, il concluait seulement qu’il y avait une question sérieuse à trancher. Il a souligné qu’il s’agissait d’un critère beaucoup moins sévère que la norme de l’apparence de droit. Après le prononcé de l’injonction interlocutoire, les défendeurs, Barakett et autres., ont signé un consentement en faveur des demandesses. Il serait erroné de considérer qu’il s’agit d’une concession relative à la validité de la marque de commerce des demandesses. Les parties signent des confession de jugement pour différents motifs, dont l’un est souvent le coût de la poursuite de l’instance. Quoi qu’il en soit, des questions importantes concernant la validité de la marque de commerce des demandesses ont été soulevées et n’ont jamais été résolues. Dans l’arrêt *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a statué que la demandresse avait droit à une ordonnance Anton Piller parce qu’elle avait démontré: 1) l’existence d’un commencement de preuve extrêmement solide; 2) qu’un préjudice réel ou possible très grave risquait d’être subi si une injonction n’est pas accordée; et 3) l’existence d’une possibilité réelle qu’à moins d’être saisis, les marchandises ou les documents soient détruits par les défendeurs. En l’espèce, plusieurs raisons permettent de douter de la validité de la marque de commerce

déposée des demanderessees. Aussi, il ne m'apparaît pas évident que les autres conditions ont été remplies dans tous les cas où l'ordonnance a été exécutée.

6 There is another difficulty with the order. The plaintiffs' trade-mark is registered for use in association with specific wares (e.g., sweat shirts, rugger shirts, leather jackets, baseball hats, mugs, wall clocks, belt buckles, lapel pins, wallets). This is set out in the statement of claim, which is the foundation for the Anton Piller order. It is also referred to, indirectly, in the Anton Piller order itself because certain paragraphs thereof refer to restraining the defendants from dealing in wares "in infringement of Canadian Trademark Registration Number 364,615". At the same time, other paragraphs of the Anton Piller order require individuals to deliver up to the persons enforcing the order "all merchandise bearing Indian Motorcycle Intellectual Property or and trademark confusingly similar therewith". Indian Motorcycle Intellectual Property is defined as "the trademark 'Indian Motorcycle' or any other trademark confusing with the trademark 'Indian Motorcycle'". There is no limitation in this definition to the specific wares for which the trade-mark received registration.

L'ordonnance soulève un autre problème. La 6
marque de commerce des demanderessees est enregistrée pour emploi en liaison avec des marchandises déterminées (par exemple, des sweat-shirts, des chandails de rugby, des vestes de cuir, des casquettes de baseball, des tasses, des horloges murales, des boucles de ceinture, des épingles et des portefeuilles). Cette énumération figure dans la déclaration qui constitue le fondement de l'ordonnance Anton Piller. Il en est aussi question indirectement dans l'ordonnance Anton Piller elle-même puisque certains paragraphes de celle-ci traitent de l'interdiction, pour les défenderesses, de faire le commerce des marchandises en «violation de la marque de commerce canadienne numéro 364,615». Parallèlement, d'autres paragraphes de l'ordonnance Anton Piller exigent que certaines personnes remettent aux personnes exécutant l'ordonnance [TRADUCTION] «toutes les marchandises portant la propriété intellectuelle Indian Motorcycle ou toute marque de commerce semblable au point de créer de la confusion avec celle-ci». L'expression «propriété intellectuelle Indian Motorcycle» désigne [TRADUCTION] «la marque de commerce "Indian Motorcycle" ou toute autre marque de commerce susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce "Indian Motorcycle"». Or, cette définition ne se limite pas aux marchandises déterminées à l'égard desquelles la marque de commerce a été déposée.

7 On reviewing this file, I noted that on January 6, 1996, the Anton Piller order of June 5, 1995, was executed against Nostalgic Toy Creations Ltd. Twenty-five toy automobiles, trucks and a motorcycle were seized from a stall in the International Centre, 6900 Airport Road, Mississauga. These items are not a type of ware covered by the plaintiffs' registered trade-mark. On the hearing of the motion before me on February 19, 1996, I raised with Mr. Joseph Garten whether on that earlier occasion he may have had the Anton Piller order used to seize goods that do not fall within the type

En étudiant le présent dossier, j'ai remarqué que 7
le 6 janvier 1996, l'ordonnance Anton Piller du 5 juin 1995 a été exécutée contre Nostalgic Toy Creations Ltd. Vingt-cinq automobiles, camions et motocyclettes jouets ont été saisis d'un stand au International Centre, 6900 Airport Road à Mississauga. Ces biens ne constituent pas un type de marchandises visé par la marque de commerce déposée des demanderessees. Lors de l'audition du 19 février 1996, j'ai demandé à M. Joseph Garten s'il s'était déjà servi de l'ordonnance Anton Piller pour saisir des biens ne correspondant pas au type de marchandises

of wares for which his clients' claim trade-mark rights. His response was that if merchandise had been improperly seized he could return it. He subsequently filed a written memorandum relying on the broad terms of the Anton Piller order. He also asserted that 951268 Ontario Limited was the holder of a trade-mark extension application for "miniatures, namely scaled down models". I can find no reference to such an application in the material on file. In addition, I am not persuaded that an application for a trade-mark can confer rights to an Anton Piller order, allowing the applicant to search the premises of others and seize merchandise, data, documentation and manufacturing equipment belonging to that other.

8 It is clear from the above that not only must the motion of February 19, 1996 be dismissed but the Anton Piller order of June 5, 1995, should also be vacated. I realize that many of my colleagues have been asked to review the June 5, 1995 order before now. I recognize that many interlocutory injunction orders have been issued against persons who have been served with the June 5, 1995 order, and from whom merchandise has been seized, without adding them as named defendants to the action.

9 Anton Piller orders of the "rolling" variety and the accompanying interim injunctions, which this Court has developed a practice of issuing, have a number of unique features. They are typically issued by one judge and subsequently reviewed by many others. They are expressed to last for a year. They are often extended on an annual basis for several years. They are executed during that time against a variety of individuals, often street vendors and flea market stall attendants. These will include not only the persons who blatantly and knowingly sell counterfeit goods they will also include the person who unwittingly is doing so, and perhaps against someone who is not infringing at all. The value of the goods seized, at least, in the street vendor and flea market situation, is usually not great. In the motion

à l'égard desquelles ses clients revendiquent des droits de marque de commerce. Il a répondu que si des marchandises avaient été saisies sans droit, il pourrait les retourner. Il a par la suite déposé un mémoire fondé sur les termes généraux de l'ordonnance Anton Piller. M. Garten a également affirmé que 951268 Ontario Limited était titulaire d'une demande d'extension de marque de commerce visant des [TRADUCTION] «modèles miniatures, c'est-à-dire des modèles réduits». Je ne trouve aucune mention de cette demande dans les documents versés au dossier. En outre, je ne suis pas convaincue qu'une demande de marque de commerce puisse conférer le droit d'obtenir une ordonnance Anton Piller permettant au requérant de fouiller les locaux d'autres personnes et de saisir de la marchandise, des données, des documents et du matériel de fabrication appartenant à ces personnes.

8 Il ressort clairement de ce qui précède non seulement que la requête du 19 février 1996 doit être rejetée mais que l'ordonnance du 5 juin 1995 devrait être annulée. Je suis consciente qu'il a déjà été demandé à plusieurs de mes collègues de réviser l'ordonnance du 5 juin 1995. Je reconnais que de nombreuses ordonnances d'injonction interlocutoire ont été rendues contre les personnes auxquelles l'ordonnance du 5 juin 1995 a été signifiée et desquelles des marchandises ont été saisies sans que leurs noms aient été ajoutés à titre de défendeurs à l'action.

9 Les ordonnances Anton Piller du type «renouvelable» et les injonctions provisoires que la Cour a l'habitude de rendre comportent certaines caractéristiques particulières. Habituellement, elles sont rendues par un juge et ensuite révisées par plusieurs autres. Leur durée est d'un an. Elles sont souvent prolongées annuellement pendant plusieurs années. Au cours de cette période, elles sont exécutées contre différentes personnes, souvent des marchands ambulants et des préposés de stands dans des marchés aux puces, parmi lesquels se trouvent non seulement ceux qui, de manière flagrante et sciemment, vendent des marchandises contrefaites, mais aussi celui qui le fait sans le savoir, et même une personne ne portant aucunement atteinte aux droits du requérant. Dans le cas des marchands ambulants et

before me on February 19, 1996, the goods seized consisted of, from Anuva Dutta, seven belt buckles and two T-shirts, from Maria Teresa Hadgett, five T-shirts. It is highly unlikely those individuals would contest the plaintiffs' application to have an injunction issued against them (if they really understand what is happening) or attempt to regain possession of the property, which, at least, before it was seized, they considered was theirs or their employers.

des marchés aux puces, les marchandises saisies sont habituellement de peu de valeur. En ce qui concerne la requête qui m'a été soumise le 19 février 1996, les biens saisis de Anuva Dutta consistaient en sept boucles de ceinture et deux T-shirts et, pour ce qui est de Maria Teresa Hadgett, en cinq T-shirts. Il est très peu probable que ces personnes contestent la requête des demanderessees visant à obtenir une injonction contre elles (si elles comprennent vraiment de quoi il s'agit) ou qu'elles tentent de reprendre possession des biens qu'elles considéraient, du moins avant qu'ils soit saisis, comme les leurs ou ceux de leur employeur.

10 Anton Piller orders are often issued following an *in camera* hearing and on an *ex parte* basis. The Anton Piller orders which this Court has been granting are in general drafted by counsel. They are long and complex in nature. They are placed before a judge without much notice being given. Representations are usually made that they are needed urgently to protect the plaintiff's rights. There is no real opposition to them, either when they are first issued, or when they are executed. In addition, once a judge has issued an order, or reviewed an order without comment, there is deference paid thereafter to that decision by other members of the Court. Thus, if counsel presents a judge with a draft order, with an explanation that this kind of order has been issued or approved many times before, by other members of the Court, the principle of judicial comity encourages that judge to grant the order, which is being requested.

10 Les ordonnances Anton Piller sont souvent rendues à la suite d'une audience à huis clos et *ex parte*. Les ordonnances Anton Piller qu'accorde la présente Cour sont en général rédigées par des avocats. Longues et complexes, elles sont soumises à un juge sans grand préavis. On invoque habituellement l'urgence de les accorder afin de protéger les droits du demandeur. Il n'y a pas véritablement opposition à ces ordonnances, ni au moment du prononcé initial ni à celui de l'exécution. En outre, une fois qu'un juge a rendu une ordonnance, ou révisé une ordonnance sans y ajouter de commentaires, les autres membres de la Cour font par la suite preuve de retenue à l'égard de cette décision. Ainsi, lorsqu'un avocat présente à un juge un projet d'ordonnance en expliquant que ce type d'ordonnance a été rendu ou approuvé maintes fois auparavant par d'autres membres de la Cour, le principe de la courtoisie judiciaire incite ce juge à accorder l'ordonnance demandée.

11 The Court is used to disputes being brought before it which are adversarial in nature. It is not well adapted to accommodate rolling Anton Piller orders which, by their nature, usually involve representations from one side only. They constitute a procedure which essentially authorizes execution without judgment. In such circumstances, counsel who obtain from this Court a rolling Anton Piller order have special responsibilities. Among those responsibilities is the obligation to ensure that the orders they seek from the Court do not overstep the bounds of the rights their clients can legitimately

11 La Cour est habituée à ce que les litiges qui lui sont soumis soient de nature contradictoire. Elle ne s'adapte pas bien aux ordonnances Anton Piller renouvelables qui, de par leur nature, ne reposent que sur les arguments d'une seule partie. Il s'agit essentiellement d'une procédure qui autorise une exécution sans jugement. Dans ces circonstances, les avocats qui obtiennent de la Cour une ordonnance Anton Piller renouvelable ont des responsabilités particulières, dont l'obligation de veiller à ce que les ordonnances qu'ils sollicitent de la Cour n'excèdent pas les limites des droits auxquels leurs clients peu-

claim. Also, they have an obligation to ensure that any order which is obtained is fairly executed and that on the return of any motion relating thereto the material put before the Court is accurate and well founded. This did not occur in this case. As indicated, the motion made on February 19, 1996, will be denied. The Anton Piller order dated June 5, 1995, will be set aside.

12 That leaves for consideration what consequences flow therefrom. Clearly the goods seized on February 11 and 12 must be returned to the individuals from whom they were seized. Any merchandise, documentation, data or manufacturing equipment which has been seized pursuant to the various previous executions of the Anton Piller order, since June 5, 1995, are, under the terms of the order, being retained to be "utilized solely for the purpose of civil proceedings in relation to the enforcement of the Plaintiff's trademark and copyright rights".

13 In the motion before me the search and seizure of the merchandise and the service of the Anton Piller order was effected by Jack Hunter and another member of Hallmark Investigation Services. The order of June 5, 1995, requires that respondents who are served with the order shall "deliver up to the PERSONS ENFORCING THIS ORDER for delivery into the interim custody of the PERSONS ENFORCING THIS ORDER" the merchandise, documentation, data and equipment that is being seized. The order further states that such merchandise, documentation, data or manufacturing equipment shall "be deposited for safe keeping with the Registry of the Court in Toronto or elsewhere, or be deposited with the PERSONS ENFORCING THIS ORDER". The "PERSONS ENFORCING THIS ORDER" are defined in paragraph 1(a) of the preamble to the order as being the persons who serve the order.

14 A review of the file indicates that on many occasions besides those of February 11 and February 12,

vent légitimement prétendre. Les avocats sont aussi tenus de voir à qu'une ordonnance obtenue soit exécutée équitablement et que, lors de la présentation de toute requête connexe, les documents soumis à la Cour soient exacts et bien fondés. Cela ne s'est pas produit en l'espèce. Ainsi que je l'ai indiqué, la requête présentée le 19 février 1996 sera rejetée. L'ordonnance Anton Piller en date du 5 juin 1995 sera annulée.

12 Il reste à examiner les conséquences découlant de ces décisions. À l'évidence, les biens saisis les 11 et 12 février doivent être restitués aux personnes de qui ils ont été saisis. L'ensemble des marchandises, des documents, des données ou du matériel de fabrication saisis lors des différentes exécutions antérieures de l'ordonnance Anton Piller depuis le 5 juin 1995 sont, aux termes de l'ordonnance, conservés pour être [TRADUCTION] «utilisés uniquement aux fins de l'instance civile relative au respect de la marque de commerce et des droits d'auteur de la demanderesse».

13 Quant à la requête qui m'est soumise, la perquisition et la saisie des marchandises ainsi que la signification de l'ordonnance Anton Piller ont été faites par Jack Hunter et un autre membre de Hallmark Investigation Services. L'ordonnance du 5 juin 1995 exige que les intimés à qui l'ordonnance est signifiée [TRADUCTION] «remettent aux PERSONNES EXÉCUTANT LA PRÉSENTE ORDONNANCE, pour être confiés à la garde provisoire des PERSONNES EXÉCUTANT LA PRÉSENTE ORDONNANCE» les marchandises, les documents, les données et le matériel saisis. L'ordonnance mentionne en outre que ces marchandises, ces documents, ces données et ce matériel de fabrication doivent [TRADUCTION] «être déposés pour être confiés à la garde du greffe de la Cour à Toronto ou ailleurs ou déposés auprès des PERSONNES EXÉCUTANT LA PRÉSENTE ORDONNANCE». L'expression [TRADUCTION] «PERSONNES EXÉCUTANT LA PRÉSENTE ORDONNANCE», définie au paragraphe 1(a) du préambule de l'ordonnance, s'entend des personnes qui signifient l'ordonnance.

14 Il ressort de l'étude du dossier que les demandereses ont retenu les services de Hunter et de son

it has been Mr. Hunter and his agency that have been employed by the plaintiffs. An order will accordingly issue requiring Mr. Hunter to deposit with the Registry of the Federal Court in Toronto all merchandise, documentation, data and equipment which he has seized on behalf of the plaintiffs, pursuant to the order of June 5, 1995, together with the names and addresses of the individuals from whom these have been seized. When goods were seized from individuals whose names were not obtained the goods seized shall be delivered to the Registry of the Court with this fact noted. The plaintiffs will be ordered to file with the Court a list of any other enforcement agencies, officers or agents that they have used to enforce the Anton Piller order and the names and addresses of individuals from whom property was seized, to the extent that they have knowledge of this. The plaintiffs shall also file with the Court a list of the names and addresses of all persons from whom goods were seized, of whom it has knowledge, together with a description of the quantity and nature of the merchandise, documentation, data or equipment that has been seized. The plaintiffs shall notify all persons from whom merchandise, documentation, data or equipment has been seized that it has been delivered into the custody of the Registry of the Federal Court and shall provide them with a copy of these reasons. The plaintiffs will of course be at liberty to add the individuals who have been served as defendants to the action, in the normal way. If this is done, a list of the names and addresses of all those who are being so added shall be provided to each.

agence en maintes occasions, en plus des 11 et 12 février. En conséquence, une ordonnance sera rendue pour enjoindre à Hunter de déposer auprès du greffe de la Cour fédérale à Toronto l'ensemble des marchandises, des documents, des données et du matériel saisis pour le compte des demanderesse en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1995, de même que les noms et adresses des personnes de qui ces biens ont été saisis. Dans le cas où des marchandises ont été saisies auprès de personnes dont les noms n'ont pas été obtenus, les marchandises en question doivent être remises au greffe de la Cour, avec mention de ce fait. Il sera ordonné aux demanderesse de déposer auprès de la Cour une liste des autres agences, préposés ou mandataires dont ils ont retenu les services pour exécuter l'ordonnance Anton Piller, ainsi que les noms et adresses des personnes de qui des biens ont été saisis dans la mesure où elles en ont connaissance. Les demanderesse doivent également déposer auprès de la Cour une liste des noms et adresses de toutes les personnes de qui, à leur connaissance, des biens ont été saisis, de même qu'une indication de la quantité et de la nature des marchandises, des documents, des données ou du matériel saisis. Les demanderesse doivent aviser toutes les personnes de qui des marchandises, des documents, des données ou du matériel ont été saisis que ces biens ont été confiés à la garde du greffe de la Cour fédérale, et leur fournir une copie des présents motifs. Naturellement, il sera loisible aux demanderesse d'y ajouter les personnes ayant reçu signification de l'ordonnance à titre de défendeurs à l'action, en suivant la procédure normale. Dans un tel cas, une liste des noms et adresses de toutes les personnes ainsi ajoutées doit être fournie à chacune de ces personnes.