

T-617-83

T-617-83

**Universal City Studios, Inc. and Merchandising Corporation of America, Inc. (Plaintiffs)****Universal City Studios, Inc. et Merchandising Corporation of America, Inc. (demandereses)**

v.

a c.

**Zellers Inc. (Defendant)****Zellers Inc. (défenderesse)**

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, June 15 and July 4, 1983.

Division de première instance, juge Walsh—Ottawa, 15 juin et 4 juillet 1983.

*Copyright — Application for interlocutory injunction — Strong prima facie case of infringement of copyrights originating in movie "E.T. The Extra-Terrestrial" — Question of entitlement to copyright protection not sufficient to prevent issuing of injunction — Given seriousness of consequences and importance of principle involved, that harm not irreparable in strictest sense not justifying refusal of injunction — Balance of convenience strongly in favour of plaintiffs — Injunction issued — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 46(1) — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8 — Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, c. 46, s. 22.*

*Droit d'auteur — Demande d'injonction interlocutoire — Solide preuve prima facie de violation des droits d'auteur découlant du film «E.T. L'Extra-Terrestre» — L'incertitude quant à l'existence du droit à la protection des droits d'auteur ne suffit pas pour refuser l'injonction — Étant donné la gravité des conséquences et l'importance du principe en cause, le fait que le dommage subi ne soit pas irréparable au sens strict ne justifie pas le refus de l'injonction — La balance des inconvénients penche en faveur des demandereses — Injonction accordée — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 46(1) — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8 — Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, chap. 46, art. 22.*

*Industrial Design — Motion for interlocutory injunction for delivery up of E.T. dolls and credit card keychains on ground of copyright infringement — Defendant arguing dolls should have been registered under Industrial Design Act rather than Copyright Act — Latter Act not requiring production of representation of object — Whether subject-matter by very nature capable of being copyrighted — Difficult question of law not determined on injunction application — Injunction granted where serious question to be tried — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8 — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30.*

*Dessins industriels — Requête en injonction interlocutoire ordonnant la remise des poupées E.T. et des porte-clés E.T. ayant l'apparence de cartes de crédit pour violation de droits d'auteur — La défenderesse allègue que les poupées auraient dû être enregistrées en vertu de la Loi sur les dessins industriels et non en vertu de la Loi sur le droit d'auteur — Cette dernière Loi n'exige pas une représentation de l'objet — La nature même du sujet peut-elle faire l'objet de droits d'auteur? — Une demande d'injonction interlocutoire ne doit pas être l'occasion de trancher une difficile question de droit — Une injonction est accordée si une importante question doit être débattue — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8 — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30.*

This application for an interlocutory injunction directing the delivery up of goods, packaging and advertising materials arises out of the alleged infringement of the plaintiffs' copyright in E.T. dolls and keychains, spin-offs from the motion picture "E.T. The Extra-Terrestrial". The defendant argues, with respect to the E.T. dolls, that they are not entitled to the protection of the *Copyright Act* because they should have been registered under the *Industrial Design Act*. The defendant also argues that while the plaintiffs would suffer no irreparable harm from the continued sale of the allegedly infringing merchandise, the defendant, on the other hand, would suffer considerable loss if the injunction were granted and it adds that these sales create additional advertising and publicity for the plaintiffs. It finally contends that the six-month delay before bringing proceedings constitutes acquiescence and points out that other infringing sales are taking place.

La présente demande d'injonction interlocutoire ordonnant la remise d'articles, de leur emballage et du matériel publicitaire s'y rapportant, découle de la violation qui aurait été faite des droits d'auteur des demandereses sur les poupées et les porte-clés E.T., inspirés par le film «E.T. L'Extra-Terrestre». La défenderesse allègue que les poupées E.T. n'ont pas droit à la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* parce qu'elles auraient dû être enregistrées en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. La défenderesse soutient également que la poursuite de la vente des articles qui auraient été fabriqués en violation des droits d'auteur ne causerait pas un dommage irréparable aux demandereses, mais qu'elle subirait pour sa part des pertes importantes si l'injonction était accordée; elle ajoute que la vente de ces articles constitue une publicité additionnelle pour les demandereses. Elle prétend finalement que le délai de six mois écoulé avant l'introduction des poursuites constitue un acquiescement et fait remarquer que d'autres ventes violant les droits d'auteur ont lieu.

*Held*, the motion should be granted and an order go restraining the defendant from further sales of this merchandise. Defendant may remain in possession of the goods but must undertake to neither advertise nor dispose of them. Attempts at

*Jugement*: la requête devrait être accueillie et une ordonnance adressée à la défenderesse pour lui interdire de vendre lesdits articles. La demanderesse peut garder les articles en sa possession mais elle doit s'engager à ne pas faire de publicité

counterfeiting must be dealt with severely by the Courts. Whether the unauthorized dolls are inferior does not have to be settled at this stage of the proceedings. The issue as to the plaintiffs' entitlement to the protection of the *Copyright Act* should not prevent the granting of the interlocutory injunction, it having been held in *American Cyanamid* that, where the other conditions for it are satisfied, an injunction should not be refused if there is a serious question to be tried.

On the question of irreparable harm, the possibility of collecting damages is not in all cases a sufficient answer to an action against an infringer when the plaintiffs have a very strong *prima facie* case. In such cases the question of balance of convenience must then be looked into and, in this case, it is strongly in favour of the plaintiffs. Their interest exceeds a mere monetary one which can be compensated by the payment of damages or an accounting of profits. The general principle of protecting motion picture spin-off products is an important one. The difficulty of assessing damages is not a ground for refusing to award any.

The delay in instituting proceedings does not constitute acquiescence and the fact that others are selling infringing merchandise is not a defence in the instant case. The contentions that the defendant should not be prevented from continuing to sell allegedly infringing products because this would result in financial losses for it or that it is thereby providing additional advertising for the plaintiffs were unacceptable.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Webb & Knapp (Canada) Limited et al. v. The City of Edmonton*, [1970] S.C.R. 588; *Smith Kline & French Canada Ltd. v. Frank W. Horner, Inc.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 42 (F.C.T.D.)

##### DISTINGUISHED:

*Fruit of the Loom, Inc. v. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (F.C.T.D.).

##### CONSIDERED:

*American Greetings Corporation et al. v. Oshawa Group Ltd. et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 238 (F.C.T.D.); *King Features Syndicate Incorporated, and another v. O. and M. Kleeman, Limited*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *The Bulman Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (F.C.A.), reversing (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 (F.C.T.D.); *Formules Municipales Ltee v. Pineault et al.* (1975), 19 C.P.R. (2d) 139 (F.C.T.D.).

##### REFERRED TO:

*Con Planck, Limited v. Kolynos, Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804 (K.B.D.).

#### COUNSEL:

*S. Block and P. Jackson* for plaintiffs.

sur ceux-ci ni à les vendre. Les tribunaux doivent traiter avec sévérité les tentatives de contrefaçon. Il n'y a pas lieu à ce stade des procédures de déterminer si les poupées non approuvées sont de qualité inférieure. La question de savoir si les demanderesse ont droit à la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* ne devrait pas empêcher le tribunal de rendre une injonction interlocutoire étant donné qu'il a été décidé dans l'affaire *American Cyanamid* que, lorsque les autres conditions d'une injonction interlocutoire sont satisfaites, elle ne doit pas être refusée si une importante question doit être débattue.

En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, la possibilité de recouvrer des dommages-intérêts n'est pas, dans tous les cas, une solution satisfaisante à une action intentée contre un contrefacteur lorsque les demandeurs possèdent une solide preuve *prima facie*. Dans de tels cas, il faut examiner la balance des inconvénients et, en l'espèce, elle penche nettement en faveur des demanderesse. L'intérêt de ces dernières ne se limite pas à un simple intérêt pécuniaire qui peut être indemnisé par le paiement de dommages-intérêts ou par la présentation d'un état comptable des profits réalisés. Il faut souligner l'importance du principe général de la protection des articles résultant, par ricochet, de la réalisation d'un film. La difficulté d'évaluer le montant des dommages n'est pas un motif pour n'en accorder aucun.

Le laps de temps écoulé avant l'introduction des poursuites ne constitue pas un acquiescement et le fait que d'autres personnes vendent des articles contrefaits ne constitue pas un moyen de défense en l'espèce. Les prétentions de la défenderesse selon lesquelles elle subira des pertes importantes si on l'empêche de continuer à vendre les articles contrefaits, ou qu'elle fournit une publicité additionnelle pour les demanderesse, étaient inadmissibles.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Webb & Knapp (Canada) Limited et autre c. La Ville d'Edmonton*, [1970] R.C.S. 588; *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Frank W. Horner, Inc.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Fruit of the Loom, Inc. c. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*American Greetings Corporation et autres c. Oshawa Group Ltd. et autres* (1982), 69 C.P.R. (2d) 238 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *King Features Syndicate Incorporated, and another v. O. and M. Kleeman, Limited*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *The Bulman Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et autre* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (C.F. Appel), infirmant (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Formules Municipales Ltee c. Pineault et autre* (1975), 19 C.P.R. (2d) 139 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISION CITÉE:

*Con Planck, Limited v. Kolynos, Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804 (K.B.D.).

#### AVOCATS:

*S. Block et P. Jackson* pour les demanderesse.

*H. Richard and F. Grenier for defendant.*

*H. Richard et F. Grenier pour la défenderesse.*

SOLICITORS:

*Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for plaintiffs.*

*Léger, Robic & Richard, Montreal, for defendant.*

PROCUREURS:

*Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour les demandereses.*

*Léger, Robic & Richard, Montréal, pour la défenderesse.*

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

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

WALSH J.: Plaintiffs move for an interlocutory injunction against defendant directing that all E.T. dolls and packaging therefor and advertising material relating thereto, in the care, custody or control of the defendant be delivered up into the interim custody of plaintiffs' solicitors or of this Honourable Court until the final disposition of this action. These dolls and packaging are described in the motion. Plaintiffs also ask that all E.T. credit card keychains and packaging therefor and advertising material relating thereto similarly be delivered up, that defendant be restrained from manufacturing, importing, distributing, advertising, and offering for sale or selling any E.T. dolls and E.T. keychains which have not been authorized by plaintiffs and that defendant provide plaintiffs' solicitors with an accounting of the quantity of each unauthorized E.T. doll and E.T. keychain or any other unauthorized E.T. merchandise that is in the care, custody or control of the defendant. This motion was produced on March 4, 1983, and was adjourned until April 11, 1983, to allow for cross-examination. It was then again adjourned to April 18, simultaneous translation being requested by counsel for plaintiffs. It was finally heard on June 15 in Ottawa. The action arises out of the sale of allegedly counterfeit merchandise being sold by defendant in Canada in alleged infringement of plaintiffs' copyrights arising from the motion picture entitled "E.T. The Extra-Terrestrial". In March 1981 Universal retained Extra-Terrestrial Productions, Inc. to produce the motion picture. Universal was to own all rights in the motion picture and the mechanical creature known as "E.T." and the copyright in each. In the same month Extra-Terrestrial Productions, Inc. engaged Carlo Rambaldi Enterprises Inc. to design and create E.T. and it was understood that all copy-

LE JUGE WALSH: Les demandereses requièrent une injonction interlocutoire ordonnant à la défenderesse de remettre toutes les poupées E.T., leur emballage et le matériel publicitaire s'y rapportant dont elle a la charge, la garde ou la surveillance, à la garde provisoire des procureurs des demandereses ou de la Cour en attendant qu'une décision finale soit rendue dans la présente action. Les poupées et leur emballage sont décrits dans la requête. Les demandereses demandent également que tous les porte-clés E.T. ayant l'apparence de cartes de crédit, leur emballage et le matériel publicitaire s'y rapportant soient remis de la même façon, qu'il soit interdit à la défenderesse de fabriquer, d'importer, de distribuer, et de vendre toutes poupées E.T. et tous porte-clés E.T. qui n'ont pas été approuvés par les demandereses et d'en faire la publicité, et finalement, que la défenderesse fournisse aux procureurs des demandereses un état comptable indiquant le nombre de poupées E.T. et de porte-clés E.T. non approuvés ou la quantité de tous les autres articles E.T. non approuvés dont elle a la charge, la garde ou la surveillance. La présente requête a été présentée le 4 mars 1983 et l'audition en a été reportée au 11 avril 1983 afin de permettre aux parties de procéder au contre-interrogatoire. Elle a ensuite été de nouveau remise au 18 avril, le procureur des demandereses ayant demandé des services d'interprétation simultanée. La requête a finalement été entendue à Ottawa le 15 juin. L'action a été intentée à la suite de la vente au Canada par la défenderesse de marchandises qui auraient été fabriquées en violation des droits d'auteur des demandereses découlant du film intitulé «E.T. L'Extra-Terrestre». En mars 1981, Universal a engagé la compagnie Extra-Terrestrial Productions, Inc. pour réaliser le film. Universal devait

right in E.T. was to belong to Extra-Terrestrial Productions, Inc. and hence to Universal. From March to August 1981 Carlo Rambaldi while in the employ of Carlo Rambaldi Enterprises Inc. as President created the original preliminary drawings of E.T. Copies of them were produced as well as photographs of the final E.T. The photography of the motion picture commenced in September 1981, the picture being produced by Steven Spielberg and Kathleen Kennedy, acting under contracts of service with them in the course of their employment by Extra-Terrestrial Productions, Inc. In November 1982 a set of confirmatory assignments was executed and confirmed the ownership by Universal of the copyright of E.T. and all photographs and drawings thereof, also of the motion picture. By virtue of these Carlo Rambaldi assigned his right as creator to Carlo Rambaldi Enterprises Inc. Carlo Rambaldi Enterprises Inc. assigned all their rights to Extra-Terrestrial Productions, Inc. Steven Spielberg and Kathleen Kennedy assigned their rights to Extra-Terrestrial Productions, Inc. and Extra-Terrestrial Productions, Inc. assigned their rights to Universal City Studios, Inc. the co-plaintiff. The copyrights in both the artistic work consisting of the sculpture E.T. and in the motion picture have been registered with the Canadian Copyright Office by Universal. Serial No. 318012 is the registration for the published dramatic work entitled "E.T. The Extra-Terrestrial" registered July 26, 1982, and No. 320738 is the registration of the published dramatic and artistic work entitled "E.T. The Extra-Terrestrial" registered December 3, 1982, and under No. 321014 is the registration for published artistic work entitled "E.T." (sculpture) registered December 17, 1982.

The motion picture was first exhibited to the public on or about June 11, 1982 and became an enormous box office success, becoming the most successful motion picture of all time as disclosed by its box office gross. As of February 17, 1983, the box office gross in the United States for the motion picture has been in excess of \$293,241,000. It is estimated that there has been in excess of 104,365,000 admissions in the United States. As of

posséder tous les droits et droits d'auteur sur le film et la créature mécanique connue sous le nom de «E.T.» Le même mois, la compagnie Extra-Terrestrial Productions, Inc. retenait les services de la compagnie Carlo Rambaldi Enterprises Inc. pour dessiner et créer E.T. et il était entendu que tous les droits d'auteur sur E.T. appartiendraient à Extra-Terrestrial Productions, Inc. et par conséquent, à Universal. De mars à août 1981, Carlo Rambaldi, qui était alors président de Carlo Rambaldi Enterprises Inc., a créé les premières esquisses originales de E.T. Des copies de celles-ci et des photographies de E.T. dans son apparence définitive ont été fournies. Les prises de vue ont commencé en septembre 1981; le film a été réalisé par Steven Spielberg et Kathleen Kennedy qui agissaient en vertu de contrats de services dans l'exercice de leur emploi chez Extra-Terrestrial Productions, Inc. En novembre 1982, une série de cessions a confirmé le droit de propriété d'Universal sur tous les droits d'auteur portant sur E.T., les photographies et les dessins le représentant, de même que sur le film. En vertu de celles-ci, Carlo Rambaldi a cédé son droit de créateur à Carlo Rambaldi Enterprises Inc., qui a cédé tous ses droits à Extra-Terrestrial Productions, Inc. Steven Spielberg et Kathleen Kennedy ont cédé leurs droits à Extra-Terrestrial Productions, Inc. qui, à son tour, a cédé les siens à la co-demanderesse, Universal City Studios, Inc. Universal a enregistré au Canada, au Bureau du droit d'auteur, ses droits d'auteur sur l'œuvre artistique constituée par la sculpture E.T. et sur le film. Le n° de série 318012 correspond à l'œuvre dramatique publiée et intitulée «E.T. L'Extra-Terrestre», qui a été enregistrée le 26 juillet 1982; le n° 320738 à l'œuvre dramatique et artistique, publiée et intitulée «E.T. L'Extra-Terrestre», qui a été enregistrée le 3 décembre 1982, et le n° 321014 à l'œuvre artistique publiée et intitulée «E.T.» (sculpture) qui a été enregistrée le 17 décembre 1982.

Le film a été présenté au public le 11 juin 1982 ou aux environs de cette date; il a connu un succès énorme, devenant le film qui, de tous les temps, a rapporté le plus de recettes. Au 17 février 1983, ce film avait rapporté plus de 293 241 000 \$, avec plus de 104 365 000 entrées aux États-Unis. À la même date, Universal avait dépensé plus de 6 300 000 \$ US aux États-Unis pour la publicité de son film dans les médias, dans des cahiers de

the same date Universal had spent in excess of \$6,300,000 U.S. in the United States advertising the motion picture, by media advertising, press kits and the like and some of such advertising has spilled over into Canada. The motion picture has also been extremely successful in Canada and has received substantial publicity in Canadian press and in U.S. newspapers and magazines which have substantial Canadian circulation. As a result of this the copyrights have become extremely valuable property. Plaintiff Universal has granted a number of licences authorizing manufacturers to manufacture and sell various goods representing or relating to E.T. The quality and design of each product produced under licence must first be approved by Universal through its licensing agent, Merchandising Corporation of America, Inc., the co-plaintiff.

The affidavit of John Nuanes on behalf of plaintiffs states that in October 1982 he became aware that the defendant Zellers Inc. was selling plastic E.T. dolls in plastic wrappers having a cardboard header on each side of which is a photograph of E.T. and Elliott. These were procured by Zellers through a company called International Games of Canada Ltd. and were made in Taiwan and are not authorized by Universal either itself or through its licensing agent Merchandising. On October 25, 1982 letters were written to both Zellers Inc. and International Games of Canada Ltd. advising of Universal's copyrights and requesting that they cease selling unauthorized E.T. merchandise. International Games of Canada Ltd. quickly undertook to cease all sales of unauthorized E.T. merchandise and supplied a written undertaking to such effect. Zellers however refused to stop selling the unauthorized E.T. dolls.

In November 1982 witness became aware that Zellers was selling credit card keychains containing photographs taken from the motion picture consisting of a keychain ring attached to a stack of five small plastic sheets, each sheet containing two photographs, a number of which show E.T., many being copied from the motion picture. These also were unauthorized by plaintiffs. Plaintiffs contend that they are of poor quality and will damage the goodwill that plaintiffs and their licensees have

presse, etc., et une partie de cette publicité a atteint le public canadien. Le film a également connu un très grand succès au Canada et a fait l'objet de beaucoup de publicité dans la presse canadienne et les journaux et magazines américains à fort tirage au Canada. C'est pourquoi les droits d'auteur de ce film ont pris une très grande valeur. La demanderesse Universal a accordé plusieurs licences autorisant diverses entreprises à fabriquer et à vendre des marchandises représentant E.T. ou se rapportant à celui-ci. La qualité et le dessin de chaque produit fabriqué en vertu d'une licence doivent d'abord être approuvés par Universal, par l'intermédiaire de sa mandataire chargée d'accorder les licences, la co-demanderesse Merchandising Corporation of America, Inc.

Dans son affidavit présenté au nom des demandereses, John Nuanes déclare avoir appris en octobre 1982 que la défenderesse Zellers Inc. vendait des poupées E.T. en plastique dans des enveloppes de plastique fermées par des étiquettes de carton où paraissaient, de chaque côté, des photographies de E.T. et de Elliott. Zellers se les est procurées auprès de la compagnie International Games of Canada Ltd.; ces poupées sont fabriquées à Taiwan et n'ont été approuvées ni par Universal ni par sa mandataire Merchandising. Le 25 octobre 1982, des lettres étaient envoyées à Zellers Inc. et à International Games of Canada Ltd. pour les informer de l'existence des droits d'auteur d'Universal et leur demander de cesser la vente des articles E.T. non approuvés. International Games of Canada Ltd. a rapidement accepté de cesser la vente de tous les articles E.T. non approuvés et a fourni un engagement écrit à cet effet. Zellers a toutefois refusé de cesser de vendre les poupées E.T. non approuvées.

En novembre 1982, le témoin a appris que Zellers vendait des porte-clés sur lesquels apparaissaient des photographies tirées du film. Il s'agit d'anneaux munis d'un jeu de cinq petites feuilles de plastique portant chacune deux photographies dont plusieurs représentent E.T. et dont beaucoup sont tirées du film. Ils n'ont pas non plus été approuvés par les demandereses. Les demandereses soutiennent qu'ils sont de mauvaise qualité et qu'ils vont nuire aux efforts qu'elles-mêmes et

worked to establish. The same allegations are made with respect to the dolls which can be sold at a substantially lower price than those licensed by plaintiffs because of their alleged inferior quality and because of defendant's ability to rely on the reputation of plaintiffs and the advertising dollars and publicity devoted to plaintiffs' program instead of spending their own funds for such promotion.

Copy of an agreement entered into on September 23, 1977 between Universal City Studios, Inc. and Merchandising Corporation of America, Inc. confirms a long standing arrangement whereby Merchandising, which is the exclusive licensee and licensing agent of Universal with respect to the exploitation of the merchandising rights in its property, divides the income derived therefrom equally and Merchandising has the right to license third parties as sub-licensees and exercise control over advertising, quality and standards of the merchandise. Samples shall be periodically submitted to Universal for its inspection and approval. This blanket agreement covered the E.T. merchandise.

An examination of the dolls submitted as exhibits indicates that there is no doubt whatsoever that the unauthorized dolls constitute an attempt to copy the authorized E.T. dolls portraying the creature called "E.T." Whether they are inferior, as plaintiffs allege and defendant denies, is not an issue which has to be settled at this stage of the proceedings in the absence of expert evidence. Certainly the licensed dolls are more intricate in design and have more moveable parts; on the other hand they may well be more fragile. There is no doubt however that they derive from the original E.T. creation and are not an original conception or design. Zellers was well aware of the differences as it also sold some authorized E.T. dolls, presumably obtained through authorized licensees. Zellers may have been in good faith in connection with the original purchases from International Games of Canada Ltd., a supplier which regularly supplies Zellers with merchandise, and in fact claims that it holds International Games of Canada Ltd. responsible for any consequences resulting from the sale of such dolls. This is a matter between International Games of Canada Ltd. and Zellers and not an

leurs preneurs de licence ont faits pour se créer une clientèle. Elles allèguent la même chose en ce qui concerne les poupées qui peuvent être vendues à un prix beaucoup moins élevé que les poupées vendues sous licence, parce que, d'une part, elles leur semblent être de qualité inférieure et, d'autre part, la défenderesse peut tirer profit de la réputation des demandereses et de leur coûteuse campagne publicitaire sans dépenser ses propres fonds pour en faire la promotion.

Une copie de l'entente intervenue le 23 septembre 1977 entre Universal City Studios, Inc. et Merchandising Corporation of America, Inc. confirme un ancien accord désignant Merchandising comme le preneur de licence exclusif d'Universal et sa mandataire pour l'octroi de licences relatives à l'exploitation des droits de commercialisation de ses biens, et l'autorisant à diviser en parts égales les revenus qui en sont tirés, à accorder des licences à des tiers comme sous-preneurs et à exercer un droit de regard sur la publicité, la qualité et les normes de fabrication des marchandises. Des échantillons doivent être remis périodiquement à Universal pour qu'elle les inspecte et les approuve. Cette entente générale couvrait les articles E.T.

L'examen des poupées déposées devant la Cour révèle qu'il ne fait pas le moindre doute que les poupées non approuvées cherchent à reproduire les poupées E.T. approuvées. Il n'y a pas lieu à ce stade des procédures de déterminer, en l'absence du témoignage d'un expert, si elles sont de qualité inférieure, comme l'allèguent les demandereses et le nie la défenderesse. Les poupées vendues sous licence sont certes d'une conception plus minutieuse et comportent plus de parties mobiles; en revanche, elles sont peut-être plus fragiles. Il ne fait cependant aucun doute qu'elles sont tirées de la représentation originale de E.T. et qu'elles ne constituent pas une conception ou un dessin original. Zellers connaissait bien ces différences puisqu'elle a aussi vendu quelques poupées E.T. approuvées qu'elle avait probablement obtenues par l'intermédiaire de titulaires de licence. Zellers était peut-être de bonne foi en ce qui concerne ses premiers achats auprès d'International Games of Canada qui lui fournit régulièrement des marchandises, et elle affirme en fait qu'elle tient cette compagnie responsable de toutes les conséquences qui peuvent résulter de la vente de ces poupées.

issue before this Court, although Zellers' witness in cross-examination on his affidavit explained that postponement in April was as a result of an anticipated settlement between it and International Games of Canada Ltd. which however did not materialize. Zellers did however take the keychains off the market altogether in January, and in March after the institution of the injunction proceedings stopped all further sales of the allegedly infringing merchandise.

Zellers points out that this is not a passing off action, nor would this Court have jurisdiction over such an action, but must be limited to infringement of copyright and this does not include any claim for damages to reputation. Nevertheless plaintiffs have over 60 licensees authorized to sell the Canadian merchandise, some of whom are rightfully complaining of competition from the infringing merchandise, and both plaintiffs stand to suffer considerable loss should infringing merchandise be allowed to remain on the market and be sold, possibly at lower prices than the authorized merchandise, and if this is so whether or not the infringing merchandise is inferior.

It is not unusual for spin-off rights for merchandise of all sorts such as dolls, keychains, T-shirts, posters, and so forth, originating from a motion picture which has captured the public imagination such as "E.T. The Extra-Terrestrial" to be of immense value to the creators of the motion picture and of the designs of the merchandise originating from it. One has only to look at the Walt Disney characters such as Mickey Mouse and Donald Duck to realize the potential for such distribution and also the temptation to counterfeit, which is also frequently attempted with puzzles or toys such as Rubik's Cube, the original frisbees, yo-yos and so forth. It is trite to state that such attempts at counterfeiting, whether they result from copyrights, trade marks, industrial design or patents must be dealt with severely by the courts so as to protect the valuable rights of the creators. In the present case, however, defendant argues with respect to the dolls that they should have

Cette question ne concerne qu'International Games of Canada Ltd. et Zellers, et ne fait pas partie du litige qui a été soumis à la Cour même si le témoin de Zellers a expliqué, au moment du contre-interrogatoire sur son affidavit, que les procédures avaient été ajournées en avril parce qu'on s'attendait à la conclusion d'un accord entre les deux compagnies, accord qui ne s'est toutefois pas concrétisé. Zellers a cependant retiré tous les porte-clés du marché en janvier, et en mars, après l'institution des procédures d'injonction, a cessé de vendre tous les articles présumés contrefaits.

Zellers souligne qu'il ne s'agit pas d'une action en *passing off* et que la Cour n'aurait pas compétence pour entendre une telle action, mais que l'action doit plutôt se limiter à la violation de droits d'auteur ce qui ne comprend aucune réclamation pour dommages causés à la réputation. Néanmoins, les demanderessees ont accordé des licences à plus de soixante preneurs qui sont autorisés à vendre les marchandises canadiennes et certains se plaignent à bon droit de la concurrence créée par les articles contrefaits; les deux demanderessees subiraient des pertes considérables si les articles contrefaits pouvaient continuer à être écoulés sur le marché à des prix probablement inférieurs à celui des articles approuvés, et ce, que les articles contrefaits soient de qualité inférieure ou non.

Il n'est pas rare que des droits sur des articles divers—poupées, porte-clés, T-shirts, affiches décoratives, etc.—inspirés par un film qui a captivé l'imagination du public, comme ce fut le cas pour «E.T. L'Extra-Terrestre», aient une valeur immense pour ceux qui ont réalisé le film et conçu les articles qui en sont tirés. Il suffit de penser aux personnages de Walt Disney comme Mickey Mouse et Donald Duck pour mesurer les possibilités offertes par une telle distribution et la tentation que l'on peut avoir de les imiter, comme cela est souvent arrivé avec les casse-tête et les jouets comme le cube Rubik, les premiers frisbees, les yo-yo, etc. Il va de soi que les tribunaux doivent traiter avec sévérité ces tentatives de contrefaçon, qu'il s'agisse de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de brevets, afin de protéger les intérêts pécuniaires de leurs créateurs. En l'espèce toutefois, la défenderesse allègue que les poupées auraient dû être enregis-

been registered under the *Industrial Design Act* [R.S.C. 1970, c. I-8] rather than the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30], that the American corporations involved do not appreciate this distinction in Canada, as there is nothing in the United States equivalent to our *Industrial Design Act*. The *Copyright Act* does not require a representation of the object, in this case the E.T. doll to be produced, and in fact defendant states that affidavits submitted at this stage of proceedings and exhibits annexed thereto do not clearly indicate the origin of the dolls. It was admitted by Mr. Nuanes, plaintiffs' witness in cross-examination on his affidavit that one of the photographs of E.T. produced was taken from an American magazine, and there was no production even of an enlarged single frame from the film, but copies of the original drawings leading to the creation of E.T. were produced. Certainly the mechanical figures used in the film, which are of course the originals, were not produced in Canada, nor is it likely that they would be.

I had occasion to deal with this somewhat difficult question recently in the case of *American Greetings Corporation et al. v. Oshawa Group Ltd. et al.* [(1982), 69 C.P.R. (2d) 238 (F.C.T.D.)] judgment dated October 15, 1982 dealing with infringing merchandise known as "Sweet Fruitie Dolls" and packaging for them. Plaintiffs had originated greeting cards, depicting a series of characters known as "Strawberry Shortcake", "Blueberry Muffin", "Raspberry Tart", "Apple Dumplin" and "Lemon Meringue", and had developed a toy and general merchandising licensing program involving among others the one known as "Strawberry Shortcake" character. Sales of the three-dimensional dolls from February 1980 to September 1982 had amounted to over \$14,000,000 developed from the drawings which were copyrighted in Canada. That action closely resembles the present case on its facts. In that case, too, it was feared that damage would be done to plaintiffs' reputation by allegedly inferior dolls so they were therefore not satisfied to permit defendants to continue to dispose of their inventory even subject to an accounting. At page 242 the judgment states:

trées en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* [S.R.C. 1970, chap. I-8] et non en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30], et que les compagnies américaines intéressées en l'es-  
 a pèce ne connaissent pas la distinction qui est faite au Canada, puisqu'il n'existe pas aux États-Unis de loi équivalente à la *Loi sur les dessins industriels*. La *Loi sur le droit d'auteur* n'exige pas une représentation de l'objet, en l'espèce de la poupée  
 b E.T. dont on envisage la fabrication et, en fait, la défenderesse soutient que les affidavits présentés à ce stade des procédures et les pièces qui y sont annexées n'indiquent pas clairement l'origine des poupées. M. Nuanes, témoin des demanderesses, a  
 c admis dans le contre-interrogatoire sur son affidavit, qu'une des photographies de E.T. produites était tirée d'un magazine américain; aucune image agrandie du film n'a été déposée, mais des copies des dessins originaux qui ont servi à la création de  
 d E.T. l'ont toutefois été. Les personnages mécaniques qui ont été utilisés dans le film et qui étaient évidemment les personnages originaux, n'ont pas été produits au Canada et ne le seront probablement pas.

e J'ai eu récemment l'occasion de traiter de cette question assez compliquée dans l'arrêt *American Greetings Corporation et autres c. Oshawa Group Ltd. et autres* [(1982), 69 C.P.R. (2d) 238 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] jugement daté du 15 octobre 1982 et qui  
 f a trait à des marchandises contrefaites connues sous le nom de «Douces poupées aux fruits» et à leur emballage. Les demanderesses avaient créé des cartes de voeux représentant une série de  
 g personnages connus sous les noms de «Fraisinette», «Bleuette», «Framboisine», «Pomme Bout d'Chou» et «Citronette», et avaient mis sur pied un programme d'octroi de licences pour la fabrication de  
 h jouets et la commercialisation générale d'articles se rapportant notamment au personnage du nom de «Fraisinette». La vente des poupées créées à partir de dessins protégés par le droit d'auteur au  
 Canada avait rapporté plus de 14 000 000 \$ de février 1980 à septembre 1982. Les faits de cette  
 i action ressemblent beaucoup à ceux de l'espèce. Dans cette affaire, on craignait également que la vente de poupées, que l'on disait de qualité inférieure, ne porte atteinte à la réputation des deman-  
 deresses qui, par conséquent, n'ont pas consenti à  
 j permettre aux défenderesses d'écouler leurs stocks même si elles en remettaient un état comptable. On trouve le passage qui suit à la page 242 du jugement:

In any event quite aside from any damages which may be caused to Plaintiffs' reputation for these and other toys it is evident that purchasers of such "Sweet Fruitie Dolls" would be potential purchasers of the "Strawberry Shortcake" dolls, even though the latter are more expensive, and the profits from such sales would be lost.

The argument was raised that the registration did not protect the dolls made from the drawings which should have been registered under the *Industrial Design Act*. Subsection 46(1) of the *Copyright Act* which reads as follows:

46. (1) This Act does not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*, except designs that, though capable of being so registered, are not used or intended to be used as models or patterns to be multiplied by any industrial process.

was referred to. In that case plaintiffs contended that the designs, when created, were not intended to be used as models or patterns to be multiplied by any industrial process, which is not of course the case here. The jurisprudence was examined including the British cases of *Con Planck, Limited v. Kolynos, Incorporated*<sup>1</sup> and *King Features Syndicate Incorporated, and another v. O. and M. Kleeman, Limited*<sup>2</sup> which latter action dealt with copyright for the comic character of Popeye. Plaintiffs subsequently granted licences to make dolls, mechanical toys, brooches and other articles featuring the figure of Popeye. It was held that defendants' dolls and brooches were reproductions in a material form of plaintiffs' original artistic work, and were not the less so because they were copied not directly from the sketches put forward but from reproductions in material form derived directly or indirectly from the original work, and that section 22 of the British *Copyright Act, 1911* [1 & 2 Geo. 5, c. 46] did not operate to bring an existing copyright to an end or to absolve pirates from the offence of piracy. At page 244 of the "Sweet Fruitie Dolls" judgment I stated:

While I am far from being convinced of the validity of defendants' argument, it must be borne in mind that the present action is not an action for passing off but for infringement of copyright and if it should be found that the dolls themselves were not covered by the artistic drawings copyrighted by plaintiffs this would be a valid defence.

<sup>1</sup> [1925] 2 K.B. 804 [K.B.D.].

<sup>2</sup> [1941] A.C. 417 [H.L.].

Quoi qu'il en soit, indépendamment des dommages que ces jouets ou d'autres jouets pourraient causer à la réputation des demanderesse, il est évident que les acheteurs des «Douce poupées aux fruits» seraient des acheteurs éventuels des poupées «Fraisinette», même si ces dernières coûtent plus cher, et que les profits tirés de ces ventes seraient perdus.

On a soutenu que l'enregistrement ne protégeait pas les poupées fabriquées à partir de dessins qui auraient dû être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. On a invoqué le paragraphe 46(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui dit:

46. (1) La présente loi ne s'applique pas aux dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, à l'exception des dessins qui, tout en pouvant être enregistrés de cette manière, ne servent pas ou ne sont pas destinés à servir de modèles ou d'échantillons, pour être multipliés par un procédé industriel quelconque.

Dans cette affaire, les demanderesse ont prétendu que les dessins, une fois créés, n'étaient pas destinés à servir de modèles ou d'échantillons pour être multipliés par un procédé industriel quelconque, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce. On a examiné la jurisprudence dont les arrêts anglais *Con Planck, Limited v. Kolynos, Incorporated*<sup>1</sup> et *King Features Syndicate Incorporated, and another v. O. and M. Kleeman, Limited*<sup>2</sup>. Dans ce dernier arrêt, qui portait sur le droit d'auteur se rattachant au personnage de bandes dessinées Popeye, les demanderesse avaient cédé des licences pour la fabrication de poupées, de jouets mécaniques, de broches et d'autres articles représentant Popeye. Il a été jugé que les poupées et les broches des défenderesse étaient des reproductions sous une forme matérielle de l'œuvre artistique originale des demanderesse et ce, même si elles n'avaient pas été tirées directement de croquis proposés mais de reproductions matérielles découlant directement ou indirectement de l'œuvre originale, et que l'effet de l'article 22 du *Copyright Act, 1911* [1 & 2 Geo. 5, chap. 46], d'Angleterre, n'était pas de mettre un terme à un droit d'auteur existant et d'acquitter les contrefacteurs. J'ai dit à la page 244 du jugement concernant les «Douce poupées aux fruits»:

Même si je suis loin d'être convaincu de la validité de l'argument des défenderesse, il faut se rappeler que la présente action n'est pas une action en *passing off* mais une action pour violation de droit d'auteur et que leur argument pourrait constituer un moyen de défense valable s'il fallait conclure que les poupées elles-mêmes n'étaient pas comprises dans les dessins artistiques protégés par le droit d'auteur des demanderesse.

<sup>1</sup> [1925] 2 K.B. 804 [K.B.D.].

<sup>2</sup> [1941] A.C. 417 [H.L.].

The same cannot be said for the containers themselves which were also copyrighted and contain reproductions of the artistic drawings copyrighted by plaintiffs. At a glance it can be seen that the packaging of defendants and the artistic representations thereon resemble so closely those of plaintiffs as well as the dolls themselves as to be calculated to deceive. This issue was not seriously argued by defendants. Whether the dolls could be removed from the clearly infringing packaging and sold unpackaged or in plain boxes is not an issue which has to be decided at this stage of the proceedings.

What Zellers have done in the present case is to remove the packaging of the dolls, which are now sold unpackaged so that the pictorial representation of E.T. and Elliott on the packaging does not appear in the merchandise being sold. This does not alter the fact however that the doll itself clearly resembles the licensed version of E.T. dolls. In the case of *The Bulman Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.*,<sup>3</sup> Addy J. stated at page 174:

Basically an interlocutory injunction is a practical device or procedure by means of which a Court may prevent what it perceives as a *prima facie* injustice causing continuing harm, from being prolonged until the issue is finally determined.

and on the same page:

Normally, a person who is alleged to have infringed a copyright should not be heard to attack at this stage of the proceedings the validity of the copyright on such grounds as lack of originality, uniqueness or any similar ground in order to avoid being subjected to an interlocutory injunction for its infringement. As W. R. Jackett, the former Chief Justice of this Court, stated in his text entitled *La Cour Fédérale Du Canada Manuel De Pratique* (1971) at p. 63:

So, in industrial property matters, where there is a clear case of copying or otherwise infringing a right that is a matter of public record under Canadian statute and the defendant is seeking to find some basis to attack validity after he has been caught in his infringement, I should have thought that maintenance for respect for the law calls for enjoining the transgressor until he makes good his attempt to invalidate the rights he had been appropriating to his own use.

Where, however, a claim for a monopoly is invalid on the face of it and no extrinsic evidence is required, the defendant can, even at this preliminary stage, successfully attack it whether it be a patent or a copyright. This would apply to cases such as the present one, where the question arises as to whether by the very nature of the subject-matter, it is capable of being copyrighted.

<sup>3</sup> (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 [F.C.T.D.].

On ne peut en dire autant des boîtes elles-mêmes qui sont aussi protégées par le droit d'auteur et qui comportent des dessins artistiques protégés par le droit d'auteur des demandereses. Un coup d'œil suffit pour constater que l'emballage des poupées des défenderesses, les représentations artistiques qui s'y trouvent ainsi que les poupées elles-mêmes ressemblent tellement à ceux des demandereses qu'on peut conclure à l'intention de tromper. Ce point n'a pas été débattu avec beaucoup de sérieux par les défenderesses. Il n'y a pas lieu à ce stade des procédures de déterminer si les poupées pourraient être retirées de leur emballage, qui viole manifestement des droits d'auteur, et être vendues sans emballage ou dans des boîtes ne portant pas d'illustrations.

En l'espèce, Zellers a retiré l'emballage des poupées qui sont maintenant vendues non emballées afin de faire disparaître les illustrations représentant E.T. et Elliott de la marchandise vendue. Cela ne change cependant rien au fait que la poupée elle-même ressemble indéniablement à la version des poupées E.T. qui font l'objet d'une licence. Dans l'arrêt *The Bulman Group Ltd. c. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et autre*<sup>3</sup>, le juge Addy a déclaré à la page 174:

Fondamentalement une injonction interlocutoire est un mécanisme pratique, une procédure, au moyen duquel la Cour peut empêcher ce qu'elle considère de prime abord comme une injustice, cause d'un dommage permanent, d'être prolongée tant que le litige ne sera pas résolu définitivement.

et un peu plus loin à la même page:

Habituellement celui à qui l'on reproche d'avoir violé les droits d'auteur ne doit pas pouvoir contester en cet état de la cause la validité du droit d'auteur, motif pris d'absence d'originalité, d'inexistence d'un quelconque caractère unique ou tout autre motif similaire, afin d'éviter l'assujettissement à une injonction interlocutoire pour sa violation. Comme W. R. Jackett, l'ancien juge en chef de la Cour, l'a dit dans son ouvrage intitulé *La Cour fédérale du Canada, Manuel de pratique* (1971), à la p. 63:

Ainsi, en matière de propriété industrielle, lorsqu'on a nettement affaire à un cas de reproduction ou autre empiètement sur un droit enregistré et reconnu en vertu d'une loi canadienne et que le défendeur essaie de trouver quelque motif pour attaquer la validité du droit après qu'il s'est fait prendre en état d'infraction, j'estime que, pour faire respecter la loi, il faut enjoindre au contrevenant de cesser jusqu'à ce qu'il réussisse à invalider les droits qu'il s'est ainsi appropriés.

Lorsque, toutefois, la prétention au monopole est invalide à sa face même sans qu'aucune preuve extrinsèque ne soit nécessaire, le défendeur peut à bon droit, même en cet état préliminaire de la cause, le contester qu'il s'agisse d'un brevet ou de droits d'auteur. Cela s'applique aux espèces comme celle en cause, où la question se pose de savoir si la nature même du sujet peut faire l'objet de droits d'auteur.

<sup>3</sup> (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 [C.F. 1<sup>re</sup> inst.].

He refused the injunction finding plaintiffs were not entitled to copyright protection. In an appeal from this judgment however<sup>4</sup> the Federal Court of Appeal held that it was arguable that the forms might have been proper subject-matter for copyright protection. At page 182 the judgment holds:

It has been held that an application for an interlocutory injunction is not the stage for determining difficult questions of law on which the merits of the case depend, and that where the other conditions for an interlocutory injunction are satisfied, it should not be refused if there is a serious question to be tried: *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] R.P.C. 531 at p. 541.

In the case of *Formules Municipales Ltee v. Pineault et al.*<sup>5</sup> the Court refused to grant an interlocutory injunction on the grounds that there was no irreparable harm suffered by plaintiffs. Defendants operated a substantial and apparently prosperous business; any damages suffered by plaintiffs could be compensated by a monetary award. In making this finding however I concluded at page 146:

It would appear, however, that plaintiff would not suffer any serious damage to its reputation by the alleged infringement of its copyright in the forms by defendants since it cannot be contended that defendants' forms are substantially different from or inferior to those of plaintiff so as to damage plaintiff's reputation should an unwary purchaser purchase them from defendants believing them to be plaintiff's forms.

In the case of *Fruit of the Loom, Inc. v. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.*<sup>6</sup> Addy J. stated at page 54:

As to the question of irreparable harm, the plaintiff has established that it would be most difficult to obtain a new licensee as long as the defendant is not enjoined from distributing the merchandise and the loss which might flow from that state of affairs would be very difficult to calculate; furthermore, the plaintiff would have no control over quality and the possible loss of goodwill would again be very difficult to establish in damages.

This was a trade mark case however, in which loss of goodwill was an issue, and it has been held the mere difficulty in calculating damages does not make these damages irreparable. In the case of

<sup>4</sup> (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 [F.C.A.].

<sup>5</sup> (1975), 19 C.P.R. (2d) 139 [F.C.T.D.].

<sup>6</sup> (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 [F.C.T.D.].

Il a refusé d'accorder l'injonction car il a conclu que la demanderesse n'avait pas droit à la protection d'un droit d'auteur. Dans l'appel<sup>4</sup> formé contre ce jugement, la Cour d'appel fédérale a cependant jugé qu'on pouvait soutenir que les formules auraient pu faire l'objet de la protection d'un droit d'auteur. On trouve le passage qui suit à la page 182 du jugement:

Il a été soutenu qu'une demande d'injonction interlocutoire ne doit pas être l'occasion de décider de difficiles questions de droit dont le fond de l'affaire dépend et que, si les autres conditions d'une injonction interlocutoire sont satisfaites, elle ne doit pas être rejetée si une importante question doit être débattue; cf. *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] R.P.C. 531 à la p. 541.

Dans l'arrêt *Formules Municipales Ltee c. Pineault et autre*<sup>5</sup>, la Cour a refusé d'accorder une injonction interlocutoire parce que la demanderesse n'avait pas subi de préjudice irréparable. Les défendeurs exploitaient une entreprise d'importance respectable et apparemment prospère, et l'octroi de dommages-intérêts pouvait indemniser la demanderesse de tout préjudice qu'elle aurait subi. En rendant cette décision, j'ai toutefois conclu à la page 146:

Cependant, il semblerait que la réputation de la demanderesse ne souffrirait d'aucun préjudice grave en raison de la violation par les défendeurs de son droit d'auteur sur les formules, étant donné qu'elle ne saurait affirmer que les formules des défendeurs sont très différentes des siennes ou leur sont inférieures et qu'en conséquence sa réputation pourrait souffrir si un acheteur imprudent faisait l'acquisition des formules des défendeurs en les prenant pour celles de la demanderesse.

Dans l'arrêt *Fruit of the Loom, Inc. c. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.*<sup>6</sup>, le juge Addy a déclaré à la page 54:

Pour ce qui est de la question du préjudice irréparable, la demanderesse a démontré qu'il lui serait très difficile de trouver un nouveau preneur de licence tant qu'il ne serait pas ordonné à la défenderesse de cesser de distribuer la marchandise et que les pertes qui pourraient résulter de cet état de choses seraient très difficiles à évaluer; de plus, la demanderesse ne pourrait pas vérifier la qualité de la marchandise et une fois encore, il serait très difficile d'évaluer les dommages causés par la perte éventuelle de clientèle.

Il s'agissait cependant d'une affaire de marque de commerce, dans laquelle la perte de clientèle était l'un des points en litige; il a été jugé que des dommages difficiles à calculer n'étaient pas néces-

<sup>4</sup> (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 [C.F. Appel].

<sup>5</sup> (1975), 19 C.P.R. (2d) 139 [C.F. 1<sup>re</sup> inst.].

<sup>6</sup> (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 [C.F. 1<sup>re</sup> inst.].

*Smith Kline & French Canada Ltd. v. Frank W. Horner, Inc.*<sup>7</sup> I had occasion to state at page 53:

I cannot accept plaintiff's argument that because it is impossible to segregate damages caused or profits resulting from the legally licensed sale of the drug Peptol from those resulting from the alleged infringement of plaintiff's copyright in the TAGAMET material prepared for use to enable these sales to be made, its damages are therefore irreparable. In other contexts it has frequently been held that the mere difficulty or even impossibility of calculating the quantum of damages by the use of any mathematical calculations does not justify a finding that no damages can be awarded when a finding of fault will result in entitlement to such damages, and the same would apply to an accounting of profits. The court must simply do the best it can under the circumstances and fix a global amount.

A similar finding was made in the Supreme Court case of *Webb & Knapp (Canada) Limited et al. v. The City of Edmonton*<sup>8</sup> in which it was found that the assessment of damages for breach of appellant's copyright presented a question of difficulty, but the fact that the assessment was difficult was not a ground for awarding only nominal damages.

It is the question of irreparable harm which causes the most difficulty in the present proceedings. While it is somewhat difficult to conclude that sales of the dolls by the defendant and of the keychains if it should decide to put them on the market again would cause irreparable harm to plaintiffs which could not be compensated by damages, difficult as they would be to calculate since they would allegedly depend on loss of sales by licensees and possible loss of such licensees for want of adequate protection, and the amount of royalties or other payments which would flow through to plaintiffs as a result of these sales, there is no doubt that they would suffer serious harm. I do not believe that the possibility of collecting damages is in all cases a sufficient answer to an action brought against an infringer when the plaintiffs have a very strong *prima facie* case. The protection of industrial property rights from counterfeiting is an increasingly important question. In principle these rights should be protected whether or not breach of them causes serious damages. I

sairement des dommages irréparables. Dans l'arrêt *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Frank W. Horner, Inc.*<sup>7</sup>, j'ai eu l'occasion de dire à la page 53:

a Je ne peux souscrire à l'argument de la demanderesse selon lequel les dommages qui lui sont causés sont irréparables étant donné qu'il est impossible de séparer les dommages ou les profits résultant de la vente légale du médicament Peptol de ceux provenant de la présumée violation de son droit d'auteur sur la brochure TAGAMET qui a été utilisée pour permettre ces ventes. Dans d'autres circonstances, on a souvent jugé que la simple difficulté ou même l'impossibilité d'évaluer le montant des dommages par des calculs mathématiques ne permettait pas de conclure que des dommages-intérêts ne peuvent être accordés lorsque le fait de conclure à l'existence d'une faute donne droit à de tels dommages-intérêts; le même principe s'appliquerait à un état comptable des profits. Le tribunal doit faire de son mieux dans les circonstances et fixer un montant global.

La Cour suprême en est arrivée à une conclusion semblable dans l'arrêt *Webb & Knapp (Canada) Limited et autre c. La Ville d'Edmonton*<sup>8</sup> dans lequel elle a jugé que la détermination des dommages résultant de la violation des droits d'auteur de l'appelante présentait une certaine difficulté, mais que le fait que cette détermination soit difficile n'était pas une raison suffisante de n'accorder que des dommages-intérêts symboliques.

C'est la question du préjudice irréparable qui présente le plus de difficultés dans la présente action. Il ne fait aucun doute que les demanderesse subiraient un préjudice grave. Toutefois il est assez difficile de conclure que la vente par la défenderesse de poupées et de porte-clés, si elle décidait de les remettre sur le marché, leur causerait un préjudice irréparable dont elles ne pourraient être indemnisées par des dommages-intérêts, si difficiles soient-ils à calculer étant donné qu'ils dépendraient du manque à gagner sur les ventes des preneurs de licence et de la perte éventuelle de ces derniers pour les demanderesse en raison de l'absence de protection adéquate, et du montant des redevances ou autres paiements qu'elles recevraient par suite de ces ventes. Je ne crois pas que la possibilité de recouvrer des dommages-intérêts est, dans tous les cas, une solution satisfaisante à une action intentée contre un contrefacteur lorsque les demandeurs possèdent une solide preuve *prima facie*. La protection des droits de propriété industrielle contre la contrefaçon revêt une importance

<sup>7</sup> (1982), 68 C.P.R. (2d) 42 [F.C.T.D.].

<sup>8</sup> [[1970] S.C.R. 588, at p. 601.]

<sup>7</sup> (1982), 68 C.P.R. (2d) 42 [C.F. 1<sup>re</sup> inst.].

<sup>8</sup> [[1970] R.C.S. 588, à la p. 601.]

therefore believe that the question of balance of convenience must be looked into. Plaintiffs have a very valuable property to protect both in their own interest and in that of their licensees, and their interest exceeds a mere monetary interest which can be compensated by payment of damages or an accounting of profits by Zellers on its sales of the offending merchandise. The general principle of protecting the extensive spin-offs of merchandise originating in a motion picture in which the creature E.T. has become an almost cult figure for contemporary youth is an important one, and the principle will also apply to merchandise derived from other motion pictures in future.

While defendant contends that plaintiffs waited nearly six months from October 1982 until March 1983 before bringing proceedings it was necessary for plaintiffs to fulfil certain legal requirements first by way of the formal assignments of the copyrights in November, and the registration of E.T. sculpture in December 1982. As soon as the alleged infringing sales were discovered letters to desist were written both to Defendant Zellers Inc. and to International Games of Canada Limited in October, and International Games responded positively, undertaking to withdraw any merchandising of the dolls. It was only in November that plaintiffs became aware of the sale by defendant of the keychains. I do not consider therefore that the delay in instituting proceedings constitutes acquiescence. Defendant also produced an affidavit of Marc André Filion which states that in April 1983, three keychains similar to those sold by Zellers were bought by him in various stores in the Montreal area, with plastic tabs depicting E.T. and other pictures purportedly taken from the motion picture E.T. The fact that other infringing sales are taking place is not a defence available to defendant nor is there any evidence before the Court in the present proceedings to indicate that steps have not also been taken by plaintiffs against the other vendors of such allegedly infringing merchandise as soon as these sales are ascertained. They may well be so common that it is difficult for plaintiffs to keep up with all such sales. In the case of small infringers it may well not be worth their

croissante. En principe, ces droits devraient être protégés, que leur violation cause ou non un préjudice grave. Je crois qu'il faut par conséquent examiner la question de la balance des inconvénients.

<sup>a</sup> Les demandereses doivent protéger un droit de propriété de grande valeur, à la fois dans leur propre intérêt et dans celui des preneurs de licence, et cet intérêt ne se limite pas à un simple intérêt pécuniaire qui peut être indemnisé par le paiement de dommages-intérêts ou par la présentation d'un état comptable des profits réalisés par Zellers sur la vente des articles incriminés. Il faut souligner l'importance du principe général de la protection des articles résultant, par ricochet, de la réalisation d'un film qui a créé, avec E.T., une sorte d'idole pour la jeunesse actuelle, un principe qui s'appliquera, dans l'avenir, aux articles fabriqués à la suite d'autres films.

<sup>d</sup> La défenderesse prétend que les demandereses ont attendu près de six mois, d'octobre 1982 à mars 1983, avant d'intenter leur poursuite; ces dernières ont dû tout d'abord remplir certaines exigences légales en rapport avec la cession de leurs droits d'auteur en novembre et l'enregistrement de la sculpture E.T. en décembre 1982. Dès la découverte des ventes d'articles en violation présumée de leurs droits d'auteur, elles ont adressé en octobre, à la défenderesse Zellers Inc. et à International Games of Canada Ltd., des lettres les invitant à cesser ces ventes; International Games a accepté et s'est engagée à cesser la vente des poupées. Ce n'est qu'en novembre que les demandereses ont appris que la défenderesse vendait des porte-clés. Par conséquent, je ne crois pas que le laps de temps écoulé avant l'introduction des poursuites constitue un consentement. La défenderesse a également présenté l'affidavit de Marc-André Filion qui porte qu'en avril 1983, il a acheté, dans différents magasins de la région de Montréal, trois porte-clés semblables à ceux vendus par Zellers et qui comportaient des étiquettes de plastique représentant E.T. et d'autres photographies apparemment tirées du film. L'existence d'autres ventes violant les droits d'auteur des demandereses ne constitue pas un moyen de défense pour la défenderesse, et rien dans la preuve soumise à la Cour dans la présente action n'indique que les demandereses n'entreprennent pas de démarches contre les autres vendeurs de ces contrefaçons lorsqu'elles sont mises au courant de ces

while to institute proceedings against them. I do not believe however that on the evidence before me it can be said that plaintiffs have tolerated or condoned any such infringement.

Defendant contends that on balance of convenience it will suffer considerable loss if it is prevented from disposing of the remaining allegedly infringing merchandise in its hands, of which it has a considerable quantity, and it points out that there is a short life of sales of such products during the period while the motion picture and advertising emanating from it is in the forefront of the public's mind, after which the merchandise becomes difficult if not impossible to sell. This argument applies of course equally to plaintiffs' licensed vendors who also must realize their profits and pass on to plaintiffs their share of them as soon as possible, so any diminution of their sales resulting from counterfeit competing merchandise, sold most likely at a lower price, can also be damaging to them. Defendant argues that plaintiffs' witness even admits the possibility that the sale, even of infringing E.T. dolls and other products creates additional advertising and publicity for E.T. which might result in increased interest in purchasers in seeing the motion picture. Plaintiffs' witness points out, and I am inclined to agree, that it is more likely the other way around, and that it is people who have seen the motion picture who are interested in buying the spin-off products.

In any event it is not in my view acceptable for an alleged infringer (and there is a strong *prima facie* case of this in these proceedings) to contend that it should be allowed to continue to do so, as it will suffer financial loss if it is prevented from continuing allegedly infringing sales, or that it may be doing plaintiffs a favour by providing additional advertising for their product. While defendant is well able to pay damages which may be suffered by plaintiffs as the result of continuing the sales if infringement is found, it is equally true that plaintiffs are well able to pay any damages the defendant may have suffered if it eventually succeeds on the merits but finds that it is unable to

ventes. Ces ventes sont peut-être si nombreuses qu'il est difficile pour les demanderessees de se tenir au courant de toutes. Lorsqu'il s'agit d'un faible volume de vente, elles n'ont pas nécessairement intérêt à intenter des poursuites. À mon avis, les éléments de preuve portés à ma connaissance ne permettent pas d'affirmer que les demanderessees ont toléré une telle violation de leurs droits.

La défenderesse soutient qu'en ce qui concerne la balance des inconvénients elle subira des pertes importantes si on l'empêche d'écouler le reste des articles incriminés dont elle possède encore une grande quantité, et fait remarquer que la vente de produits de ce genre ne dure que pendant la période où le film et la publicité qui en résulte occupent le premier rang dans l'esprit du public et qu'après une telle période, il devient difficile sinon impossible de vendre ces articles. Bien sûr, cet argument s'applique aussi aux vendeurs licenciés des demanderessees qui doivent réaliser leurs profits le plus rapidement possible et remettre aux demanderessees leurs parts sur ces profits, de sorte que toute diminution de leurs ventes en raison de la vente de contrefaçons par leurs concurrents à des prix probablement inférieurs, peut aussi leur être préjudiciable. La défenderesse allègue que le témoin des demanderessees a même admis qu'il est possible que la vente de poupées E.T. contrefaites et d'autres produits constitue une publicité additionnelle pour E.T. qui pourrait inciter les acheteurs à voir le film. Le témoin des demanderessees souligne, et je suis enclin à partager son avis, que c'est plutôt le contraire, et que ce sont les gens qui ont vu le film qui sont intéressés à en acheter les sous-produits.

Quoi qu'il en soit, il est inacceptable à mon avis qu'un contrefacteur présumé (et il existe en l'espèce une solide preuve *prima facie* à cet effet) prétende qu'on devrait lui permettre de poursuivre ses activités parce qu'il subira des pertes pécuniaires si on l'empêche de le faire, ou parce qu'il procure peut-être un avantage aux demanderessees en faisant de la publicité additionnelle sur leur produit. S'il était jugé qu'il y a eu contrefaçon, la défenderesse aurait les moyens d'indemniser les demanderessees des dommages causés par la continuation de la vente, mais il est également vrai que les demanderessees ont des ressources suffisantes pour indemniser la défenderesse du préjudice subi

dispose of, or can only dispose of at a loss, merchandise remaining in its hands. Moreover plaintiffs are prepared to give an undertaking to this effect. It may be added that the sale of E.T. dolls and keychains represents a negligible part of defendant's business.

To summarize I therefore conclude as follows:

1. Plaintiffs have a strong *prima facie* case of infringement. While the affidavits identifying the infringing dolls and keychains with the E.T. character created for the motion picture and copyrighted in Canada are not as complete as they might be, there is a sufficient connection to satisfy me that an injunction application should not be refused at this stage of proceedings as a result of any minor defects in the proof. The overall evidence of infringement is fully adequate to make a *prima facie* case at this stage of the proceedings, although it will no doubt be elaborated and remedied by proof at trial on the merits. Defendant however has an arguable case as to whether the doll should have been registered under the *Industrial Design Act*, and on certain other issues.

2. On the question of irreparable harm, while the harm suffered by plaintiffs by allowing the sales to continue may not be irreparable in the strictest sense of the word, the consequences are so serious and the principle involved is so important, that, when it is apparent that continuing infringement, if in fact an infringement is taking place, will continue to cause serious damages, an interlocutory injunction should not be refused on this ground alone. As previously stated it is more important to plaintiffs to stop continuing infringement than to collect damages resulting from same.

3. The balance of convenience is strongly in favour of plaintiffs.

si cette dernière a gain de cause dans l'action, mais se trouve dans l'impossibilité d'écouler le reste des articles qu'elle détient ou ne peut le faire qu'à perte. De plus, les demandereses sont prêtes à prendre un engagement à cet effet. On peut ajouter que la vente de poupées et de porte-clés E.T. ne représente qu'une part négligeable des affaires de la défenderesse.

Pour résumer, je conclus donc comme suit:

1. Les demandereses justifient d'une solide preuve *prima facie* de contrefaçon. Même si les affidavits qui permettent d'associer les poupées et les porte-clés contrefaits au personnage E.T. créé pour le film et protégé au Canada par le droit d'auteur, ne sont pas aussi complets qu'ils pourraient l'être, la ressemblance est suffisante pour me convaincre qu'il ne faudrait pas en cet état de la cause, refuser d'accorder une injonction parce qu'il existe des vices mineurs dans la preuve fournie. À ce stade des procédures, tous les éléments de preuve fournis suffisent amplement à établir une preuve *prima facie* de contrefaçon même s'il ne fait aucun doute qu'ils seront expliqués en détail ou corrigés par d'autres preuves lorsque l'action sera jugée au fond. La défenderesse justifie cependant d'arguments défendables en ce qui concerne la question de savoir si les poupées auraient dû être enregistrées en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et en ce qui concerne d'autres points du litige.

2. Pour ce qui est de la question du préjudice irréparable, même s'il est possible que le préjudice que subiraient les demandereses si les ventes pouvaient continuer, ne soit pas irréparable au sens strict du terme, les conséquences sont si graves et le principe mis en cause est si important qu'il ne faudrait pas refuser d'accorder une injonction interlocutoire pour ce seul motif lorsqu'il est évident que la violation répétée des droits d'auteur, s'il y a réellement violation de droits d'auteur, continuera à causer des dommages graves. Comme je l'ai déjà dit, il est plus important pour les demandereses de faire cesser la violation répétée de leurs droits que de percevoir des dommages-intérêts pour celle-ci.

3. La balance des inconvénients penche plutôt en faveur des demandereses.

ORDER

An injunction is issued against defendant to remain in effect until final determination of the issue on the merits to restrain defendant from further purchases, other than from authorized licensees of plaintiffs, of E.T. dolls, keychains, or other merchandise related to E.T., and from any further sales of any such merchandise now in its possession and not acquired from said authorized licensees. Defendant shall provide plaintiffs' solicitors with an accounting of the quantity of such unauthorized items in its care, custody or control, but may remain in possession of them on undertaking not to advertise or dispose hereafter of any such items unless authorized to do so by plaintiffs or as a result of final judgment in its favour on the merits. This injunction is issued subject to plaintiffs undertaking to compensate defendant for any damages suffered as a result thereof, in the event of defendant succeeding on the merits.

Costs of this motion are in favour of plaintiffs.

ORDONNANCE

Une injonction qui demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'une décision finale ait été rendue sur le fond de la présente action, est adressée à la défenderesse pour lui interdire d'acheter à d'autres personnes que les preneurs de licence des demanderessees des poupées E.T., des porte-clés ou tout autre article se rapportant à E.T., et de vendre les articles de ce genre qu'elle a déjà en sa possession et qu'elle ne s'est pas procurés chez lesdits preneurs de licence. La défenderesse devra fournir aux procureurs des demanderessees un état comptable indiquant la quantité de ces articles non approuvés dont elle a la charge, la garde ou la surveillance; elle pourra toutefois les garder en sa possession à condition qu'elle s'engage à ne pas faire de publicité sur ces articles et à ne pas les vendre à dater d'aujourd'hui, à moins que les demanderessees ne l'autorisent à le faire ou qu'une décision finale sur le fond de l'action ne soit rendue en sa faveur. L'injonction est accordée sous réserve de l'engagement des demanderessees d'indemniser la défenderesse pour tout préjudice en résultant au cas où cette dernière aurait gain de cause dans l'action au fond.

Les demanderessees ont droit aux dépens de la présente requête.