

T-2523-95

T-2523-95

**Fila Canada Inc. (Plaintiff)****Fila Canada Inc. (demanderesse)**

v.

c.

**Jane Doe and John Doe and Other Persons, Names Unknown, Who Offer for Sale, Sell, Import, Manufacture, Distribute, Advertise, or Deal in Unauthorized or Counterfeit Fila Merchandise, and those Persons Listed In Schedule "A" to the Statement of Claim (Defendants)**

**M<sup>me</sup> et M. Untel et les autres personnes, dont les noms sont inconnus, qui offrent en vente, vendent, importent, fabriquent, distribuent, annoncent ou font le commerce de marchandises Fila non autorisées ou contrefaites, ainsi que les personnes énumérées à l'annexe «A» de la déclaration (défendeurs)**

**INDEXED AS: FILA CANADA INC. v. DOE (T.D.)**

**RÉPERTORIÉ: FILA CANADA INC. c. UNTEL (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Reed J.—Toronto, December 4, 1995 and March 19, 1996; Ottawa, May 29, 1996.

Section de première instance, juge Reed—Toronto, 4, 19 décembre 1995 et 19 mars 1996; Ottawa, 29 mai 1996.

*Practice — Discovery — Anton Piller orders — Ex parte application for rolling Anton Piller order against unknown defendants allegedly infringing plaintiff's intellectual property rights — Order granted on terms — Material in support to be filed two clear days before hearing — No reason for in camera hearing where identity of defendants unknown — Rights asserted, applicant's rights thereto must be clearly identified — Solicitor must be present at execution of order — Directions for motions for review of execution of Anton Piller order — Development of model orders recommended.*

*Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Ordonnances Anton Piller — Requête ex parte en vue d'obtenir une ordonnance Anton Piller renouvelable contre des défendeurs inconnus portant censément atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse — Ordonnance accordée moyennant certaines conditions — Les pièces à l'appui doivent être déposées deux jours francs avant l'audition — Il n'y a aucune raison que l'instance se déroule à huis clos lorsque l'identité des défendeurs est inconnue — Les droits qu'invoque le requérant doivent être définis clairement — Un avocat doit assister à l'exécution de l'ordonnance Anton Piller — Directives concernant les requêtes en révision d'une exécution — Élaboration d'ordonnances types recommandée.*

*Constitutional law — Charter of Rights — Criminal process — Application for Anton Piller order against unknown defendants allegedly infringing plaintiff's intellectual property rights — Charter, s. 8 guaranteeing right to freedom from unreasonable search, seizure — Arguably applies to civil search and seizure authorized under Anton Piller order — Unreasonable search and seizure if conducted pursuant to invalid order, order too broadly drafted or order unreasonably executed — Practice directions for granting, executing Anton Piller orders.*

*Droit constitutionnel — Charte des droits — Procédures criminelles et pénales — Requête visant l'obtention d'une ordonnance Anton Piller contre des défendeurs inconnus qui violeraient les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse — L'art. 8 de la Charte garantit le droit d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives — On peut soutenir qu'il vise aussi les perquisitions et les saisies civiles autorisées aux termes d'une ordonnance Anton Piller — Une perquisition ou une saisie est abusive si elle a été faite en vertu d'une ordonnance invalide, d'une ordonnance rédigée en des termes trop larges ou encore d'une ordonnance exécutée déraisonnablement — Directives concernant la pratique en matière d'octroi et d'exécution des ordonnances Anton Piller.*

This was an *ex parte*, *in camera* application for a rolling Anton Piller order. The unknown defendants were allegedly infringing the plaintiff's intellectual property rights in different places, at different times and in

Il s'agissait d'une requête *ex parte* en vue de la tenue d'une audience à huis clos afin d'obtenir une ordonnance Anton Piller renouvelable. Les parties défenderesses inconnues avaient censément porté atteinte aux droits de

different circumstances.

*Held*, the order should be granted on terms and subject to variation or termination at any time on the Court's motion.

It is arguable that Charter, section 8 (which guarantees the right to freedom from unreasonable search and seizure), applies to civil search and seizure authorized under an Anton Piller order. A search and seizure is unreasonable if it has been conducted pursuant to an invalid order, or an order which was too broadly drafted, or an order which has been unreasonably executed.

The practice in seeking and executing Anton Piller orders should be as set out below. The material in support of an application for an Anton Piller order should be filed at least two clear days before the hearing. There is no reason to hold an *in camera* hearing where the identity of the defendants is not known even at the time of the hearing. The Court must be convinced that the applicant has a very strong *prima facie* case before granting an Anton Piller order. The copyright or trade mark rights which are asserted must be clearly identified e.g. by production of the relevant registration documents or by photocopies of the relevant designs. The applicant's asserted rights to the intellectual property must also be clearly demonstrated. Since the application is *ex parte*, counsel for the applicant owes a duty to the Court to explicitly call to the Court's attention any weakness in those rights, of which he or she may be aware. A judge must be convinced that the applicant's apprehension that the counterfeit goods will not be available as evidence for trial if they are not seized is well-founded. A solicitor should be present at the execution of the order to ensure that its boundaries are not exceeded, and to be in a position to give the Court an accurate and complete description of what occurred. The practice in the United Kingdom of having licensed Anton Piller officers, independent of the plaintiff, attend and supervise the execution of these orders may be worth adopting.

The Anton Piller order can be set aside at any time for improper execution or other defect. The motion for review of an execution should include a request that the unnamed defendants against whom the order has most recently been executed be added to the statement of claim as named defendants. The motion with respect to newly identified defendants will normally contain a request for an inter-

propriété intellectuelle de la demanderesse en des lieux différents, à des moments différents et dans des circonstances différentes.

*Jugement*: L'ordonnance doit être accordée à certaines conditions et sous réserve du droit de la Cour de la modifier ou de l'annuler en tout temps de son propre chef.

On peut soutenir que l'article 8 de la Charte (qui garantit le droit d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) vise aussi les perquisitions et les saisies civiles autorisées aux termes d'une ordonnance Anton Piller. Une perquisition ou une saisie est abusive si elle a été faite en vertu d'une ordonnance invalide, d'une ordonnance rédigée en des termes trop larges ou encore d'une ordonnance exécutée déraisonnablement.

Il convient d'adopter la pratique ci-après exposée en ce qui concerne la présentation des requêtes en ordonnances Anton Piller et l'exécution de celles-ci. Les pièces à l'appui d'une requête visant l'obtention d'une telle ordonnance doivent être déposées au moins deux jours francs avant l'audition. Il n'y a aucune raison que l'instance se déroule à huis clos lorsque l'identité des défendeurs n'est pas même connue au moment de l'audience. Le tribunal doit être convaincu que le requérant a établi l'existence d'un commencement de preuve très solide avant d'accorder une ordonnance Anton Piller. Les droits d'auteur ou les droits afférents à des marques de commerce qui sont invoqués doivent être définis clairement, par exemple par la production des documents d'enregistrement pertinents ou de photocopies des dessins pertinents. Les droits du requérant à l'égard de la propriété intellectuelle que l'on veut protéger doivent aussi être démontrés clairement. Comme il s'agit d'une requête *ex parte*, l'avocat du requérant a envers la Cour le devoir d'attirer explicitement l'attention de celle-ci sur toute faiblesse de ces droits dont il pourrait avoir connaissance. Le juge doit être convaincu du bien-fondé de la crainte du requérant, savoir que si les marchandises contrefaites ne sont pas saisies, elles ne pourront être produites en preuve lors de l'instruction. Un avocat devrait assister à l'exécution de ces ordonnances et les superviser pour veiller à ce que les limites des ordonnances ne soient pas dépassées et être en mesure de donner à la Cour une description exacte et complète de ce qui s'est produit. La pratique, suivie au Royaume-Uni, d'avoir des agents Anton Piller autorisés, indépendants de la partie demanderesse, qui assistent à l'exécution de ces ordonnances et les supervisent, est peut-être digne d'être implantée.

L'ordonnance Anton Piller peut être annulée en tout temps pour cause d'exécution irrégulière ou autre vice. La requête en révision d'une exécution devrait conclure à ce que les défendeurs inconnus contre qui l'ordonnance a été exécutée le plus récemment soient ajoutés à la déclaration à titre de défendeurs désignés. La requête concernant les parties défenderesses nouvellement identifiées renfermera

locutory injunction against them and for an order for the continued detention of the seized goods and equipment pending trial. It is not appropriate to seek release of the property to the plaintiff before a default judgment is obtained. When the order is executed against a named defendant against whom an interlocutory injunction already exists, the motion should be for a show cause order alleging contempt of court. The motion for review must be supported by a full report from the supervising solicitor, including occasions on which the identity of the defendant was not ascertained, and a description of all goods, equipment and records seized, when and from whom they were seized. Often photographs will be the most effective and efficient way of providing such information.

Fundamental questions as to the practice in Anton Piller matters remain unanswered. Guidance from the Court of Appeal would be useful but, by their nature, such orders rarely are appealed. Development of a model order would assist plaintiffs and the Court.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 8.  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, RR. 469(2), 470(2).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### REFERRED TO:

*Société pour l'Avancement des droits en audiovisuel (SADA) Ltée v. Collège Édouard-Montpetit*, [1981] 2 F.C. 307; (1980), 58 C.P.R. (2d) 119; 39 N.R. 508 (C.A.); *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); *Hunter et al. v. Southam Inc.*, [1984] 2 S.C.R. 145; (1984), 55 A.R. 291; 11 D.L.R. (4th) 641; [1984] 6 W.W.R. 577; 33 Alta. L.R. (2d) 193; 27 B.L.R. 297; 14 C.C.C. (3d) 97; 2 C.P.R. (3d) 1; 41 C.R. (3d) 97; 9 C.R.R. 355; 84 DTC 6467; 55 N.R. 241; *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.).

#### AUTHORS CITED

Rock, Allan M. "The 'Anton Piller' Order: An Examination of its Nature, Development and Present

normalement une demande d'injonction interlocutoire contre eux, ainsi qu'une demande d'ordonnance relative à la rétention continue des marchandises et du matériel saisis jusqu'à l'instruction. Il ne convient pas de solliciter la remise des biens à la partie demanderesse avant l'obtention d'un jugement par défaut. Lorsque l'ordonnance est exécutée contre un défendeur désigné qui fait déjà l'objet d'une injonction interlocutoire, la requête devrait solliciter une ordonnance de se justifier alléguant l'outrage au tribunal. La requête en révision de l'exécution de l'ordonnance doit être appuyée par un rapport complet de l'avocat superviseur sur l'exécution, comprenant notamment une liste des cas où l'identité de la partie défenderesse n'a pas été établie, une description de l'ensemble des biens, du matériel et des registres saisis, une indication de la date à laquelle ils ont été saisis ainsi que la mention du nom de la personne de qui ils ont été saisis. Souvent, des photographies constitueront la façon la plus efficace et efficiente de fournir ces renseignements.

Des questions fondamentales demeurent sans réponse en matière d'ordonnances Anton Piller. L'éclairage de la Cour d'appel serait utile mais, de par leur nature, ces ordonnances donnent rarement lieu à des appels. L'élaboration d'ordonnances types servirait les intérêts des demandeurs et de la Cour.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 8.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règles 469(2), 470(2).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Société pour l'Avancement des droits en audiovisuel (SADA) Ltée c. Collège Édouard-Montpetit*, [1981] 2 C.F. 307; (1980), 58 C.P.R. (2d) 119; 39 N.R. 508 (C.A.); *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); *Hunter et autres c. Southam Inc.*, [1984] 2 R.C.S. 145; (1984), 55 A.R. 291; 11 D.L.R. (4th) 641; [1984] 6 W.W.R. 577; 33 Alta. L.R. (2d) 193; 27 B.L.R. 297; 14 C.C.C. (3d) 97; 2 C.P.R. (3d) 1; 41 C.R. (3d) 97; 9 C.R.R. 355; 84 DTC 6467; 55 N.R. 241; *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.).

#### DOCTRINE

Rock, Allan M. «The "Anton Piller" Order: An Examination of its Nature, Development and Present

Position in Canada" (1984-85), 5 *Advocates' Q.* 191.

Takach, George. "Exploring the Outer Limits: The Anton Piller Order in Canada" (1985), 23 *Alta. L. Rev.* 310.

APPLICATION for a rolling Anton Piller order. Order granted on terms and subject to termination or variation at any time on the Court's motion.

COUNSEL:

*Lorne M. Lipkus* for plaintiff.  
No one appearing for defendant.

SOLICITORS:

*Kestenberg Siegal Lipkus*, Toronto, for plaintiff.

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

1 REED J.: A decision on this motion has been outstanding for a long time. An explanation is required.

2 Last December 4, the plaintiff brought a motion for an *ex parte*, *in camera* hearing to obtain an Anton Piller order against Jane Doe and John Doe defendants. It was represented to be a hearing that would require 10 to 15 minutes of the Court's time. On the hearing, a draft order was placed before me for signature. It was represented to be the type of order this Court usually grants. I declined to issue the order in the form in which it was sought. This led to further submissions from counsel and requests from me for various explanations. This dialogue continued for some time, the last being representations I received from counsel on April 26, 1996 and a clarification thereof on May 21, 1996.

3 The order which is sought is what is known as a "rolling" Anton Piller order. As is obvious from the

Position in Canada» (1984-85), 5 *Advocates' Q.* 191.

Takach, George. «Exploring the Outer Limits: The Anton Piller Order in Canada» (1985), 23 *Alta. L. Rev.* 310.

REQUÊTE en vue d'obtenir une injonction Anton Piller renouvelable. Ordonnance accordée à certaines conditions et sous réserve du droit de la Cour de la modifier ou de l'annuler en tout temps de son propre chef.

AVOCATS:

*Lorne M. Lipkus* pour la demanderesse.  
Personne n'a comparu pour les défendeurs.

PROCUREURS:

*Kestenberg Siegal Lipkus*, Toronto, pour la demanderesse.

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

1 LE JUGE REED: Une décision au sujet de la présente requête est attendue depuis longtemps. Une explication s'impose.

2 Le 4 décembre dernier, la demanderesse a présenté une requête en vue de la tenue d'une audience *ex parte* à huis clos afin d'obtenir une ordonnance Anton Piller contre les parties défenderesses M<sup>me</sup> et M. Untel, ce qui ne devait prendre que de 10 à 15 minutes du temps de la Cour. Lors de l'audience, un projet d'ordonnance m'a été soumis afin que je le signe. Selon la demanderesse, il s'agissait du type d'ordonnance que la présente Cour a l'habitude d'accorder. Or j'ai refusé de rendre l'ordonnance sous la forme où elle était présentée. Cette décision a mené à d'autres observations de l'avocat et à diverses demandes d'explication de ma part. Ce dialogue s'est poursuivi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je reçoive des observations de l'avocat le 26 avril 1996 et des éclaircissements au sujet de celles-ci le 21 mai 1996.

3 Le type d'ordonnance sollicitée est ce que l'on appelle une ordonnance Anton Piller «renouvelable».

style of cause, when these orders are obtained from the Court neither the identity nor the address of the persons against whom they will be executed are known. On some occasions one or two persons may be identified as named defendants but they will have no necessary connection to the Jane and John Does against whom the order will also be executed. The unknown defendants are allegedly infringing intellectual property rights belonging to the plaintiff but in different places, at different times and in different circumstances. These "rolling" orders are to be distinguished from defendant-specific Anton Piller orders. While defendant-specific Anton Piller orders may also include Jane Doe and John Doe defendants, in general, the latter will be connected to the named defendants, for example, by being an employee of the defendant or a supplier of the alleged counterfeit goods to the defendant.

4 The "rolling" orders are executed against street vendors and transient flea market vendors although they are framed in broad enough terms to also encompass the search of retail premises, office premises, vehicles, warehouses, as well as residences. They are usually expressed to last a year subject to being renewed. Careful drafting in this regard is required, otherwise the order may be invalid as a result of the operation of subsections 469(2) and 470(2) of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663]. See also *Société pour l'Avancement des droits en audiovisuel (SADA) Ltée v. Collège Édouard-Montpetit*, [1981] 2 F.C. 307 (C.A.).

5 Anton Piller orders are, in effect, search and seizure orders. The fiction is that the defendant gives permission to the plaintiff to search and seize.<sup>1</sup> The defendant does so under threat of being found in contempt of court if permission is not granted. The penalty for contempt of court, at least theoretically, can be a term of imprisonment. Also, while the theory is that the goods are seized to be retained as evidence for use at trial, the seizures in fact often

Comme le montre clairement l'intitulé de la cause, lorsque ces ordonnances sont obtenues de la Cour, ni l'identité ni l'adresse des personnes contre qui elles seront exécutées ne sont connues. Dans certains cas, il se peut qu'une ou deux personnes soient désignées parties défenderesses, mais celles-ci n'auront pas nécessairement de lien avec M<sup>me</sup> et M. Untel contre qui l'ordonnance sera aussi exécutée. Les parties défenderesses inconnues portent censément atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la partie demanderesse mais en des lieux différents, à des moments différents et dans des circonstances différentes. Ces ordonnances dites «renouvelables» se distinguent des ordonnances Anton Piller qui visent une partie défenderesse spécifique. Bien que ces dernières puissent également englober les parties défenderesses M<sup>me</sup> et M. Untel, ces parties auront en général un lien avec les parties défenderesses désignées parce que, par exemple, elles sont à leur service ou leur fournissent les marchandises censément contrefaites.

4 Les ordonnances «renouvelables» sont exécutées contre des vendeurs ambulants et des vendeurs de passage dans des marchés aux puces, encore qu'elles soient rédigées en termes assez larges pour englober aussi une perquisition dans des locaux de vente au détail, des bureaux, des véhicules, des entrepôts ainsi que des résidences. Elles sont habituellement d'une durée d'un an sous réserve de leur renouvellement. Une rédaction soigneuse s'impose à cet égard, sinon elles risquent d'être invalidées par suite de l'application des paragraphes 469(2) et 470(2) des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663]. Voir également *Société pour l'Avancement des droits en audiovisuel (SADA) Ltée c. Collège Édouard-Montpetit*, [1981] 2 C.F. 307 (C.A.).

5 Les ordonnances Anton Piller constituent en réalité des ordonnances de perquisition et de saisie. La fiction juridique veut en effet que la partie défenderesse autorise la partie demanderesse à procéder à une perquisition et à une saisie<sup>1</sup>. La partie défenderesse le fait sous la menace d'être déclarée coupable d'outrage au tribunal si elle n'obtempère pas. La pénalité pour outrage au tribunal, en théorie du moins, peut être une peine d'emprisonnement. De

operate as executions before or sometimes even without judgment. Plaintiffs are using these orders as self-help measures in circumstances in which, in other days, the police may have played a more active role.

plus, même si les biens sont théoriquement saisis pour être conservés en vue de servir de preuve lors de l'instruction, les saisies équivalent souvent en réalité à des exécutions avant ou parfois même sans jugement. Les parties demandresses se servent de ces ordonnances comme mesures d'autoprotection dans des circonstances où, à une autre époque, la police aurait joué un rôle plus actif.

6 Section 8 of the Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, appendix II, No. 44]] provides that individuals are entitled to be free from unreasonable search and seizures. That section is not confined to search and seizures by police officers or investigators pursuant to statutory powers. It is at least arguable that it applies to the civil search and seizures authorized by order of the Court under an Anton Piller order. An unreasonable search and seizure, as I understand the jurisprudence, encompasses one which has been conducted pursuant to an invalid order, or pursuant to an order which was too broadly drafted, or pursuant to an order which has been unreasonably executed; see *Hunter et al. v. Southam Inc.*, [1984] 2 S.C.R. 145. When Anton Piller orders are sought and obtained from this Court it is important to place them within this context.

L'article 8 de la Charte [*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]] dispose qu'une personne a le droit d'être protégée contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Son application ne se limite pas aux perquisitions et aux saisies faites par des agents ou des enquêteurs de police en vertu de pouvoirs conférés par la loi. On peut à tout le moins soutenir qu'il vise aussi les perquisitions et les saisies civiles autorisées aux termes d'une ordonnance Anton Piller rendue par la Cour. Selon la jurisprudence, telle que je la comprends, une perquisition ou une saisie abusive comprend une perquisition ou une saisie faite en vertu d'une ordonnance invalide, ou d'une ordonnance rédigée en des termes trop larges ou encore d'une ordonnance exécutée déraisonnablement; voir *Hunter et autres c. Southam Inc.*, [1984] 2 R.C.S. 145. Lorsqu'une ordonnance Anton Piller est sollicitée et obtenue de cette Cour, il importe donc de la situer dans ce contexte.

7 I turn, then, to some comments on the practice of seeking these orders. In the first place, motions to obtain such are often brought with the assertion that they are needed urgently. The material in support of the application is filed at the last minute, sometimes only minutes before the application is placed before the judge who is asked to grant it and who is in the midst of a busy motions day. The material is often voluminous. At the same time, the alleged infringers may have been engaging in the activity it is sought to restrain for several months, before counsel brings an application to Court for an Anton Piller order. It is not appropriate for counsel to come to Court, in such circumstances, representing that the matter must be dealt with urgently. As with other motions,

Voici maintenant quelques commentaires sur la pratique entourant la présentation des requêtes visant l'obtention de ces ordonnances. En premier lieu, l'urgence est souvent invoquée. Les pièces à l'appui sont déposées tardivement, parfois quelques minutes seulement avant que la requête ne soit présentée au juge qui préside une journée d'audition chargée. Les pièces sont souvent volumineuses. Or il se peut qu'au moment du dépôt de la requête, les présumés contrefacteurs se livrent déjà depuis plusieurs mois à l'activité que l'on veut interdire. En pareilles circonstances, l'avocat est mal venu de se présenter à la Cour en prétendant que la question doit être traitée d'urgence. Comme c'est le cas pour les autres requêtes, les pièces doivent être déposées au moins

the material should be filed at least two clear days before the motion is to be heard, to allow the judge who will hear the application time to review the material before the hearing.

8 Secondly, there is no need, in many of these cases, for the proceedings to be held *in camera*. In the present case, the order sought is against Jane Doe and John Doe. The identity of the defendants was not even known at the time of the hearing. A review of the file made it clear that there was no reason why an *in camera* hearing should have been requested.

9 Thirdly, according to the jurisprudence, see *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189 (C.A.), before a court grants an Anton Piller order, it must be convinced that the applicant has a very strong prima facie case. This means, for example, that the copyright or trade mark rights which are asserted must be clearly identified (e.g., by production of the relevant registration documents, by photocopies of the relevant designs). In the present case, the description of the alleged trade marks and copyrights, which it was sought to protect, contained reference to unperfected applications for trade marks and trade marks for which registrations had never been applied. Indeed, it was in many aspects rather incomprehensible. It would not have given a person executing the order or those against whom it was executed a clear picture of what the order allowed to be seized. This was subsequently corrected.

10 The applicant's rights to the intellectual property being asserted must also be clearly demonstrated. The application is *ex parte*. Counsel for the applicant has an obligation to explicitly call to the Court's attention any weakness in those rights, of which he or she may be aware. This is a duty owed to the Court. A judge must be convinced that the applicant's apprehension, that the counterfeit goods will not be available as evidence for trial if they are not seized, is well founded. If, for example, a representative item could be purchased by the plaintiff's

deux jours francs avant l'audition de la requête afin de donner au juge saisi le temps de les examiner.

8 Deuxièmement, dans bien de ces cas, il n'est pas nécessaire que l'instance se déroule à huis clos. En l'espèce, l'ordonnance sollicitée vise M<sup>me</sup> et M. Untel. L'identité des parties défenderesses n'était pas même connue au moment de l'audience. L'étude du dossier fait clairement ressortir qu'il n'y avait aucune raison de demander le huis clos.

9 Troisièmement, selon la jurisprudence (voir *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189 (C.A.)), le tribunal doit, avant d'accorder une ordonnance Anton Piller, être convaincu que le requérant a établi l'existence d'un commencement de preuve très solide. Cela signifie, par exemple, que les droits d'auteur ou les droits afférents à des marques de commerce qui sont invoqués doivent être définis clairement (par exemple, par la production des documents d'enregistrement pertinents ou de photocopies des dessins pertinents). En l'espèce, la description des marques de commerce et des droits d'auteur que l'on cherche à protéger renvoie à des demandes de marques de commerce incomplètes et à des marques dont l'enregistrement n'a jamais été demandé. En fait, à bien des égards, la description était plutôt incompréhensible. Elle n'aurait pas donné à la personne exécutant l'ordonnance ou à celle contre qui elle était exécutée une idée précise de ce qu'il était permis de saisir. Cette lacune a par la suite été corrigée.

10 Les droits du requérant à l'égard de la propriété intellectuelle que l'on veut protéger doivent aussi être démontrés clairement. La requête est présentée *ex parte*. L'avocat du requérant est tenu d'attirer explicitement l'attention de la Cour sur toute faiblesse de ces droits dont il pourrait avoir connaissance. Il s'agit d'un devoir envers la Cour. Le juge doit être convaincu du bien-fondé de la crainte du requérant, savoir que si les marchandises contrefaites ne sont pas saisies, elles ne pourront être produites en preuve lors de l'instruction. Si, par exemple, un

investigators and action proceeded with against the vendors, in the normal way, a case has not been made out for an Anton Piller order nor for the execution of it against a given defendant.

article représentatif peut être acheté par les enquêteurs de la partie demanderesse et une action intentée contre les vendeurs par la voie habituelle, on n'a pas alors fait la preuve de la nécessité d'une ordonnance Anton Piller, non plus que de son exécution contre une partie défenderesse donnée.

11 I turn then to the need for a supervising solicitor in attendance on all executions of the order. It is on this point that counsel, on behalf of his client, felt most strongly. He argued that such a requirement would make the use of these orders too expensive for his clients, that it is dangerous in some situations because executions of the order can result in physically abusive confrontations, that it is impractical when a number of executions are to take place in different locations simultaneously and, that it is unnecessary because the investigation agency which is employed is knowledgeable in these matters.

Je passe maintenant à la nécessité de la présence d'un avocat superviseur à toutes les exécutions de l'ordonnance. C'est sur ce point que l'avocat, pour le compte de sa cliente, a insisté le plus. Il a fait valoir qu'une telle exigence rendrait le recours à ces ordonnances trop coûteux pour ses clients, qu'elle est dangereuse dans certains cas à cause des risques de confrontations physiques violentes, qu'elle n'est pas pratique lorsqu'un certain nombre d'exécutions doivent avoir lieu simultanément en différents endroits et qu'elle n'est pas nécessaire parce que l'agence de détectives dont les services sont retenus connaît bien ces questions.

12 I recognize the force of these arguments but I am also mindful of the fact that there is enormous potential for abuse in issuing these orders. The Court is putting in the hands of the plaintiff the power to search the premises and to seize the goods, equipment and records of others. These powers are exercised in each particular situation when the plaintiff determines that particular goods are or relate to an infringement of its intellectual property rights. There is no public official involved in the execution of the order. If the Court is going to assist a plaintiff in the assertion of its rights by giving orders as invasive as Anton Pillers, then, I do not think the cost to the plaintiff should weigh too heavily in the balance when protection for the defendants is the competing consideration. I note costs, in any event, are being spread. It is clear from the pattern of review motions heard by the Court, in Toronto on any given motion day, that activities under these orders are being organized so that the enforcement team searches for and seizes the counterfeit goods pursuant to a number of orders (i.e., on behalf of a number of plaintiffs) at the same time. Counsel refers to these activities as raids.

Je reconnais la force de ces arguments mais je tiens compte aussi du risque énorme d'abus que comporte la délivrance de telles ordonnances. La Cour remet entre les mains de la partie demanderesse le pouvoir de perquisitionner les locaux et de saisir les marchandises, le matériel et les registres d'autres personnes. Ces pouvoirs sont exercés dans chaque cas particulier où la partie demanderesse détermine que des marchandises particulières constituent une violation de ses droits de propriété intellectuelle ou s'y rapportent. Aucun agent public ne participe à l'exécution de l'ordonnance. Si la Cour doit aider une partie demanderesse à faire valoir ses droits en accordant des ordonnances aussi intrusives que les ordonnances Anton Piller, alors je ne crois pas que le coût que cela représente pour la partie demanderesse doive peser très lourd dans la balance en regard de la protection des parties défenderesses. Je souligne qu'en tout état de cause les coûts sont répartis. Il ressort clairement du type de requêtes en révision entendues par la Cour à Toronto, chaque jour d'audition des requêtes, que les activités exercées en vertu de ces ordonnances sont organisées de manière à ce que l'équipe chargée de l'exécution perquisitionne et saisisse des marchandises contrefaites en vertu d'un certain nombre d'ordonnances

13 With respect to the concern that the presence of a solicitor on these raids is not appropriate because the situations may become physically abusive, this is one reason a solicitor should be present. I note that the Anton Piller order requires the person against whom it is being executed to give permission for the search and seizure. One has to ask whether permission is really being given if the situation becomes abusive. It sounds as though what may be taking place is a forcible search and seizure. In so far as the impracticability of a solicitor being present when multiple executions are occurring at the same time, in different locations, the example of numerous street vendors appearing around a venue for the one-half hour following a rock concert was given. I do not think it appropriate to deal with that circumstance in the context of a rolling Anton Piller order. It may be that there are situations for which individual Anton Piller orders can be obtained, instead of including them in one of these "rolling" orders, where a solicitorless seizure is justified. Counsel painted a picture of a circumstance in which police officers and the plaintiff's private investigators work together through a crowd. I leave open the question of whether there are situations in which solicitorless search and seizures can be justified. All that it is necessary to say for present purposes is that I am not prepared to provide for such in the present case.

14 I am asked to put the search and seizure powers into the hands of an investigation agency. The Court has no way of knowing why a particular agency should be granted such authority as opposed to any other. The plaintiff has chosen and pays that agency. The agency's loyalty, in any actions taken by its staff, will naturally be to the plaintiff.

15 A solicitor attends on the execution of these orders in two capacities: as counsel for the plaintiff

(c'est-à-dire pour le compte d'un certain nombre de parties demanderesse) en même temps. L'avocat qualifie ces activités de descentes.

En ce qui a trait à la préoccupation selon laquelle il ne convient pas qu'un avocat soit présent à l'occasion de ces descentes à cause du risque de violence physique, il s'agit plutôt d'une bonne raison pour laquelle un avocat devrait être présent. Je souligne que l'ordonnance Anton Piller exige que la personne contre qui elle est exécutée donne la permission de perquisitionner et de saisir. Il faut se demander si la permission est réellement donnée lorsqu'il y a violence. On a plutôt l'impression qu'il s'agit alors d'une perquisition et d'une saisie forcées. En ce qui concerne le fait qu'il soit peu pratique pour un avocat d'être présent lorsqu'ont lieu des exécutions multiples simultanées en des endroits différents—on a donné l'exemple de nombreux marchands ambulants apparaissant en un lieu particulier dans la demi-heure qui suit un concert rock—, je ne crois pas qu'il soit opportun de traiter de cette circonstance dans le contexte d'une ordonnance Anton Piller. Il se peut qu'il y ait des situations où une ordonnance Anton Piller individuelle, plutôt qu'une ordonnance dite «renouvelable», avec saisie en l'absence d'un avocat soit justifiée. L'avocat a donné en exemple la situation dans laquelle des policiers et les enquêteurs privés de la partie demanderesse se fraieraient un passage dans une foule. Je ne me prononce pas sur la question de savoir s'il existe des situations où des perquisitions et saisies en l'absence d'un avocat seraient justifiées. Qu'il suffise de dire, pour les fins des présentes, que je ne suis pas disposée à prévoir une telle mesure en l'espèce.

Il m'est demandé de remettre des pouvoirs de saisie et de perquisition entre les mains d'une agence de détectives. La Cour ne dispose d'aucun moyen de savoir en quoi elle devrait privilégier une agence en particulier plutôt qu'une autre. La demanderesse a choisi cette agence et la rémunère. Dans tous les gestes qu'elle posera par l'intermédiaire de ses employés, l'agence fera naturellement preuve de loyauté envers la demanderesse.

Un avocat assiste à l'exécution de ces ordonnances en deux qualités: à titre d'avocat de la partie

13

14

15

and as an officer of the Court. It is the plaintiff's solicitor who attends. I accept that this may not be ideal. In the United Kingdom a practice has developed of having licensed Anton Piller officers, independent of the plaintiff, attend and supervise the execution of these orders. This may be a practice that is worth adopting. We do not have it at present, however, and I prefer to have a solicitor present at the execution of these orders, albeit the plaintiff's solicitor, rather than no solicitor at all.

16 A solicitor, as an officer of the Court, owes duties to the Court as well as to his or her client. Solicitors attend and supervise the execution of these orders to ensure that their boundaries are not exceeded and to be in a position to give the Court an accurate and complete description of what occurred. They have legal expertise and are expected to be able to explain to those enforcing the order and to those against whom it is being executed what is and what is not allowed thereunder. This gives some assurance that the boundaries of the order will not be exceeded. Counsel understand that a misstep or mischaracterization of a situation can lead not only to the particular execution of the order being invalid but also to the vacating of the Anton Piller order itself.

17 It is argued that the defendant's rights are protected even in the absence of a solicitor because if a search and seizure is improperly conducted, the defendant can always come to Court and have his or her property returned. This is of course the ultimate control. However, the efficiency with which it works will to a considerable extent depend upon the explanation given to the persons against whom the order is executed, as to their rights, the value of the goods seized from any one defendant and the willingness or ability of the individual to obtain independent legal advice. I am not prepared to grant a solicitor-less Anton Piller order.

demanderesse et à titre d'officier de la Cour. C'est l'avocat de la partie demanderesse qui est présent. Ce n'est peut-être pas là la situation idéale, j'en conviens. Au Royaume-Uni, la pratique est d'avoir des agents Anton Piller autorisés, indépendants de la partie demanderesse, qui assistent à l'exécution de ces ordonnances et les supervisent. Voilà peut-être une pratique digne d'être implantée. Pour l'heure, toutefois, nous n'en sommes pas là, et je préfère qu'un avocat soit présent lors de l'exécution de ces ordonnances, fût-ce celui de la partie demanderesse, plutôt qu'aucun avocat du tout.

À titre d'officier de la Cour, l'avocat a des devoirs envers la Cour et envers son client. Les avocats assistent à l'exécution de ces ordonnances et les supervisent pour veiller à ce que les limites des ordonnances ne sont pas dépassées et être en mesure de donner à la Cour une description exacte et complète de ce qui s'est produit. Les avocats possèdent les connaissances juridiques nécessaires et ils sont censés pouvoir expliquer aux personnes qui exécutent l'ordonnance ainsi qu'à celles contre qui elle est exécutée, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas aux termes de la dite ordonnance. Cela permet de s'assurer dans une certaine mesure que les limites de l'ordonnance ne sont pas dépassées. L'avocat sait qu'un faux pas ou une caractérisation erronée d'une situation peut entraîner non seulement l'invalidité de l'exécution d'une ordonnance dans un cas particulier, mais également l'annulation de l'ordonnance Anton Piller elle-même.

On a fait valoir que les droits de la partie défenderesse sont protégés même en l'absence d'un avocat parce que s'il y a irrégularité dans le déroulement de la perquisition ou de la saisie, la partie défenderesse peut toujours se présenter en Cour pour se faire remettre ses biens. C'est là évidemment le moyen de contrôle ultime. Toutefois, son efficacité dépend dans une large mesure de l'explication donnée aux personnes contre qui l'ordonnance est exécutée au sujet de leurs droits, de la valeur des biens saisis de chaque partie défenderesse ainsi que de la volonté ou de la capacité des personnes d'obtenir des conseils juridiques indépendants. Je ne suis pas disposée à accorder une ordonnance Anton Piller dont l'exécution aurait lieu en l'absence d'un avocat.

- 18 I turn then to what is expected on the motion for review of an execution of the order. In the first place it should be clear that not only the most recent execution of the order is under review but also the continuation of the Anton Piller order itself. The Anton Piller order can be set aside at any time for improper execution or other defect, either by a judge on his or her own motion, or on motion from any of the parties.
- 19 Secondly, the motion for review of an execution should include a request that the John Does and Jane Does against whom the order has been most recently executed are added to the statement of claim as named defendants (their identity is no longer unknown). The motion with respect to newly identified defendants will normally contain a request for an interlocutory injunction against them and for an order for the continued detention of the goods and equipment seized pending trial. It is not appropriate to seek release of the property into the hands of the plaintiff without a default judgment having been obtained against the defendant from whom the property has been seized. (I leave open for present purposes the appropriate disposition of goods which have been seized from defendants whose identities have not been ascertained because they have fled during the execution of the order.)
- 20 When the order is executed against a person who is already a named defendant and against whom an interlocutory injunction already exists, the motion should be one for a show cause order alleging contempt of court, rather than one to add the person, a second time, as a defendant and the obtaining of a second interlocutory injunction against that person.
- 21 The motion for review of an execution of the order must be supported in Court by a full report from the supervising solicitor of the execution or executions to which it relates, including occasions on which the identity of the defendant is not ascertained. This report must include a description of all goods, equipment and records seized, when and from whom they were seized. The most effective
- Voyons maintenant ce que doit comporter la requête en révision de l'exécution de l'ordonnance. En premier lieu, il devrait être évident que la révision porte non seulement sur l'exécution la plus récente de l'ordonnance Anton Piller mais également sur sa continuation. L'ordonnance peut être annulée en tout temps pour cause d'exécution irrégulière ou autre vice, soit par un juge agissant de son propre chef ou sur requête d'une des parties.
- Deuxièmement, la requête en révision d'une exécution devrait conclure à ce que M. et M<sup>me</sup> Untel contre qui l'ordonnance a été exécutée le plus récemment soient ajoutés à la déclaration à titre de parties défenderesses désignées (leur identité n'étant plus inconnue). La requête concernant les parties défenderesses nouvellement identifiées renfermera normalement une demande d'injonction interlocutoire contre eux, ainsi qu'une demande d'ordonnance relative à la rétention continue des marchandises et du matériel saisis jusqu'à l'instruction. Il ne convient pas de solliciter la remise des biens à la partie demanderesse sans qu'un jugement par défaut ait été obtenu contre la partie défenderesse de qui les biens ont été saisis. (Je ne prononce pas aux fins des présentes sur la façon dont il convient de disposer des marchandises saisies des parties défenderesses dont l'identité n'a pas été établie parce qu'ils ont pris la fuite au cours de l'exécution de l'ordonnance.)
- Lorsque l'ordonnance est exécutée contre une personne déjà désignée défenderesse et qui fait déjà l'objet d'une injonction interlocutoire, la requête devrait solliciter une ordonnance de se justifier alléguant l'outrage au tribunal, plutôt qu'une ordonnance visant l'ajout de cette personne, une deuxième fois, à titre de codéfenderesse, et l'obtention contre elle d'une deuxième injonction interlocutoire.
- La requête en révision de l'exécution de l'ordonnance doit être appuyée en Cour par un rapport complet de l'avocat superviseur sur l'exécution ou les exécutions auxquelles ladite ordonnance se rapporte, y compris les cas où l'identité de la partie défenderesse n'a pas été établie. Ce rapport doit comprendre une description de l'ensemble des biens, du matériel et des registres saisis, une indication de

and efficient way of providing such, in many cases, will be by photographs coupled with an inventory.

22 The granting of these orders and the use to which they are being put is a recent evolution of the Anton Piller practice of this Court. Many questions remain unanswered, including some that are of a very fundamental nature. It would be useful to have some Court of Appeal jurisprudence with respect to these types of orders. By their very nature, however, the circumstances under which they are obtained and executed are not conducive to appeals. As counsel is aware, there has been some discussion amongst the judges of this Court with respect to the establishment of a model order. While one judge issues an Anton Piller order, others are called upon throughout the life of the order to approve executions made thereunder and to approve the order's continuation. Thus the development of model orders would serve both the interests of the plaintiffs and of the Court. In the absence of such, however, counsel for the plaintiff asks that I at least issue a "temporary" order so that his client can be placed in somewhat the same position as other Anton Piller "customers" of this Court.

23 Accordingly, I have decided to issue the plaintiff a rolling Anton Piller order on terms that take account of many of the considerations articulated above. It is significantly different from that which was originally sought. It will carry within it a temporary quality because it will contain a provision allowing for its variation or termination at any time on the Court's motion.

<sup>1</sup> See *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); Allan M. Rock, "The 'Anton Piller' Order: An Examination of its Nature, Development and Present Position in Canada" (1984-85), 5 *Advocates' Q.* 191; Takach, George, "Exploring the Outer Limits: The Anton Piller Order in Canada" (1985), 23 *Alta. L. Rev.* 310, at p. 311.

la date à laquelle ils ont été saisis ainsi que la mention du nom de la personne de qui ils ont été saisis. Dans de nombreux cas, des photographies et un inventaire constituent la façon la plus efficace et efficiente de satisfaire à cette exigence.

L'octroi de ces ordonnances et l'utilisation qui en est faite constituent une évolution récente de la pratique de cette Cour concernant les ordonnances Anton Piller. Bien des questions demeurent sans réponse, dont certaines sont fondamentales. Il serait utile que la Cour d'appel apporte son éclairage jurisprudentiel sur la question. Toutefois, de par leur nature et les circonstances dans lesquelles elles sont obtenues et exécutées, ces ordonnances ne donnent pas lieu à des appels. L'avocat de la demanderesse n'est pas sans savoir que les juges de la présente Cour ont discuté de la possibilité de préparer une ordonnance type. Lorsqu'un juge rend une ordonnance Anton Piller, d'autres juges sont appelés, pendant la durée de l'ordonnance, à approuver des exécutions faites en vertu de celle-ci et à approuver sa continuation. L'élaboration d'ordonnances types servirait donc à la fois les intérêts des parties demanderesse et ceux de la Cour. Toutefois, en l'absence de telles ordonnances types, l'avocat de la demanderesse veut que je rende au moins une ordonnance «temporaire» afin que sa cliente soit dans une certaine mesure dans la même position que les autres «clients» Anton Piller de cette Cour.

23 En conséquence, j'ai décidé de délivrer à la demanderesse une ordonnance Anton Piller renouvelable et ce, en des termes qui tiennent compte de plusieurs des considérations analysées ci-haut. Cette ordonnance diffère beaucoup de celle qui était sollicitée au départ. Elle sera de nature temporaire parce qu'elle contiendra une disposition qui autorisera la Cour à la modifier ou à l'annuler de son propre chef.

<sup>1</sup> Voir *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] Ch. 55 (C.A.); Allan M. Rock, «The "Anton Piller" Order: An Examination of its Nature, Development and Present Position in Canada» (1984-85), 5 *Advocates' Q.* 191; Takach, George, «Exploring the Outer Limits: The Anton Piller Order in Canada» (1985), 23 *Alta. L. Rev.* 310, à la p. 311.