

T-1849-82

T-1849-82

Midway Mfg. Co. (*Plaintiff*)Midway Mfg. Co. (*demanderesse*)

v.

a c.

Melvin Bernstein, 436635 Ontario Limited, carrying on business as Amusement Sales & Distributing, Fun Donuts Ltd., Karrum Amusements Ltd., Karsten Rumpf, Canadian Amusement Sales and Distributing Ltd., Raymond Alexander Halady, Porta-Flex Products Limited, Coinex Video Games Inc., Donald F. Guy, David Carnie, Arc Video Distributors Inc., Daniel O'Leary, Con Waugh, Metro Fun Fair Inc., Kiril Glavanov, Patricia Rutty, Tivoli Funfair Limited, Arthur S. Richman, Astromin Limited, Lawrence Isadore Herman, Kurt Reichenberger, Harold Schneidergruber, Peg's Pinball Parlour Inc., Margaret Elizabeth McKinlay (*Defendants*)

Melvin Bernstein, 436635 Ontario Limited, faisant affaires sous la raison sociale Amusement Sales & Distributing, Fun Donuts Ltd., Karrum Amusements Ltd., Karsten Rumpf, Canadian Amusement Sales and Distributing Ltd., Raymond Alexander Halady, Porta-Flex Products Limited, Coinex Video Games Inc., Donald F. Guy, David Carnie, Arc Video Distributors Inc., Daniel O'Leary, Con Waugh, Metro Fun Fair Inc., Kiril Glavanov, Patricia Rutty, Tivoli Funfair Limited, Arthur S. Richman, Astromin Limited, Lawrence Isadore Herman, Kurt Reichenberger, Harold Schneidergruber, Peg's Pinball Parlour Inc., Margaret Elizabeth McKinlay (*défendeurs*)

Trial Division, Collier J.—Vancouver, September 22, 23, 24, 1982.

Division de première instance, juge Collier—Vancouver, 22, 23 et 24 septembre 1982.

Copyright — Practice — Interlocutory injunction set aside because relevant and material facts not disclosed — Anton Piller portions of orders allowing entry by plaintiff of defendants' premises to remove documents pertaining to alleged breach of copyright not affected by non-disclosure.

e Droit d'auteur — Pratique — Injonction interlocutoire annulée parce que des faits pertinents importants n'ont pas été dévoilés — L'omission de dévoiler ne porte pas atteinte aux parties des ordonnances dites Anton Piller qui permettent à la demanderesse de pénétrer dans les locaux des défendeurs pour saisir les documents qui se rapportent à la prétendue violation du droit d'auteur.

This is a motion to set aside *ex parte* orders restraining the defendants from infringing the plaintiff's copyright in three video games and permitting the plaintiff to enter the defendants' premises to search for and remove documents relating to the games. The orders were granted *ex parte* because of the plaintiff's submissions that the games and documents would likely disappear if notice were given. The plaintiff's profits from the video games is from their sale to distributors. The plaintiff did not reveal that it had ceased the manufacture and sale of one of the games, Pac-Man, two months before the affidavits in support of the *ex parte* motion were sworn, nor that it had introduced a variation of the game.

Il s'agit d'une requête en vue d'obtenir l'annulation d'ordonnances rendues *ex parte* qui interdisent aux défendeurs de violer le droit d'auteur de la demanderesse sur trois jeux vidéo et qui autorisent la demanderesse à pénétrer dans les locaux des défendeurs, à procéder à une perquisition et à enlever les documents qui se rapportent à ces jeux. Les ordonnances ont été délivrées *ex parte* parce que la demanderesse a allégué que les jeux et les documents pourraient disparaître si elle donnait un avis de la requête. Le profit que la demanderesse retire des jeux vidéo provient de la vente à des concessionnaires. La demanderesse n'a pas dévoilé qu'elle avait cessé la fabrication et la vente d'un des jeux, Pac-Man, deux mois avant les déclarations sous serment à l'appui de la requête *ex parte*, et qu'elle avait lancé une nouvelle version de ce jeu.

Held, the motion is allowed in part. On an *ex parte* motion for an injunction the plaintiff must establish irreparable harm. Since Pac-Man no longer existed at the time of the motion, no economic harm can be established. The injunction is set aside. The *Anton Piller* portions of the orders will stand since there was sufficient evidence to warrant them and the non-disclosure does not bear directly on that aspect of the orders.

i Jugement: la requête est accueillie en partie. Pour une demande d'injonction *ex parte*, le demandeur doit faire la preuve d'un tort irréparable. Puisque Pac-Man n'existait plus à la date de la requête, on ne peut plus faire la preuve d'un préjudice de nature économique. L'injonction est annulée. Les parties des ordonnances qui prévoient des dispositions dites *Anton Piller* sont maintenues puisque les éléments de preuve les justifient et que la non-divulgarion ne porte pas directement sur cet aspect des ordonnances.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

Thermax Limited v. Schott Industrial Glass Limited, [1981] F.S.R. 289 (Ch. D.); *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America (Canadian District) et al.* (1959), 18 D.L.R. (2d) 216 (B.C. S.C.).

REFERRED TO:

The King v. The General Commissioners for the purposes of the *Income Tax Acts* for the District of Kensington, [1917] 1 K.B. 486; *Dalglisch v. Jarvie* (1850), 42 E.R. 89 (Ch. D.); *Lazard Brothers and Company v. Banque Industrielle de Moscou*, [1932] 1 K.B. 617; *Lazard Brothers and Company v. Midland Bank, Limited*, [1933] A.C. 289; *Griffin Steel Foundries Ltd. v. Canadian Association of Industrial, Mechanical & Allied Workers et al.* (1977), 5 C.P.C. 103 (Man. C.A.); *Bardeau Ltd. et al. v. Crown Food Service Equipment Ltd. et al.* (1982), 36 O.R. (2d) 355 (H.C.J.); *Bardeau Ltd. v. Crown Food Service Equipment* (further decision of Steele J., unreported, dated April 23, 1982); *Krapner v. Ruby* (1957), 7 D.L.R. (2d) 383 (B.C. C.A.); *Canadian Pacific Railway v. United Transportation Union, Local 144, et al.* (1970), 14 D.L.R. (3d) 497 (B.C. S.C.).

COUNSEL:

Alfred S. Schorr and Ivor M. Hughes for plaintiff.

Burton B. C. Tait, Q.C. for defendants Coinex Video Games Inc., Donald F. Guy, David Carnie, Arc Video Distributors Inc., Con Waugh.

R. H. C. MacFarlane for defendants Melvin Bernstein, 436635 Ontario Limited, carrying on business as Amusement Sales & Distributing, Fun Donuts Ltd., Kurt Reichenberger, Harold Schneidergruber, Peg's Pinball Parlour Inc.

SOLICITORS:

Ivor M. Hughes, Toronto, for plaintiff.

McCarthy & McCarthy, Toronto, for defendants Coinex Video Games Inc., Donald F. Guy, David Carnie, Arc Video Distributors Inc., Con Waugh.

Fitzsimmons, MacFarlane, Toronto, for defendants Melvin Bernstein, 436635 Ontario Limited, carrying on business as Amusement Sales & Distributing, Fun Donuts Ltd., Kurt Reichenberger, Harold Schneidergruber, Peg's Pinball Parlour Inc.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS SUIVIES:

Thermax Limited v. Schott Industrial Glass Limited, [1981] F.S.R. 289 (Ch. D.); *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America (Canadian District) et al.* (1959), 18 D.L.R. (2d) 216 (C.S. C.-B.).

DÉCISIONS CITÉES:

The King v. The General Commissioners for the purposes of the *Income Tax Acts* for the District of Kensington, [1917] 1 K.B. 486; *Dalglisch v. Jarvie* (1850), 42 E.R. 89 (Ch. D.); *Lazard Brothers and Company v. Banque Industrielle de Moscou*, [1932] 1 K.B. 617; *Lazard Brothers and Company v. Midland Bank, Limited*, [1933] A.C. 289; *Griffin Steel Foundries Ltd. v. Canadian Association of Industrial, Mechanical & Allied Workers et al.* (1977), 5 C.P.C. 103 (C.A. Man.); *Bardeau Ltd. et al. v. Crown Food Service Equipment Ltd. et al.* (1982), 36 O.R. (2d) 355 (H.C.J.); *Bardeau Ltd. v. Crown Food Service Equipment* (décision ultérieure du juge Steele en date du 23 avril 1982, non publiée); *Krapner v. Ruby* (1957), 7 D.L.R. (2d) 383 (C.A. C.-B.); *Canadian Pacific Railway v. United Transportation Union, Local 144, et al.* (1970), 14 D.L.R. (3d) 497 (C.S. C.-B.).

AVOCATS:

Alfred S. Schorr et Ivor M. Hughes pour la demanderesse.

Burton B. C. Tait, c.r., pour les défendeurs Coinex Video Games Inc., Donald F. Guy, David Carnie, Arc Video Distributors Inc., Con Waugh.

R. H. C. MacFarlane pour les défendeurs Melvin Bernstein, 436635 Ontario Limited, faisant affaires sous la raison sociale Amusement Sales & Distributing, Fun Donuts Ltd., Kurt Reichenberger, Harold Schneidergruber, Peg's Pinball Parlour Inc.

PROCUREURS:

Ivor M. Hughes, Toronto, pour la demanderesse.

McCarthy & McCarthy, Toronto, pour les défendeurs Coinex Video Games Inc., Donald F. Guy, David Carnie, Arc Video Distributors Inc., Con Waugh.

Fitzsimmons, MacFarlane, Toronto, pour les défendeurs Melvin Bernstein, 436635 Ontario Limited, faisant affaires sous la raison sociale Amusement Sales & Distributing, Fun Donuts Ltd., Kurt Reichenberger, Harold Schneidergruber, Peg's Pinball Parlour Inc.

The following are the reasons for judgment delivered orally in English by

COLLIER J.: There are here three similar motions on behalf of certain of the defendants. The motions are to set aside two orders made by me on March 22 and March 31, 1982.

The plaintiff commenced this action on March 18, 1982. It alleged it is the owner of copyright in three coin-operated electronic audio visual or video games known as Galaxian, Pac-Man and Rally-X; that it manufactured and sold the games to distributors; that the defendants have infringed copyright by selling, displaying or operating for profit "pirated copies" of the games.

An *ex parte* motion, on behalf of the plaintiff, was heard by me on March 22, 1982. The relief sought was an *Anton Piller** type of order permitting the plaintiff and its representatives to enter the defendants' premises to search for and remove documents relating to the alleged infringing games, and for the defendants to deliver up all infringing games, apparatus, etc., for custody until trial. As well, an interlocutory injunction forbidding infringement, which frequently is part of an *Anton Piller* order, was sought.

The reason for requesting the motion to be heard *ex parte* was the fear, asserted by the plaintiff, that if notice of the proceedings were given, games, apparatus and documents would likely disappear.

After consideration of the material in support of the motion and submissions on behalf of the plaintiff, I directed the matter to be heard *ex parte*.

The plaintiff filed four affidavits:

(a) Laurence Berkelhamer, deposed to on February 11, 1982;

* [*Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. et al.*, [1976] 1 Ch. 55; [1976] 1 All E.R. 779.]

Ce qui suit est la version française des motifs de jugement prononcés à l'audience par

LE JUGE COLLIER: Il s'agit en l'espèce de trois requêtes semblables présentées pour le compte de certains des défendeurs. Ces requêtes demandent l'annulation de deux ordonnances que j'ai rendues les 22 et 31 mars 1982.

La demanderesse a intenté la présente action le 18 mars 1982. Elle affirme qu'elle est propriétaire du droit d'auteur de trois jeux vidéo ou audiovisuels électroniques appelés Galaxian, Pac-Man et Rally-X, qui fonctionnent au moyen de pièces de monnaie; qu'elle a fabriqué et vendu ces jeux à des concessionnaires; que les défendeurs ont violé le droit d'auteur en vendant, en exposant ou en exploitant en vue d'un profit des [TRADUCTION] «copies contrefaites» de ces jeux.

Le 22 mars 1982, j'ai entendu une requête *ex parte* présentée au nom de la demanderesse. Le redressement demandé consistait en une ordonnance du type de celle accordée dans l'affaire *Anton Piller** qui autorise la demanderesse et ses mandataires à pénétrer dans les locaux des défendeurs, à procéder à une perquisition et à enlever les documents concernant les jeux qu'elle prétend contrefaits et qui ordonne aux défendeurs de remettre les jeux, les appareils, etc., contrefaits pour qu'ils soient mis sous garde jusqu'au procès. La demanderesse demandait en outre une injonction interlocutoire pour interdire la contrefaçon, qui assortit souvent une ordonnance de ce genre.

La demanderesse affirmait que le motif qui l'incitait à demander que la requête soit entendue *ex parte* était la crainte que les jeux, les appareils et les documents disparaissent si elle donnait un avis des procédures.

Après avoir examiné les documents à l'appui de la requête et les allégations présentées au nom de la demanderesse, j'ai ordonné l'audition de la requête *ex parte*.

La demanderesse a produit quatre déclarations sous serment:

a) Laurence Berkelhamer a fait une déposition le 11 février 1982;

* [*Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. et al.*, [1976] 1 Ch. 55; [1976] 1 All E.R. 779.]

(b) Arthur V. Weller, deposed to on March 11, 1982;

(c) Jeffrey Chapnick, deposed to on March 11, 1982;

(d) Donald L. Welsh, deposed to on March 11, 1982.

Berkelhamer was the plaintiff's sales director for the United States and Canada. Weller and Chapnick had been assigned the role of investigators to obtain evidence supporting the plaintiff's complaints against the defendants. Welsh was an attorney in a Chicago, Illinois law firm. He was principally responsible for representing the plaintiff in copyright and unfair competition litigation in the United States in respect of some of the plaintiff's video games, including the three games referred to in this action.

Based on the affidavit evidence, and after hearing submissions by counsel for the plaintiff, I made an order restraining the defendants (except Tivoli Funfair Limited) from infringing the plaintiff's copyright in the three games, and from parting with possession of, or hiding, or defacing or destroying any relevant documents. The injunction was effective until March 31, 1982.

The order I made included so-called *Anton Piller* provisions requiring the corporate defendants and certain of the individual defendants to permit entry by the plaintiff and its representatives onto those defendants' premises for the purpose of searching for and removing relevant documents, and requiring the same defendants to deliver up to sheriffs all infringing games, apparatus, etc.

There was some unavoidable delay in executing the order. It was finally carried out late in the afternoon of March 30, 1982. The plaintiff at the same time served a motion, returnable in Toronto on March 31, to continue my order of March 22.

A number of the defendants consulted solicitors. There was obviously no time for proper instructions to be obtained. Some of the defendants appeared on March 31, 1982. Some motions were

b) Arthur V. Weller a fait une déposition le 11 mars 1982;

c) Jeffrey Chapnick a fait une déposition le 11 mars 1982;

d) Donald L. Welsh a fait une déposition le 11 mars 1982.

Berkelhamer était le directeur des ventes de la demanderesse pour les États-Unis et le Canada. Weller et Chapnick avaient été nommés enquêteurs pour obtenir des preuves à l'appui des plaintes de la demanderesse contre les défendeurs. Welsh était un avocat d'une étude de Chicago, Illinois. Il avait pour tâche principale de représenter la demanderesse dans des litiges relatifs au droit d'auteur et à la concurrence illégale aux États-Unis concernant certains des jeux vidéo de la demanderesse, y compris les trois jeux mentionnés en l'espèce.

En me fondant sur la preuve par déclaration sous serment, et après avoir entendu les arguments de l'avocat de la demanderesse, j'ai rendu une ordonnance interdisant aux défendeurs (à l'exception de Tivoli Funfair Limited) de violer le droit d'auteur de la demanderesse sur ces trois jeux et de se défaire des documents pertinents ou de les cacher, de les mutiler ou de les détruire. Cette injonction était valide jusqu'au 31 mars 1982.

L'ordonnance que j'ai établie comportait des dispositions dites *Anton Piller* qui exigeaient des sociétés défenderesses et de certains particuliers défendeurs qu'ils permettent à la demanderesse et à ses mandataires de pénétrer dans leurs locaux aux fins de procéder à une perquisition et d'enlever les documents pertinents, et qui exigeaient que ces mêmes défendeurs remettent à des shérifs tous les jeux, appareils, etc., contrefaits.

L'exécution de l'ordonnance a entraîné des délais inévitables. Elle a finalement été exécutée tard l'après-midi du 30 mars 1982. Au même moment, la demanderesse a signifié une requête à présenter à Toronto le 31 mars, demandant la prorogation de l'ordonnance que j'ai rendue le 22 mars.

Plusieurs des défendeurs ont demandé les conseils d'avocats. Il est évident que ce délai ne permettait pas d'obtenir des directives appropriées. Certains des défendeurs ont comparu le 31 mars

filed to set aside my order. It was apparent further time was required. After considering the matter, I continued my previous order. One of the purposes in doing so was to permit the defendants to cross-examine on the affidavits filed, and to gather their own evidence and material in order to take whatever steps they might see fit.

The cross-examination of the deponents earlier referred to has taken place.

As I said at the outset, the motions presently before me are to set aside my orders of March 22 and March 31.

The chief grounds advanced by the defendants are that there was non-disclosure of relevant facts in the affidavit material, particularly in the affidavit of Berkelhamer.

It is obvious, from reading all the affidavits, a major complaint of the plaintiff was infringement of its Pac-Man game. The whole inference to be drawn, when the affidavit of Berkelhamer is read as a whole, is that Pac-Man was very successful and that copyright in it was being infringed. Again, a strong inference to be drawn from the affidavit as a whole, an inference which I in fact drew on March 22, was that the plaintiff was suffering economic loss because its sales of Pac-Man were being interfered with by the operations of the alleged infringers.

But, in fact, as it now appears from Berkelhamer's cross-examination, the plaintiff had ceased manufacturing and selling Pac-Man approximately two months before his affidavit was sworn. The plaintiff had brought out a new version of Pac-Man called MS Pac-Man. It was enjoying great success in the marketplace. Berkelhamer knew those facts. For reasons, presumably known to him and his United States legal advisers, it was not thought necessary to bring forward those matters.

I digress here to point out the plaintiff's profit from video games is from the sale to distributors. It obtains no economic benefit, other than perhaps

1982. Quelques requêtes en annulation de mon ordonnance ont été produites. Il était évident qu'un délai supplémentaire s'imposait. Après avoir examiné la question, j'ai ordonné la prorogation de l'ordonnance. Une des raisons pour ce faire était de permettre aux défendeurs de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment qui avaient été produites et de recueillir leurs propres témoignages et leurs documents en vue de prendre les mesures qu'ils estimaient appropriées.

Le contre-interrogatoire des déposants mentionnés ci-dessus a eu lieu.

Comme je l'ai dit au début, les requêtes dont il s'agit en l'espèce demandent l'annulation des ordonnances que j'ai rendues le 22 mars et le 31 mars.

Les principaux moyens que font valoir les défendeurs portent que des faits pertinents n'ont pas été divulgués dans les déclarations sous serment, en particulier dans celle de Berkelhamer.

L'examen de toutes les déclarations sous serment indique clairement que le principal grief de la demanderesse concerne la contrefaçon de son jeu Pac-Man. En lisant la déclaration sous serment de Berkelhamer dans son entier, il ressort que le jeu Pac-Man a beaucoup de succès et qu'il y a violation du droit d'auteur sur ce jeu. Également, il ressort de l'ensemble de la déclaration sous serment, et de fait, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé le 22 mars, que la demanderesse subit une perte monétaire parce que les opérations des prétendus contrefacteurs portent atteinte aux ventes du jeu Pac-Man.

Mais de fait, comme il ressort du contre-interrogatoire de Berkelhamer, la demanderesse avait cessé la fabrication et la vente du Pac-Man environ deux mois avant la date de sa déclaration sous serment. La demanderesse avait lancé une nouvelle version du Pac-Man appelée MS Pac-Man. Ce dernier jeu avait beaucoup de succès sur le marché. Berkelhamer connaissait ces faits. Pour des raisons qu'on suppose connues de lui et de ses conseillers juridiques aux États-Unis, il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de dévoiler ces faits.

Je m'écarte ici du sujet pour souligner que le profit que la demanderesse retire des jeux vidéo provient de la vente à des concessionnaires. Elle ne

good will, from the operators of the games, or from the customers who pay to play the games.

Berkelhamer said, in part, in paragraph 13:

My company does not manufacture any variations of this game "where the physical characteristics of the Adventurer have been changed", or use any variation of its trade mark Pac-Man on any of its games.

The words "where the physical characteristics of the Adventurer have been changed" were apparently inserted after Berkelhamer questioned the initial wording and having in mind the MS Pac-Man game.

It is clear to me MS Pac-Man is, indeed, a variation of Pac-Man.

In paragraph 16, it was said in part:

My company does not market the "Pac-Man" game under any other name.

That is not in accordance with the facts.

In paragraph 25 this was said:

Midway Mfg. Co. has had at least two games which have been popular for an inordinate length of time in relation to the video game market. One such game was Galaxian. Pac-Man is presently enjoying success and it is my belief that it can be successfully sold and distributed for as long a period if not a longer period of time, as Galaxian, if not for the fact of wide scale piracy, the effect of which being virtually impossible to determine.

In paragraph 29 this appears:

Because the Pac-Man game is unique and is still in the midst of market acceptance, any unauthorized exploitation of the game poses the risk that the market will be flooded or otherwise improperly managed before the Pac-Man game has achieved its potentials [*sic*].

In paragraph 26, this was said:

If an injunction is not granted with reference to the matters complained about in these proceedings, irreparable damage will be suffered by Midway Mfg. Co. in that although with some difficulty the actual damages might conceivably be calculated with reference to the Galaxian, Pac-Man and Rally-X games, the acts complained of would destroy the legitimate distribution of electronic video games in Canada.

Further in paragraph 26:

The conduct of the Defendants would result in putting Midway Mfg. Co. out of business in Canada.

retire aucun avantage pécuniaire, sauf peut-être l'achalandage, des exploitants de ces jeux ou des consommateurs qui paient pour jouer à ces jeux.

a Berkelhamer a dit entre autres au paragraphe 13:

[TRADUCTION] Ma société ne fabrique aucune version modifiée de ces jeux «dans laquelle les caractéristiques physiques de l'Adventurer ont été modifiées», et elle n'utilise aucune version modifiée de la marque Pac-Man pour aucun de ses jeux.

b

Les mots «dans laquelle les caractéristiques physiques de l'Adventurer ont été modifiées» ont apparemment été insérés après que Berkelhamer eut mis en doute la formulation originale en se rappelant le jeu MS Pac-Man.

c

Il m'apparaît évident que le jeu MS Pac-Man est effectivement une version modifiée du Pac-Man.

d

Au paragraphe 16, il dit entre autres:

[TRADUCTION] Ma société n'a commercialisé le jeu «Pac-Man» sous aucun autre nom.

e Cette déclaration n'est pas conforme aux faits.

Au paragraphe 25, il dit:

[TRADUCTION] Midway Mfg. Co. a produit au moins deux jeux qui ont été populaires pour une durée démesurément longue dans le marché des jeux vidéo. Galaxian est un de ces jeux. Pac-Man est présentement très populaire et je crois qu'il peut être vendu et distribué avec succès pour une période aussi longue, sinon plus longue, que Galaxian, si ce n'est qu'il est contrefait sur une grande échelle, et l'effet de cette contrefaçon est pratiquement impossible à évaluer.

f

g On lit au paragraphe 29:

[TRADUCTION] Parce que le jeu Pac-Man est unique et qu'il est encore accepté sur le marché, toute exploitation non autorisée de ce jeu fait courir le risque que le marché soit inondé ou autrement surexploité avant que le jeu Pac-Man ait réalisé toutes ses promesses.

h

Au paragraphe 26, il dit:

[TRADUCTION] Si une injonction n'est pas accordée relativement aux questions qui soulèvent des plaintes dans les présentes procédures, Midway Mfg. Co. subira un tort irréparable en ce que, bien qu'il puisse être possible de calculer les dommages réels concernant les jeux Galaxian, Pac-Man et Rally-X, même si cela est difficile, les activités qui font l'objet de ces plaintes peuvent réduire à néant le commerce légitime des jeux vidéo électroniques au Canada.

i

j Il dit en outre au paragraphe 26:

[TRADUCTION] Les activités des défendeurs auraient pour effet de ruiner le commerce de Midway Mfg. Co. au Canada.

Later in paragraph 26:

Furthermore, if an interlocutory injunction is not now granted, by reason of the length of time, which I am advised by Counsel and do verily believe, that it will take until this action reaches trial, which time lapse would probably be greater than the commercial life of the games themselves, an injunction at trial would accomplish nothing more than a licence fee for piracy

The defendants submit that when all these paragraphs are read together, the implication is that Pac-Man is still being manufactured and sold; that the plaintiff was suffering economic loss, presumably because potential customers in the marketplace would buy, or were buying, cheaper and inferior "pirated" games.

I agree with the defendants' submission.

The omission to set out the current status of the Pac-Man game, and the introduction of the MS Pac-Man game, was a relevant and material fact.

Counsel for the plaintiff, candidly and commendably, indicated, if he had known those facts on March 22, 1982, he would have disclosed them to me. The whole argument put forward on behalf of the plaintiff is that the facts, while perhaps relevant, were not material.

I disagree.

It was my view at the time, and it is still my view, that a plaintiff, particularly on an *ex parte* motion for an injunction, must establish irreparable harm.

I read (past tense) the Berkelhamer affidavit as establishing irreparable harm primarily because of the interference in the sales of Pac-Man. But at the date of his affidavit there was, in effect, no more Pac-Man.

While I appreciate the dangers of hindsight I say this: If the status of Pac-Man and MS Pac-Man had been disclosed to me, I might well have considered requiring that the defendants be notified of that part of the motion requesting an injunction.

In any event, if all these facts had been in front of me, I would have had some doubt as to whether the plaintiff had proved a case of irreparable harm, warranting an injunction, rather than the ordinary remedy of damages.

Il dit plus loin au paragraphe 26:

[TRADUCTION] En outre, si une injonction interlocutoire n'est pas accordée maintenant, en raison du délai qui, de l'avis de mon avocat, s'écoulera avant le procès sur la présente action, lequel délai dépassera probablement la durée de vie commerciale des jeux eux-mêmes, une injonction accordée au procès n'équivaudra à rien de plus qu'à un droit de permis pour la contrefaçon

Les défendeurs font valoir que lorsque tous ces paragraphes sont lus ensemble, il faut en déduire que Pac-Man est toujours fabriqué et vendu; que la demanderesse subit une perte monétaire, probablement parce que des clients éventuels sur le marché pourraient acheter, ou achètent, des jeux «contrefaits» moins chers et de qualité moindre.

Je suis d'accord avec cet argument des défendeurs.

L'omission de déclarer la situation actuelle du jeu Pac-Man, et l'arrivée sur le marché du jeu MS Pac-Man, constituait un fait pertinent et important.

L'avocat de la demanderesse a, d'une manière sincère et louable, indiqué que s'il avait connu ces faits le 22 mars 1982, il me les aurait révélés. L'argument que fait valoir la demanderesse est que ces faits, même s'ils sont peut-être pertinents, ne sont pas importants.

Je ne suis pas d'accord.

J'étais d'avis antérieurement, et je le suis encore, qu'un demandeur doit, en particulier pour une requête en injonction *ex parte*, faire la preuve d'un tort irréparable.

J'ai considéré que la déclaration sous serment de Berkelhamer faisait la preuve d'un tort irréparable d'abord en raison de l'atteinte portée aux ventes du Pac-Man. Mais à la date de cette déclaration sous serment, il n'y avait plus, en fait, de Pac-Man.

Bien que je me rende compte des dangers de profiter du recul, j'affirme ceci: si on m'avait divulgué la situation du Pac-Man et du MS Pac-Man, j'aurais bien pu envisager que les défendeurs soient avisés de la partie de la requête demandant une injonction.

En tout état de cause, si tous ces faits m'avaient été exposés, j'aurais eu un doute à savoir si la demanderesse a fait la preuve d'un tort irréparable qui justifie une injonction ou si elle a plutôt droit à un redressement ordinaire en dommages-intérêts.

The law is clear that where there has been non-disclosure of relevant facts, whether deliberate or unintentional, an *ex parte* injunction can, and usually ought to, be set aside.

I rely on the following cases:

The King v. The General Commissioners for the purposes of the *Income Tax Acts* for the District of Kensington, [1917] 1 K.B. 486.

Dalglisch v. Jarvie (1850), 42 E.R. 89 (Ch. D.).

Lazard Brothers and Company v. Banque Industrielle de Moscou, [1932] 1 K.B. 617.

Lazard Brothers and Company v. Midland Bank, Limited, [1933] A.C. 289.

Griffin Steel Foundries Ltd. v. Canadian Association of Industrial, Mechanical & Allied Workers et al. (1977), 5 C.P.C. 103 (Man. C.A.).

Bardeau Ltd. et al. v. Crown Food Service Equipment Ltd. et al. (1982), 36 O.R. (2d) 355 (H.C.J.).

Bardeau Ltd. v. Crown Food Service Equipment (further decision of Steele J., unreported, dated April 23, 1982).

Krapner v. Ruby (1957), 7 D.L.R. (2d) 383 (B.C. C.A.).

Canadian Pacific Railway v. United Transportation Union, Local 144, et al. (1970), 14 D.L.R. (3d) 497 (B.C. S.C.).

Thermax Limited v. Schott Industrial Glass Limited, [1981] F.S.R. 289 (Ch. D.).

Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America (Canadian District) et al. (1959), 18 D.L.R. (2d) 216 (B.C. S.C.).

I make specific reference to the *Gulf Islands Navigation* case, particularly at page 218, where Wilson J., later Chief Justice of the Supreme Court of British Columbia, laid down what I adopt as an accurate and terse summary of the law in respect of discharging *ex parte* injunctions where there has been non-disclosure. I also rely on this case as an excellent dissertation as to what a judge can consider, or what he ought to consider, when a motion is made to dissolve an interlocutory *ex parte* injunction, where non-disclosure is not an issue.

I have no hesitation here in setting aside my two orders in respect of the injunction provisions. There are no mitigating facts in favour of the plaintiff.

Browne-Wilkinson J., in the *Thermax* case [*supra*] said this [at page 298]:

I therefore reach the conclusion that material facts known to the plaintiff company were not disclosed to Woolf J. This was an error of judgment only but in my judgment an important one. As time goes on and the granting of *Anton Piller* orders

Il est constant en droit que lorsqu'il y a eu non-divulgateion de faits pertinents, que ce soit intentionnel ou non, une injonction *ex parte* peut, et habituellement doit, être annulée.

^a Je m'appuie sur les décisions suivantes:

The King v. The General Commissioners for the purposes of the *Income Tax Acts* for the District of Kensington, [1917] 1 K.B. 486.

Dalglisch v. Jarvie (1850), 42 E.R. 89 (Ch. D.).

^b *Lazard Brothers and Company v. Banque Industrielle de Moscou*, [1932] 1 K.B. 617.

Lazard Brothers and Company v. Midland Bank, Limited, [1933] A.C. 289.

^c *Griffin Steel Foundries Ltd. v. Canadian Association of Industrial, Mechanical & Allied Workers et al.* (1977), 5 C.P.C. 103 (C.A. Man.).

Bardeau Ltd. et al. v. Crown Food Service Equipment Ltd. et al. (1982), 36 O.R. (2d) 355 (H.C.J.).

^d *Bardeau Ltd. v. Crown Food Service Equipment* (décision ultérieure du juge Steele en date du 23 avril 1982, non publiée).

Krapner v. Ruby (1957), 7 D.L.R. (2d) 383 (C.A. C.-B.).

Canadian Pacific Railway v. United Transportation Union, Local 144, et al. (1970), 14 D.L.R. (3d) 497 (C.S. C.-B.).

Thermax Limited v. Schott Industrial Glass Limited, [1981] F.S.R. 289 (Ch. D.).

^e *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America (Canadian District) et al.* (1959), 18 D.L.R. (2d) 216 (C.S. C.-B.).

^f Je mentionne spécialement l'affaire *Gulf Islands Navigation*, en particulier à la page 218, où le juge Wilson, qui est devenu juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a énoncé ce que j'estime être un résumé précis et concis du droit relatif à l'annulation des injonctions *ex parte* lorsqu'il y a eu non-divulgateion. Je m'appuie également sur cette décision qui énonce parfaitement ce dont un juge peut tenir compte, ou ce dont il doit tenir compte, dans le cas d'une requête en annulation d'une injonction interlocutoire accordée *ex parte* lorsque la non-divulgateion n'est pas en cause.

^g Je n'hésite aucunement en l'espèce à annuler les deux ordonnances que j'ai rendues en ce qui concerne les dispositions relatives à l'injonction. Il n'y a aucun fait atténuant en faveur de la demanderesse.

^h Dans l'affaire *Thermax* [précitée], le juge Browne-Wilkinson a dit [à la page 298]:

[TRADUCTION] Je conclus en conséquence que des faits importants connus de la société demanderesse n'ont pas été divulgués au juge Woolf. Ce n'est qu'une erreur de jugement, mais à mon avis, c'est une erreur importante. Comme, avec le

becomes more and more frequent, there is a tendency to forget how serious an intervention they are in the privacy and rights of defendants. One is also inclined to forget the stringency of the requirements as laid down by the Court of Appeal. In my judgment the rule of full disclosure to the court is almost more important in *Anton Piller* cases than in other *ex parte* applications. Since *Anton Piller* orders give compulsory rights of inspection, once those inspections have taken place the information procured from it is in the hands of the other side and the situation is irreversible. I therefore think it is very important indeed that in making applications it should be in the forefront of everybody's mind that the court must be fully informed of all facts that are relevant to the weighing operation which the court has to make in deciding whether or not to grant the order.

It is true Browne-Wilkinson J. was referring to *Anton Piller* type orders. But in that case, the order in issue also included the usual negative type injunction. In any event, I adopt his words as my own, in applying them to the situation where there has been non-disclosure in an *ex parte* injunction application.

I indicated at the end of argument I did not propose to set aside the so-called *Anton Piller* portions of my two orders. In my view, there was sufficient evidence before me warranting the making of those orders. The non-disclosure referred to does not bear directly on that aspect of the relief sought on March 22 by the plaintiff.

There will be appropriate orders made giving effect to these reasons. The defendants who brought these motions will recover, in any event of the cause, 75% of their costs of this motion and of the hearing in Toronto on March 31.

I will deal with the request that there be a reference in respect of any damages sustained by these defendants. I think what is required is a proper motion for a reference and also for directions, with notice to the plaintiff. It seems to me there will have to be some kind of evidentiary procedure set up for the reference, including examination for discovery and discovery of documents. I am directing, in respect of the request for a reference, that a proper motion be made pursuant to the rules, not only for a reference, but for directions. The motion will have to be supported by affidavit material.

temps, des ordonnances du type *Anton Piller* sont accordées de plus en plus souvent, on tend à oublier à quel point elles constituent une intrusion importante dans la vie privée et les droits des défendeurs. On tend également à oublier la rigueur des exigences qu'a formulées la Cour d'appel. À mon avis, la règle de la divulgation complète est presque plus importante dans les cas semblables à l'affaire *Anton Piller* que dans les autres demandes *ex parte*. Puisque les ordonnances du type *Anton Piller* accordent des droits contraignants d'inspection, une fois que ces inspections ont eu lieu, les renseignements qu'elle fournit sont entre les mains de l'autre partie et la situation est irréversible. J'estime, par conséquent, qu'il est très important qu'en présentant des demandes, chacun se rappelle que la cour doit être mise au courant de tous les faits qui sont pertinents relativement à l'évaluation qu'elle doit faire pour décider d'accorder ou de refuser l'ordonnance.

Il est vrai que le juge Browne-Wilkinson parlait des ordonnances du type *Anton Piller*. Mais dans cette affaire, l'ordonnance dont il s'agit comportait également l'injonction habituelle de type négatif. En tout état de cause, je fais mienne son opinion et je l'applique à la situation dans laquelle il y a eu non-divulgation de faits dans une demande d'injonction *ex parte*.

J'ai indiqué à la fin du débat que je n'avais pas l'intention d'annuler les parties de mes deux ordonnances qui prévoient des dispositions dites *Anton Piller*. À mon avis, les éléments de preuve qui m'avaient été présentés justifiaient ces ordonnances. La non-divulgation dont il s'agit ne porte pas directement sur cet aspect du redressement que la demanderesse a demandé le 22 mars.

Je rendrai les ordonnances qui s'imposent pour donner effet aux présents motifs. Les défendeurs qui ont présenté ces requêtes auront droit, quelle que soit l'issue de la cause, de recouvrer 75% de leurs dépens afférents à la présente requête et à l'audience tenue à Toronto le 31 mars.

Je vais examiner la demande de renvoi concernant les dommages-intérêts qu'ont subis les défendeurs en l'espèce. J'estime qu'il faut présenter une requête exprès pour un renvoi et aussi pour des directives, avec avis donné à la demanderesse. Il me semble qu'il faudra, pour le renvoi, établir un mode de procédure concernant les témoignages y compris l'interrogatoire préalable et la communication des documents. En ce qui concerne la demande de renvoi, j'ordonne la présentation d'une requête appropriée conformément aux Règles, non seulement pour un renvoi, mais pour des directives. La requête devra être appuyée d'une déclaration sous serment.

In respect of the request to increase the party and party costs, or to set a fixed sum or amount, my sympathies are with you, Mr. Tait. But all you are going to get is my sympathy.

There is no doubt the tariffs, compared with many of the provinces, are low. I was for several years the chairman of the Judges Rules Committee. It is, fortunately or unfortunately, the Judges who make the rules in this Court. While I was chairman, the Judges Committee worked jointly with a Canadian Bar Committee. One project we undertook was a survey of the tariff of costs in the various provinces, as compared to the tariff in the Federal Court. We all knew what the answer would be. We wanted something to compare. Many of us felt the Federal Court tariffs were low.

That project, I understand, has been completed. It will be brought before the Judges Rules Committee. It may be there will be a change.

My personal position has always been, that while I had sympathy for the criticism of low tariffs, I have never yet increased, in any case, the tariffs. Some of my colleagues have. I take the view any increase should rarely be made. I find support in two court of appeal cases. The name and citations, at the moment, escape me. I agree the tariffs are extremely low. But it is my view the remedy is to change the rules setting out the tariffs, rather than for judges to get around the tariffs by, in a particular case, increasing them. I heard the case of *Xerox v. I.B.M.* [T-730-72, July 5, 1977, not reported]. A tremendous amount of preparation went into it. The trial went for months. I refused to increase the tariffs in that case, for the same reason I deny it in this case. A judicial increase of costs makes a mockery of the rules.

Concernant la demande visant à augmenter les dépens entre parties, ou à établir une somme ou un montant fixe, je vous offre mes sympathies, M^e Tait. Mais c'est tout ce que vous aurez.

^a Il ne fait pas de doute qu'en comparaison avec plusieurs provinces, les tarifs sont peu élevés. J'ai agi pendant plusieurs années à titre de président du comité des Règles de la Cour. Heureusement ou malheureusement, dans cette Cour, ce sont les juges qui font les Règles. Lorsque j'étais président, le comité des Règles a œuvré de concert avec un comité du Barreau canadien. Un des projets que nous avons entrepris consistait à examiner les tarifs des dépens dans les diverses provinces et à les comparer au tarif de la Cour fédérale. Nous savions tous quelle serait la réponse. Nous voulions une base de comparaison. Plusieurs parmi nous estimaient que les tarifs de la Cour fédérale étaient trop bas.

Ce projet, si je comprends bien, a été achevé. Il sera soumis au comité des Règles. Il se peut que des modifications soient apportées.

^e Personnellement, bien que je souscrive aux critiques que les tarifs sont très bas, je n'ai jamais jusqu'à maintenant augmenté les tarifs dans aucun cas. Certains de mes collègues l'ont fait. Je suis d'avis qu'une augmentation doit rarement être accordée. J'appuie cette décision sur deux arrêts de la Cour d'appel dont l'intitulé et le renvoi m'échappent pour l'instant. Je suis d'accord que les tarifs sont très bas. Mais je suis d'avis que le remède consiste à modifier les Règles relatives aux tarifs, plutôt qu'à demander au juge de contourner les tarifs en les augmentant dans un cas particulier. J'ai entendu l'affaire *Xerox c. I.B.M.* [T-730-72, 5 juillet 1977, non publiée]. Cette affaire a exigé énormément de préparation. Le procès a duré des mois. J'ai refusé d'augmenter les tarifs dans cette affaire, et je le refuse pour la même raison en l'espèce. Une augmentation judiciaire des dépens équivaut à tourner les Règles en dérision.