

A-1273-82

A-1273-82

Nintendo of America, Inc. (*Appellant*) (*Plaintiff*)Nintendo of America, Inc. (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

a c.

Coinex Video Games Inc., Joanne Hellewell, Shirley Hoult, Donald F. Guy, David Carnie, Charles Cochrane, Gordon Goldman, Screengames Manufacturing Corporation, Harold Friedrich Schneidergruber, Kurt Reichenberger, Metro Fun Fair Inc., Gordon Lee, Linda Richmond, Videoboard Industries of Canada Inc., Melvin Bernstein, Ian Dunn, M & J International, 498440 Ontario Ltd., Seok-Hee Ryu, Eun-T Yang, James Toi Hing, M.J.Z. Electronics Ltd., Zalman Shlyonsky, Joseph Levitan, Michael Raichelson, Canadian Amusement Sales and Distributing Ltd., Raymond Alexander Haladay, Jack Syme, Video Playworld, Ralph Goldman, Steven Sandler, All Seasons Amusement Centre Limited, Joseph Rizk, Nick Garito, Vince Evans, Svetlana Fischbein, Mike Fischbein, Dan Rice, Frank Renna, Vito Renna, Matteo Figura, Robin Wayne Kidd, Joseph Chorming Lau, 493481 Ontario Ltd., Ava Gelbart, Peg's Pinball Parlour Inc., Margaret Elizabeth McKinley (*Respondents*) (*Defendants*)

Coinex Video Games Inc., Joanne Hellewell, Shirley Hoult, Donald F. Guy, David Carnie, Charles Cochrane, Gordon Goldman, Screengames Manufacturing Corporation, Harold Friedrich Schneidergruber, Kurt Reichenberger, Metro Fun Fair Inc., Gordon Lee, Linda Richmond, Videoboard Industries of Canada Inc., Melvin Bernstein, Ian Dunn, M & J International, 498440 Ontario Ltd., Seok-Hee Ryu, Eun-T Yang, James Toi Hing, M.J.Z. Electronics Ltd., Zalman Shlyonsky, Joseph Levitan, Michael Raichelson, Canadian Amusement Sales and Distributing Ltd., Raymond Alexander Haladay, Jack Syme, Video Playworld, Ralph Goldman, Steven Sandler, All Seasons Amusement Centre Limited, Joseph Rizk, Nick Garito, Vince Evans, Svetlana Fischbein, Mike Fischbein, Dan Rice, Frank Renna, Vito Renna, Matteo Figura, Robin Wayne Kidd, Joseph Chorming Lau, 493481 Ontario Ltd., Ava Gelbart, Peg's Pinball Parlour Inc., Margaret Elizabeth McKinley (*intimés*) (*défendeurs*)

Court of Appeal, Heald, Urie JJ. and Cowan D.J.—Toronto, December 16; Ottawa, December 30, 1982.

Cour d'appel, juges Heald et Urie, juge suppléant Cowan—Toronto, 16 décembre; Ottawa, 30 décembre 1982.

Practice — Discovery — Production of documents — Anton Piller order — Infringement of copyright in video games — Order sought against manufacturers and distributors — Affidavit evidence that defendants operating in evasive manner and that destruction of evidence likely — Strong prima facie case made out — Three tests set out in Anton Piller case for granting of order met — Appeal allowed and order granted subject to conditions for protection of defendants' rights.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Ordonnance de type Anton Piller — Violation de droits d'auteur sur des jeux vidéo — Ordonnance demandée contre les fabricants et les distributeurs — Affidavit contenant des preuves que les défendeurs agissent de manière évasive et qu'il est possible que des pièces seront détruites — Établissement d'un solide commencement de preuve — Les trois critères énoncés dans l'affaire Anton Piller pour délivrer une telle ordonnance ont été remplis — Appel accueilli et ordonnance accordée sous réserve des conditions visant à assurer la protection des droits des défendeurs.

Copyright — Infringement — Practice — Video games — Appeal against denial of Anton Piller order — Affidavit evidence that destruction of evidence likely — Appeal allowed.

Droits d'auteur — Violation — Pratique — Jeux vidéo — Appel d'une décision refusant la délivrance d'une ordonnance de type Anton Piller — Affidavit indiquant qu'il est probable que des pièces seront détruites — Appel accueilli.

The Trial Division denied the plaintiff's *ex parte* motion for an interim injunction restraining the defendants from infringing plaintiff's copyrights in the "Donkey Kong" and "Donkey Kong Junior" audio-video games. The Court further rejected the application for an Anton Piller order. This appeal is against the denial of the last-mentioned relief. Like the motion before the Trial Division, the appeal was disposed of *ex parte* and *in camera* because of certain highly persuasive information contained in affidavits and exhibits submitted in support of the

i La Division de première instance a rejeté la requête *ex parte* de la demanderesse visant à obtenir une injonction provisoire ordonnant aux défendeurs de mettre fin à la violation des droits d'auteur de la demanderesse sur les jeux audio-vidéo «Donkey Kong» et «Donkey Kong Junior». La Cour a en outre rejeté la demande d'une ordonnance dite «Anton Piller». L'appel vise le refus d'accorder ce dernier redressement. Tout comme la requête présentée à la Division de première instance, l'appel a été entendu *ex parte* et à huis clos en raison de la nature

application. This material was to the effect that while the plaintiff's video games were very popular, their commercial success had been limited due to wide-spread infringement. Although some 47 defendants were named in the action, the Anton Piller order was sought only in respect of 28 who are allegedly involved in the unauthorized manufacture, sale and distribution of the games. The plaintiff says that the defendants operate in an evasive, secretive manner and that the defendant corporations are vehicles of convenience able to be disbanded without leaving any trace. It was likely that evidence would be secreted or disposed of. Very persuasive evidence was before the Court in the form of the affidavit of a private investigator in which he related conversations he had, while posing as a prospective purchaser, with some of the defendants. One defendant admitted to the investigator that he had sold some 600 of the "Donkey Kong" games and added that "Copies are copies, and if you have copies they're going to seize them if they look for them". The investigator was told that the illegal games were placed in inconspicuous locations because the arcades were checked often. Another defendant was said to have advised the investigator that "Whenever you buy from someone other than Nintendo it's illegal, but it's only a problem for the makers, like me, not you, the operator".

Held, an Anton Piller type order should be made. The plaintiff has met all three of the requirements enumerated by Ormrod L.J. in *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. and Others*, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.): (1) an extremely strong *prima facie* case; (2) actual or potential damage to applicant must be very serious; (3) clear evidence that defendants have possession of incriminating documents or things and a real possibility exists that these may be destroyed before an application *inter partes* can be made.

Since the remedy granted is a strong one, a number of conditions are included in the order. Among them are: a requirement that plaintiff provide a surety bond of \$75,000 as security for its undertaking as to damages; that the right of entry is restricted to four persons and that only material directly related to the two video games in question may be removed.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. and Others, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.); *Yousif v. Salama et al.*, [1980] 3 All ER 405 (C.A.).

COUNSEL:

J. Edgar Sexton, Q.C. and *M. Field-Marsham* for appellant (plaintiff).

No one appearing for respondents (defendants).

hautement convaincante de certains renseignements contenus dans les affidavits et les pièces soumises à l'appui de la demande. Ces documents indiquaient que, même si les jeux vidéo de la demanderesse étaient très populaires, leur succès commercial a été limité par des contrefaçons à grande échelle.

a Bien qu'il y ait 47 défendeurs dans l'action, l'ordonnance de type Anton Piller demandée ne concernait que 28 de ces défendeurs, qui étaient présumés avoir participé à la fabrication, à la vente et à la distribution non autorisées de ces jeux. La demanderesse affirme que les défendeurs agissent de façon évasive et mystérieuse et que les compagnies défenderesses sont de simples expédients qui peuvent disparaître sans laisser de trace. Il était probable que des preuves puissent être dissimulées ou qu'elles soient détruites. La Cour a été saisie d'une preuve très convaincante sous la forme de l'affidavit d'un détective privé dans lequel il rapportait les conversations qu'il avait eues avec certains des défendeurs, en se faisant passer pour un acheteur éventuel. Un des défendeurs a avoué au détective qu'il avait vendu environ 600 jeux «Donkey Kong» et il a ajouté que «Des copies sont des copies et, si vous en avez, ils vont les saisir s'ils les recherchent.» Il a informé le détective que les jeux illicites étaient placés dans des lieux peu voyants parce que les salles spécialisées étaient inspectées trop souvent. Un autre d défendeur aurait affirmé ce qui suit au détective: «Si vous voulez acheter à quelqu'un d'autre que Nintendo, c'est illégal, mais c'est un problème qui touche uniquement les fabricants, comme moi, mais pas vous, l'exploitant.»

Arrêt: il y a lieu de délivrer une ordonnance de type Anton Piller. La demanderesse a répondu aux trois conditions énumérées par le lord juge Ormrod dans *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. and Others*, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.): (1) elle a établi un commencement de preuve extrêmement solide; (2) elle a démontré que le préjudice réel ou possible sera extrêmement grave; (3) il y a une preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il y a une possibilité réelle qu'ils soient détruits avant que puisse être soumise une demande *inter partes*.

Comme le redressement accordé est de nature exceptionnelle, l'ordonnance sera assortie de plusieurs conditions, dont notamment: que la demanderesse devra fournir un cautionnement de 75 000 \$ au titre de l'engagement pris au sujet de dommages-intérêts, que le droit d'entrée n'est accordé qu'à quatre personnes et que seuls les documents liés directement aux jeux vidéo en cause peuvent être saisis.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. and Others, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.); *Yousif v. Salama et al.*, [1980] 3 All ER 405 (C.A.).

AVOCATS:

J. Edgar Sexton, c.r. et *M. Field-Marsham* pour l'appelante (demanderesse).

Aucun avocat n'a comparu pour les intimés (défendeurs).

SOLICITORS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto, for appellant (plaintiff).

No one appearing for respondents (defendants).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

HEALD J.: This is an appeal from a decision of the Trial Division made on December 9, 1982. The motion before the Trial Division was heard *ex parte* and *in camera* and requested an interim order for injunctive relief against all of the defendants herein, both corporate and individual, restraining them from infringing the plaintiff's copyrights in the coin-operated audio-video games distributed by the plaintiff under the names "Donkey Kong" and "Donkey Kong Junior".¹ It also asked for an Anton Piller order² which would have as its objective, *inter alia*, the preservation of all documents, games, apparatus, plans, drawings, circuitry and component parts that concern infringement of the plaintiff's copyrights in the coin-operated audio-video games described *supra*.³ The Trial Division order of December 9, 1982 dismissed the *ex parte* application without prejudice to the plaintiff's right to file and serve a notice of motion for the relief claimed in the *ex parte* application. This appeal is from that order and is restricted to the refusal of the Trial Division to grant the Anton Piller type order. We heard the appeal on December 16, 1982 *ex parte* and *in camera* because of the highly persuasive nature of the information contained in the affidavits of Monoru Arakawa, Harry Lake and Michael Pobjoy and the exhibits affixed thereto. This material influenced us to agree that the appeal should not be made public at the time it was heard and that a case for an *ex parte* hearing of the appeal

¹ This claim for injunctive relief before the Trial Division is detailed in paragraphs 2 and 3 of the notice of motion (A.B. pp. 2 and 3).

² The term "Anton Piller Order" is used to describe an order of the kind issued by the Court of Appeal in England in the case of *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. and Others*, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.).

³ The claim for the Anton Piller order in the Trial Division was directed against the same 28 defendants as in this Court.

PROCUREURS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour l'appelante (demanderesse).

Aucun procureur n'a comparu pour les intimés (défendeurs).

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE HEALD: Appel est interjeté d'une décision rendue par la Division de première instance le 9 décembre 1982. La requête a été entendue *ex parte* et à huis clos en Division de première instance. Elle visait à obtenir une ordonnance provisoire enjoignant à tous les défendeurs en l'espèce, sociétés ou particuliers, de mettre fin à la violation des droits d'auteur de la demanderesse sur des jeux audio-vidéo, activés par des pièces de monnaie, que la demanderesse distribue sous les noms de «Donkey Kong» et «Donkey Kong Junior»¹. Était également demandée une ordonnance dite «Anton Piller»² dans le but notamment de préserver tous documents, jeux, appareils, plans, dessins, circuits et pièces ayant un rapport avec la violation des droits d'auteur de la demanderesse sur les jeux audio-vidéo susmentionnés³. L'ordonnance de la Division de première instance, en date du 9 décembre 1982, a rejeté la demande *ex parte*, sans préjudice du droit de la demanderesse de déposer et signifier un avis de requête pour le redressement demandé dans la demande présentée *ex parte*. L'appel vise cette ordonnance et se limite au refus de la Division de première instance d'accorder une ordonnance de type Anton Piller. Nous avons entendu l'appel le 16 décembre 1982, *ex parte* et à huis clos en raison de la nature hautement convaincante des renseignements contenus dans les affidavits de Monoru Arakawa, Harry Lake et Michael Pobjoy ainsi que des pièces qui y étaient annexées. L'ensemble de ces documents nous a

¹ Cette injonction demandée à la Division de première instance est décrite aux paragraphes 2 et 3 de l'avis de requête (D.A., aux pp. 2 et 3).

² L'expression «ordonnance Anton Piller» est utilisée pour décrire une ordonnance du type de celle qui a été délivrée par la Cour d'appel d'Angleterre dans l'affaire *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. and Others*, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.).

³ L'ordonnance Anton Piller demandée en Division de première instance devait être également dirigée contre les 28 défendeurs nommés devant cette Cour.

had been made out. After hearing plaintiff's counsel at some length, in respect of the plaintiff's entitlement to an Anton Piller type order, the Court announced to counsel that it was prepared to grant such an order provided certain safeguards were incorporated in the order so that the rights of the defendants as well as those of the plaintiff would be protected. The order was issued on December 17, 1982. I wish now to give my reasons for concluding that the order given by the Court was proper, necessary and in the interests of justice. Because an order of this nature should be made only in the most exceptional circumstances, it is necessary, in my view, to summarize the facts as established by the affidavits referred to *supra*. The plaintiff is a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Washington, U.S.A., and is a wholly-owned subsidiary of Nintendo Co., Ltd., a company incorporated under the laws of Japan (Nintendo). The plaintiff imports audio-video games manufactured by Nintendo. It also manufactures video games in the U.S.A. In 1981, an employee of Nintendo created, in the course of his employment, a unique audio-video game entitled "Donkey Kong". On July 27, 1981, Nintendo assigned all of its right, title and interest in and to copyright in the "Donkey Kong" game in the western hemisphere to the plaintiff. It is therefore the plaintiff's position that it is the owner of the exclusive right to import, manufacture, assemble, distribute and sell "Donkey Kong" games in North America. The plaintiff registered its copyright in the "Donkey Kong" game in Canada on May 12, 1982 (File No. 224128). Prior to February of 1982, the same Nintendo employee created "Donkey Kong Junior". On August 24, 1982, Nintendo assigned all of its right, title and interest in and to copyright in that game in the western hemisphere to the plaintiff. As in the case of "Donkey Kong", the plaintiff claims to be the owner of the exclusive right to import, manufacture, assemble, distribute and sell "Donkey Kong Junior" games in North America. The plaintiff registered its copyright in the "Donkey Kong Junior" game in Canada on November 16, 1982 (File No. 229821).

amenés à décider que l'appel ne devrait pas être rendu public au moment où il serait entendu et que l'on avait suffisamment justifié une demande d'audience *ex parte* de l'appel. Après avoir entendu le long exposé de l'avocat de la demanderesse, au sujet de l'opportunité d'accorder à cette dernière une ordonnance de type Anton Piller, la Cour a déclaré à l'avocat qu'elle était disposée à accorder cette ordonnance à la condition d'y inclure certaines garanties afin de protéger les droits des défendeurs comme ceux de la demanderesse. L'ordonnance fut délivrée le 17 décembre 1982. Je souhaite aujourd'hui exposer les raisons qui m'ont amené à conclure que l'ordonnance délivrée par la Cour était appropriée et nécessaire et qu'elle servait les intérêts de la justice. Puisqu'une ordonnance de ce type ne doit être prononcée que dans les cas les plus exceptionnels, il est indispensable, à mon avis, de résumer les faits tels qu'ils ont été établis par les affidavits précités. La demanderesse est une société dûment constituée selon la législation de l'État de Washington (États-Unis) et elle est une filiale exclusive de Nintendo Co., Ltd., une société dûment constituée au Japon (Nintendo). La demanderesse importe des jeux audio-vidéo fabriqués par Nintendo et fabrique également des jeux vidéo aux États-Unis. En 1981, un employé de Nintendo a mis au point, dans le cadre de son travail, un nouveau jeu audio-vidéo s'appelant «Donkey Kong». Le 27 juillet 1981, Nintendo a cédé à la demanderesse tous ses droits, titres et intérêts dans les droits d'auteur sur le jeu «Donkey Kong», pour l'ensemble du monde occidental. La demanderesse prétend donc être le propriétaire d'un droit exclusif d'importer, de fabriquer, d'assembler, de distribuer et de vendre les jeux «Donkey Kong» en Amérique du Nord. La demanderesse a enregistré son droit d'auteur sur le jeu «Donkey Kong» au Canada le 12 mai 1982 (n° de dossier 224128). Avant le mois de février 1982, le même employé de Nintendo a mis au point le jeu «Donkey Kong Junior». Le 24 août 1982, Nintendo a cédé à la demanderesse tous ses droits, titres et intérêts dans les droits d'auteur relatifs à ce jeu, pour l'ensemble du monde occidental. Comme dans le cas de «Donkey Kong», la demanderesse affirme être le propriétaire d'un droit exclusif d'importer, de fabriquer, d'assembler, de distribuer et de vendre des jeux «Donkey Kong Junior» en Amérique du Nord. La demanderesse a enregistré son droit d'auteur sur le jeu «Donkey Kong Junior»

The plaintiff commenced exporting the "Donkey Kong" games to its Canadian distributors in August of 1981 and continued to do so until approximately August of 1982. In so far as the "Donkey Kong Junior" games were concerned, the plaintiff commenced exporting to its Canadian distributors in August of 1982 and continues to do so at the present time. At this juncture, the method of operation of these two games should be explained. Before a coin is inserted in the machine, the games operate in a repeated "attract mode", playing continuously and automatically in repeating sequences which display the name "Donkey Kong" or "Donkey Kong Junior" as the case may be. The attract mode also displays the plaintiff's copyright notice, a sample of the game in the form of a series of images accompanied by musical and sound effects, previous game scores and instructions as to how the game is to be played. Upon the deposit of a coin and the depressing of the start button, the game shifts into the "play mode". In this mode, the figure (subject to certain controls which are exercised by the game player) and other objects and obstacles move on the screen in a predetermined sequence according to the stored information in the electronic circuitry to interact with the figure controlled by the player in a preset manner, also according to the stored information in the electronic circuitry. The material before us was to the effect that both games are very popular with those individuals who play audio-video games. However, their commercial success in Canada has been limited by wide-spread infringement. Monoru Arakawa, the plaintiff's President, deposed to his belief that the infringing copies of the "Donkey Kong" game outnumber genuine games in the greater Toronto area by approximately a 9 to 1 ratio. The affidavits referred to *supra* establish that audio-video game manufacturers sell to distributors who sell to operators. The operators install the games in arcades and other public places. Their profit is primarily derived from the use of the games by members of the public.

au Canada le 16 novembre 1982 (n° de dossier 229821).

La demanderesse a commencé à exporter les jeux «Donkey Kong» à ses distributeurs canadiens en août 1981 et a continué de le faire jusqu'aux environs du mois d'août 1982. Pour ce qui concerne les jeux «Donkey Kong Junior», la demanderesse a commencé leur exportation à ses distributeurs canadiens en août 1982 et a continué de le faire jusqu'à maintenant. Il convient dès maintenant d'expliquer le mode de fonctionnement de ces deux jeux. Avant qu'une pièce de monnaie soit placée dans la machine, les jeux fonctionnent selon un mode [TRADUCTION] «attente» jouant continuellement et automatiquement des séquences répétitives affichant le nom «Donkey Kong» ou «Donkey Kong Junior», selon le cas. Le mode «attente» affiche également l'avis de droit d'auteur de la demanderesse, un exemple du jeu sous forme de série d'images accompagnées d'effets musicaux et phoniques, les scores obtenus auparavant et les règles du jeu. Quand on dépose une pièce de monnaie dans la machine et qu'on appuie sur le bouton qui active le jeu, celui-ci passe au mode [TRADUCTION] «jeu». Dans le mode «jeu», la silhouette (sous réserve de certains contrôles dont dispose le joueur) et d'autres objets et obstacles se déplacent sur l'écran selon une séquence prédéterminée suivant les informations emmagasinées dans les circuits électroniques, de manière à réagir aux mouvements de la silhouette contrôlée par le joueur, d'une façon préétablie et en fonction également des données emmagasinées dans les circuits électroniques. Les documents dont nous disposons indiquent que les deux jeux connaissent un grand succès auprès des amateurs de jeux audio-vidéo. Toutefois, leur succès commercial au Canada a été limité par des contrefaçons à grande échelle. Le président de la demanderesse, Monoru Arakawa, a déclaré dans sa déposition qu'il pense que le nombre de contrefaçons du jeu «Donkey Kong» est neuf fois supérieur au nombre de jeux authentiques dans la région métropolitaine de Toronto. Les affidavits précités établissent que les fabricants de jeux vidéo les vendent aux distributeurs qui, à leur tour, vendent ces jeux à des exploitants. Ces derniers les installent dans des salles de jeux électroniques ou dans d'autres lieux publics. Leurs bénéfices proviennent principalement de l'utilisation de ces jeux par le public.

The defendants in this action are categorized by the plaintiff in terms of the function which each performs as follows:

- (a) manufacturers and distributors;
- (b) distributors; and
- (c) operators.

There are some 47 defendants in the action. However, the Anton Piller order sought by this appeal and granted by this Court is in respect only of 28 of those defendants. They are the defendants who, it is alleged, are involved in the manufacture, sale and distribution of unauthorized copies of subject two video games. Anton Piller type relief was not asked for nor was it granted against the 19 defendants who are solely operators of video games.

The affidavits before us contain detailed evidence as to the alleged copyright infringement by both the corporate and the individual defendants against whom subject order is directed. The deponents of the affidavits describe the way in which the infringement is accomplished. The portion of the games in which the instructions are stored is the portion which generates the unique video images and the sounds which accompany the images. This portion is in the form of tiny digital memory chips. They are contained in the gameboard which the plaintiff sells only as part of a completely integrated audio-video game. It does not sell the gameboard separately. It is alleged that many of the distributors named as defendants herein and against whom this order is directed sell "Donkey Kong" and "Donkey Kong Junior" gameboards separately, and unconnected with any cabinet structure whatsoever. It is said that a manufacturer or distributor of infringing games can remove a gameboard from a cabinet and install an entirely new one in a matter of minutes. This is possible because of the development of a special universal adapter, which allows any properly suited gameboard to be inserted into a cabinet which is fitted with such an adapter. It is alleged that these adapters are manufactured by one of the defendants against whom this order is directed and distributed by two other such defendants. Thus, according to the Lake affidavit, an infringer can create an entirely new audio-video game merely by replacing the gameboard and then installing a

La demanderesse a classé les défendeurs en l'espèce en trois catégories distinctes, selon leurs rôles:

- a) fabricants et distributeurs;
- b) distributeurs et
- c) exploitants.

Il y a 47 défendeurs en l'espèce. Toutefois, l'ordonnance de type Anton Piller demandée dans le présent appel et accordée par la Cour ne concerne que 28 de ces défendeurs. Il s'agit de ceux qui, soutient-on, ont participé à la fabrication, à la vente et à la distribution de contrefaçons des deux jeux vidéo en cause. La demanderesse n'a pas sollicité d'ordonnance de type Anton Piller contre les 19 défendeurs qui sont uniquement des exploitants de ces jeux vidéo, et nous ne les avons donc pas inclus dans cette ordonnance.

Les affidavits produits contiennent des preuves détaillées en ce qui concerne la violation du droit d'auteur par les défendeurs, qu'il s'agisse de sociétés ou de particuliers, visés dans l'ordonnance en question. Dans leurs affidavits, les déposants décrivent de quelle manière survient la violation des droits d'auteur. La partie des jeux dans laquelle les instructions sont emmagasinées est la partie qui produit les images vidéo distinctives et les sons qui accompagnent ces images. Cette partie est composée de minuscules mémoires numériques. Elles sont incluses dans le tableau de jeu que la demanderesse ne vend que comme partie d'un jeu audio-vidéo complètement intégré. Elle ne vend pas ce tableau de jeu séparément. On soutient que de nombreux distributeurs désignés comme défendeurs en l'espèce et nommés dans l'ordonnance vendent des tableaux de jeu «Donkey Kong» et «Donkey Kong Junior» séparément et indépendamment de tous coffrets. On dit également qu'un fabricant ou distributeur de contrefaçons de ces jeux peut retirer un tableau de jeu d'un coffret et en installer un nouveau en quelques minutes. Cette opération est devenue possible grâce à la mise au point d'un adaptateur universel spécial qui permet de placer dans un coffret muni de cet adaptateur tout plateau de jeu approprié. On prétend également que ces adaptateurs sont fabriqués par un des défendeurs visés par l'ordonnance et distribués par deux autres défendeurs également visés par cette ordonnance. En conséquence, si l'on en croit l'affidavit de Lake, un contrefacteur peut créer un jeu audio-

different front name plate with the entire process taking only approximately twenty minutes.

The plaintiff's memorandum of fact and law summarizes the basis for the order sought, in paragraphs 23 and 24 thereof, as follows:

23. Many of the manufacturers and distributors named as Defendants in this action carry on business on a cash basis. Representatives of these Defendants behave in an extremely evasive and secretive manner.

The corporations themselves are, in many cases, vehicles of convenience, and if necessary are able to relocate or dispose of their machines or components and disband without any trace with little difficulty. Often the same Defendants emerge subsequently in a different corporate guise and again engage in the same types of infringing activities. The actions of the manufacturers and distributors named as Defendants in this action evidence a cavalier disregard of the rights of the Plaintiff. Many are fully cognizant of the fact that their activities infringe the Plaintiff's copyright. This knowledge has not fettered the infringing activities of these Defendants in any way. There is a serious risk that these businesses, and the individuals associated with them, are likely to secrete or dispose of evidence.

Affidavit of Monoru Arakawa,
paragraph 43

Appeal Book, pp. 20-21

24. The Plaintiff is suffering irreparable harm in the following manner. Its relationships with its distributors are seriously impaired; its distribution network in Canada is now at risk; its reputation with distributors and operators as a manufacturer of quality, high marketable audio-video games is being destroyed; and the legitimate audio-video game industry in Canada is jeopardized and thus the Plaintiff's ability to carry on business in Canada is similarly jeopardized.

Affidavit of Monoru Arakawa,
paragraph [sic] 37, 38, 39

Appeal Book, pp. 18-19

It is my view, after a careful perusal of all of the material, that the appellant [plaintiff] has made out an extremely strong *prima facie* case. By way of example, I quote from only a few of the conversations which the deponent, Lake, a licensed private investigator, swore he had with some of the defendants:

(a) Conversation with the defendant, Bernstein (Lake affidavit, para. 31) A.B. pp. 93 and 94:

31. I returned to Videoboard on December 2nd, 1982, and on this occasion met Mr. Bernstein. He offered to sell me a Donkey Kong Junior video game which, in his opinion, was

vidéo entièrement nouveau en remplaçant simplement le plateau de jeu et en installant alors une plaque d'identification différente, l'ensemble du processus ne prenant que vingt minutes environ.

^a Dans son exposé des faits et du droit, la demanderesse résume le fondement de sa requête, aux paragraphes 23 et 24:

[TRADUCTION] 23. De nombreux fabricants et distributeurs, désignés comme défendeurs dans cette action, exploitent leur entreprise sur la base de paiements au comptant. Les représentants de ces défendeurs se sont montrés extrêmement évasifs et mystérieux.

^b Les compagnies elles-mêmes sont souvent de simples expédients et, en cas de besoin, elles peuvent sans difficultés, déménager leurs machines ou pièces, ou s'en défaire, et disparaître sans laisser de trace. Il arrive souvent que plus tard les mêmes défendeurs émergent de nouveau sous un nom commercial différent et reprennent le même type d'activités de contrefaçon. Les agissements des fabricants et distributeurs désignés comme défendeurs dans cette action démontrent leur mépris insolent des droits de la demanderesse. Bon nombre d'entre eux sont parfaitement conscients du fait que leurs activités contreviennent aux droits d'auteur de la demanderesse. Cela n'a aucunement empêché les défendeurs de poursuivre leurs activités de contrefaçon. Il y a un risque sérieux que ces entreprises, et les divers individus qui leur sont associés, dissimulent des preuves, ou s'en débarrassent.

Affidavit de Monoru Arakawa,
paragraphe 43

Dossier d'appel, aux pp. 20 et 21

^c 24. La demanderesse subit un préjudice irréparable pour les raisons suivantes. Ses rapports avec ses distributeurs sont gravement compromis; son réseau de distribution au Canada est maintenant en danger; sa réputation auprès des distributeurs et exploitants, comme fabricante de jeux électroniques de qualité et hautement commercialisables est en passe d'être détruite; en outre, il est porté atteinte à l'ensemble de l'industrie canadienne de fabrication de jeux vidéo et, de ce fait, à la possibilité pour la demanderesse d'exploiter son entreprise au Canada.

Affidavit de Monoru Arakawa,
paragraphes 37, 38 et 39

Dossier d'appel, aux pp. 18 et 19

^d Après avoir soigneusement étudié tous les documents, je conclus que l'appelante [demanderesse] a établi un solide commencement de preuve. À titre d'exemple, je citerai quelques extraits seulement des conversations que le déposant Lake, un détective privé, a déclaré sous serment avoir eues avec certains des défendeurs.

a) Conversation avec le défendeur Bernstein (affidavit de Lake, par. 31) D.A., aux pp. 93 et 94:

^e [TRADUCTION] 31. Le 2 décembre 1982, je suis allé de nouveau à Videoboard et y ai rencontré ce jour-là M. Bernstein. Il a offert de me vendre un jeu vidéo Donkey Kong Junior qui, à

superior to the product marketed by Coinex. Mr. Bernstein's game came complete with two marquee as opposed to the single marquee which Coinex games displayed. In fact, the game marketed by Videoboard was adaptable to a two-game format, in which two different games could co-exist in the same cabinet. Mr. Bernstein went on to explain that his low prices were attributable to the fact that he owned 38% of Screen-games, in partnership with Kurt Reichenberger, and consequently received the Screengames product at wholesale prices. When asked about a competitor, M & J International, Mr. Bernstein informed me that Videoboard supplied M & J International with all of the game boards sold by that company. At one point in the conversation Mr. Bernstein informed me that while the distributors ran the risk of having their infringing games seized by the authorities, this was of no concern to operators. He added that such seizures could only occur if the legitimate manufacturers registered their copyrights in Canada, and maintained that because very few manufacturers did complete the registration process in this country, there was only a small risk of seizure even if copy games were discovered. He went on to say that in the event that any seizure order was made, only the memory chip of the game would be seized, and not the gameboard or cabinet.

(b) Conversation with the defendant, Eun-T Yang (Lake affidavit, paras. 32 to 36) A.B. pp. 94-96:

32. On September 22nd, 1982, posing as a prospective purchaser, I visited M & J International ("M & J") at 1230 Sheppard Avenue West, Unit 15, in Downsview, Ontario. There I met Mr. Eun T. Yang, also known as "Peter". Mr. Yang explained to me that the most popular game available at that time from M & J International was Crazy Kong 2. Mr. Yang advised me that in August, 1982 alone, his company had sold approximately 500 of the Crazy Kong 2 games. Mr. Yang also showed and offered for sale a number of distinctive looking cabinets, designed to house a variety of video games. Some of the cabinets were primarily white in colour and had the name "Yujin" outlined in red on the side of the upper portion of each cabinet. According to Mr. Yang, these cabinets are manufactured in the Orient and sold through his company for \$1,500.00 each. Other cabinets were primarily black, and bore a front name plate which read "Donkey Kong". The perimeter of the screen and the control panel was decorated with futuristic spaceship illustrations, and had the words "E.M.I. International" printed on the front panel of the cabinet. Mr. Yang advised me that to install a new game, a purchaser would only have to replace the printed circuit board and the front name plate describing the board, complete with name plate, for \$700.00. He stipulated that a service fee of \$25.00 would be charged for installing the game board into the "Yujin" cabinet.

33. Mr. Yang explained that Crazy Kong 2 is virtually identical in both operation and appearance to the original DONKEY KONG game, the only major distinction between the games being the faster speed at which Crazy Kong 2 operates. He offered to sell used DONKEY KONG games for approximately \$2,000.00.

34. Mr. Yang went on to explain that M & J International is the principal supplier of both Donkey Kong and Crazy Kong 2

son avis, était supérieur au produit vendu par Coinex. Le jeu de M. Bernstein comportait deux auvents alors que les jeux Coinex n'en avait qu'un. En fait, l'article vendu par Videoboard permettait une formule à deux jeux, c'est-à-dire que deux jeux différents pouvaient être insérés dans le même coffret. M. Bernstein a poursuivi en expliquant que la modicité de ses prix résultait du fait qu'il était propriétaire de 38 % de Screengames, en association avec Kurt Reichenberger et qu'en conséquence, il pouvait recevoir les articles de Screengames au prix de gros. Quand je lui ai posé une question concernant un concurrent, M & J International, M. Bernstein m'a appris que Videoboard fournissait à M & J International tous les plateaux de jeu vendus par cette compagnie. À un moment de la conversation, M. Bernstein a déclaré que si les distributeurs couraient le risque de saisie des contrefaçons par les autorités, les exploitants n'avaient rien à craindre sur ce plan. Il a ajouté que de telles saisies ne pouvaient survenir que si les fabricants de produits authentiques avaient enregistré leur droit d'auteur au Canada et il a soutenu que, puisqu'un très petit nombre d'entre eux seulement avaient achevé les procédures d'enregistrement dans ce pays, les risques de saisie étaient infimes même si les copies étaient découvertes. Il a ajouté que même si la saisie était ordonnée, seule la mémoire numérique du jeu serait saisie et non le plateau de jeu ou le coffret.

b) Conversation avec Eun-T Yang défendeur (affidavit de Lake, par. 32 à 36) D.A., aux pp. 94 à 96:

[TRADUCTION] 32. Le 22 septembre 1982, me faisant passer pour un acheteur éventuel, je me suis rendu à M & J International («M & J») au 1230, avenue Sheppard ouest, pièce 15, à Downsview (Ontario). C'est là que j'ai rencontré M. Eun T. Yang, connu également sous le nom de «Peter». M. Yang m'a expliqué que le jeu le plus en vogue parmi les articles que M & J International vendait à cette époque s'appelait Crazy Kong 2. M. Yang m'a appris que, pendant le seul mois d'août 1982, sa compagnie avait vendu environ 500 jeux Crazy Kong 2. Il m'a également montré et a offert de me vendre un certain nombre de coffrets d'apparence distinctive, conçus pour recevoir divers jeux vidéo. Certains de ces coffrets étaient essentiellement de couleur blanche et portaient le mot «Yujin» écrit en rouge sur le côté de la partie supérieure de chacun d'eux. Selon M. Yang, ces coffrets étaient fabriqués en Orient et étaient vendus par sa compagnie au prix de 1 500 \$ chacun. D'autres coffrets étaient essentiellement de couleur noire et portaient une plaque d'identification indiquant «Donkey Kong». Le périmètre de l'écran et le panneau de contrôle étaient décorés d'illustrations de navires spatiaux futuristes et portaient l'inscription «E.M.I. International» sur le devant du coffret. M. Yang m'a indiqué que pour installer un nouveau jeu, l'acheteur n'avait qu'à remplacer le plateau de circuit imprimé et la plaque d'identification décrivant le plateau, pour un prix total de 700 \$. Il a souligné que l'on demandait 25 \$ de frais d'installation pour placer un plateau de jeu dans le coffret «Yujin».

33. M. Yang a expliqué que Crazy Kong 2 est pratiquement identique, du point de vue du fonctionnement et de l'apparence, au jeu DONKEY KONG original, la seule distinction majeure entre les deux jeux étant la plus grande rapidité du jeu Crazy Kong 2. Il a offert de me vendre deux jeux DONKEY KONG d'occasion pour environ 2 000 \$.

34. M. Yang a poursuivi en m'expliquant que M & J International était le fournisseur principal des plateaux de jeux Donkey

game board to MJZ Electronics Ltd. ("MJZ"). According to Mr. Yang, these boards are sold to MJZ for either \$650.00 or \$700.00, depending upon the quantity of boards being sold.

35. On October 28, 1982 I again visited M & J, and saw Mr. Yang installing three Donkey Kong Jr. printed circuit boards into cabinets. Mr. Yang informed me that in the month of October alone he had sold 60 Crazy Kong games to a single customer, and that M & J had sold a total of over 600 of these games. He offered to sell me Donkey Kong Jr. games for \$2,300.00 cash, and told me that no receipt would be given to me if I was to purchase a game and that no tax would be added onto the purchase price. He anticipated that M & J would sell even more Donkey Kong Jr. games than it had Crazy Kong games. Mr. Yang went on to inform me that M & J places its legal games in arcades and illegal games in smaller, less conspicuous locations because the arcades are checked often.

36. I returned to M & J on December 1, 1982, and observed a Donkey Kong Junior game, which I subsequently played. This game was identical to the original game in all respects, except that the scenes after the first scene were in a different order, and the attract mode, instead of showing three initials of those individuals who had achieved the highest scores while playing the game, showed 12 letters. The audio portion of the game was identical to that of the original game. I again spoke with Mr. Yang, who informed me that M & J had sold approximately 600 Donkey Kong games and 147 Donkey Kong Junior games. Mr. Yang informed me that while games had been seized in Niagara, Hamilton and Montreal, none had been seized in Toronto. He explained that the lack of seizure in Toronto was attributable to the fact that no one had looked for infringing games in that city. Mr. Yang went on to say: "Copies are copies, and if you have copies they're going to seize them if they look for them".

(c) Conversation with the defendant, Michael Raichelson (Lake affidavit, paras. 40 and 41) A.B. pp. 97 and 98:

40. On October 28th, 1982, I returned to MJZ and again spoke with Mr. Raichelson. He showed me a marquee, unattached to any game, which displayed the words "Donkey Kong Junior", and included drawings of the same man and gorilla figures as in the genuine DONKEY KONG game. He informed me that MJZ had designed the marquee and has copies of it made by someone else. Mr. Raichelson informed me that two of his best selling games at that point in time were Crazy Kong and Donkey Kong Jr. In response to my question as to why New Way's (the plaintiff's distributor) price was twice that of his, he replied in the following or very similar words: "they've got the licence from Nintendo but look at their price. Whenever you buy from someone other than Nintendo it's illegal, but it's only a problem for the makers, like me, not you, the operator".

Mr. Raichelson quoted me a price of \$550.00 for a Crazy Kong game board and \$680.00 for one of the Donkey Kong Jr. variety. He also offered to sell me a universal cabinet, capable of housing either of these game boards, for \$1,700.00. In the course of our conversation I asked him at least twice whether I would have a problem with a copy game and he insisted that it

Kong et Crazy Kong 2 pour la MJZ Electronics Ltd. («MJZ»). Toujours selon lui, ces plateaux étaient vendus à MJZ au prix de 650 \$ ou 700 \$ selon la quantité.

35. Le 28 octobre 1982, je me suis rendu de nouveau à M & J et y ai vu M. Yang installant trois plateaux de circuits imprimés Donkey Kong Jr. dans des coffrets. M. Yang m'a informé que, pendant le mois d'octobre seulement, il avait vendu 60 jeux Crazy Kong à un seul client et que M & J avait vendu au total 600 jeux de ce type. Il a offert de me vendre des jeux Donkey Kong Jr. au prix de 2 300 \$ au comptant, indiquant qu'il ne me donnerait pas de reçu si je devais en acheter et qu'il n'ajouterait pas la taxe au prix de vente. Il prévoyait que M & J vendrait encore plus de jeux Donkey Kong Jr. que de jeux Crazy Kong. M. Yang m'a informé alors que M & J plaçait ses jeux licites dans des salles de jeux et les jeux illicites en des lieux plus petits et moins voyants parce que les salles spécialisées étaient inspectées trop souvent.

36. Je suis revenu à M & J le 1^{er} décembre 1982, et j'y ai vu un jeu Donkey Kong Junior avec lequel j'ai joué. Ce jeu était identique au jeu original, sous tous ses aspects, à l'exception du fait que les scènes suivant la première scène étaient présentées selon un ordre différent et que le mode «attente» au lieu d'indiquer les trois initiales des personnes qui avaient réussi les scores les plus élevés sur ce jeu, affichait 12 lettres. La partie audio du jeu était identique à celle du jeu original. J'ai parlé de nouveau avec M. Yang qui m'a dit que M & J avait vendu environ 600 jeux Donkey Kong et 147 jeux Donkey Kong Junior. Il m'a indiqué également que si certains jeux avaient été saisis à Niagara, à Hamilton et à Montréal, aucun ne l'avait été à Toronto. Il m'a dit que cette absence de saisie à Toronto s'expliquait par le fait que personne n'avait recherché de jeux illicites dans cette ville. M. Yang a ajouté ceci: «Des copies sont des copies et, si vous en avez, ils vont les saisir s'ils les recherchent.»

c) Conversation avec le défendeur Michael Raichelson (affidavit de Lake, par. 40 et 41) D.A., aux pp. 97 et 98:

[TRADUCTION] 40. Le 28 octobre 1982, je suis revenu à MJZ et y ai parlé de nouveau avec M. Raichelson. Il m'a montré un auvent qui n'était relié à aucun jeu et qui affichait les mots «Donkey Kong Junior», comportant en outre des dessins des mêmes silhouettes d'homme et de gorille que dans le jeu original DONKEY KONG. Il m'a dit que MJZ avait conçu cet auvent et en faisait faire des copies par quelqu'un d'autre. M. Raichelson m'a appris que deux de ses plus grands succès de vente à ce moment étaient Crazy Kong et Donkey Kong Jr. Quand je lui ai demandé pourquoi New Way's (le distributeur de la demanderesse) vendait à des prix deux fois plus élevés que les siens, il m'a répondu à peu près ceci: «ils ont la franchise Nintendo, mais voyez leurs prix. Si vous voulez acheter à quelqu'un d'autre que Nintendo, c'est illégal, mais c'est un problème qui touche uniquement les fabricants, comme moi, mais pas vous, l'exploitant.»

M. Raichelson m'a cité le prix de 550 \$ pour un plateau de jeu Crazy Kong et de 680 \$ pour un des jeux Donkey Kong Jr. Il m'a également offert de me vendre un coffret universel, pouvant servir à l'un ou l'autre de ces plateaux de jeux, au prix de 1 700 \$. Pendant notre conversation, je lui ai demandé au moins deux fois si je pouvais avoir des difficultés avec une copie

is only a problem for the manufacturer. Mr. Raichelson informed me that MJZ sells games to Canadian Amusement Sales and Distributing but that Canadian Amusement Sales and Distributing also makes its own games and is an operator. While at MJZ I noticed a purchase order from Canadian Amusement Sales and Distributing which included an order for a Crazy Kong game.

41. On November 25, 1982 I again visited MJZ and asked Mr. Raichelson about extended terms of payment on Crazy Kong and Donkey Kong Jr. games and boards. He offered to sell me a Crazy Kong board for \$450 and a Donkey Kong Jr. board for \$500 with delivery in 5 days. When I asked him about the danger of operating counterfeit games, he replied that it was only a problem for the manufacturer, like him, not the operator.

In the *Anton Piller* case *supra*, Lord Justice Ormrod enumerated three essential pre-conditions for the making of the type of order which the Court has made in this case. At page 62 of the report he stated:

First, there must be an extremely strong *prima facie* case. Secondly, the damage, potential or actual, must be very serious for the applicant. Thirdly, there must be clear evidence that the defendants have in their possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that they may destroy such material before any application *inter partes* can be made.

In my opinion, the plaintiff has met all three of these conditions. With respect to the first test, I said earlier that in my view the plaintiff had made out an extremely strong *prima facie* case. I say this because in the material there are admissions by the manufacturing defendants that plaintiff's gameboards have been copied and installed in cabinets enabling them to be operated. Some of the defendants' distributors have acknowledged importing infringing copies of plaintiff's games for purposes of sale or hire and have further acknowledged selling, leasing and distributing those same infringing copies. Secondly, I believe that the plaintiff has established that the resultant damage, potential or actual will be very serious for it. The plaintiff's business in Canada is the manufacture and sale of audio-video games to legitimate distributors. The material before us shows that the market is being flooded with less expensive infringing games which, if allowed to continue, will quite possibly jeopardize the plaintiff's entire operation in this country. Thirdly, there is, in my view, clear evidence that the defendants have in their posses-

et il m'a répondu avec assurance que seul le fabricant pouvait avoir des problèmes sur ce point. M. Raichelson m'a indiqué que MJZ vendait des jeux à Canadian Amusement Sales and Distributing mais que cette dernière fabriquait également ses propres jeux et était en outre un exploitant. Alors que je me trouvais à MJZ, j'ai remarqué une commande provenant de Canadian Amusement Sales and Distributing qui incluait la mention de l'achat d'un jeu Crazy Kong.

41. Le 25 novembre 1982, je me suis rendu de nouveau à MJZ et j'ai demandé à M. Raichelson quelles étaient les modalités de paiement des jeux et plateaux de jeux Crazy Kong et Donkey Kong Jr. Il a offert de me vendre un plateau de jeu Crazy Kong pour 450 \$ et un plateau de jeu Donkey Kong Jr. pour 500 \$, livrables 5 jours plus tard. Quand je lui ai demandé s'il y avait quelque danger à exploiter des contrefaçons, il m'a répondu que ce problème ne concernait que le fabricant, comme lui, mais pas l'exploitant.

Dans l'affaire *Anton Piller* (précitée), le lord juge Ormrod a énoncé les trois conditions préalables requises pour délivrer une ordonnance du type de celle que la Cour a prononcée en l'espèce. À la page 62 du recueil, il dit ceci:

[TRAUCTION] Tout d'abord, il faut un commencement de preuve très solide. Deuxièmement, le préjudice réel ou possible doit être très grave pour le requérant. Troisièmement, il faut la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il est réellement possible que les défendeurs détruisent ces pièces avant que puisse être introduite une demande *inter partes*.

À mon avis, le cas de la demanderesse répondait à ces trois conditions. Pour ce qui concerne le premier critère, j'ai dit plus tôt qu'à mon avis, la demanderesse avait présenté un commencement de preuve extrêmement solide. Je dis cela parce que les documents soumis contiennent l'admission par plusieurs fabricants défendeurs que des plateaux de jeux de la demanderesse ont été copiés et installés dans des coffrets qui permettaient de les utiliser. Certains distributeurs des défendeurs ont reconnu avoir importé des contrefaçons de jeux de la demanderesse, à des fins de vente ou de location, et ont en outre reconnu les avoir vendues, louées et distribuées. En second lieu, j'estime que la demanderesse a établi que le préjudice en résultant, préjudice réel ou possible, sera extrêmement grave. L'entreprise de la demanderesse au Canada consiste à fabriquer des jeux audio-vidéo et à les vendre à des distributeurs reconnus. Les documents qui nous ont été soumis montrent que le marché est actuellement inondé de contrefaçons moins coûteuses de ces jeux, et que cette situation, si elle persistait, mettrait probablement en danger

sion infringing copies of plaintiff's video games which they have offered to sell to plaintiff's investigators. I am also satisfied that it has been shown that there is a real possibility that the infringing gameboards will be removed or disposed of since, as mentioned earlier, they can be removed from the cabinets and disposed of in a matter of minutes. Accordingly, there is, in my view, a real possibility of destruction of the infringing material before any application *inter partes* could be made.

I think it relevant to observe that while I have been persuaded, on the affidavit evidence in this case, that the rather stringent criteria of the *Anton Piller* case, *supra*, have been satisfied, there appears to have been a somewhat less onerous test adopted by the Court of Appeal in England in a subsequent decision. I refer to the case of *Yousif v. Salama et al.*⁴ In that case the plaintiff purchased goods for the defendants to resell under an agreement under which the defendants agreed to pay a commission to the plaintiff for the goods so supplied. Pursuant to that agreement, a number of transactions were completed over several years, and commission accrued to the plaintiff but was not paid. The plaintiff visited the office of the defendants where he saw the accounts showing the amount of commission owing to him. The plaintiff then issued a writ claiming the amount due and, fearing that the defendants might destroy the two files containing the accounts and a diary containing details of the transactions, he applied for an Anton Piller order permitting him to enter the defendants' premises to search and locate the files and diary and remove them to the custody of his solicitor. The order was granted. The judgment of Lord Justice Brightman [at page 408] reads as follows:

In my view the order sought in this case is justified if, but only if, there is *prima facie* evidence that essential documents are at risk. If essential documents are at risk, then it seems to me that

⁴ [1980] 3 All ER 405 (C.A.).

l'ensemble de l'entreprise de la demanderesse dans ce pays. En troisième lieu, il y a, à mon avis, la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des copies illicites de jeux vidéo de la demanderesse et qu'ils ont offert de les vendre au détecteur travaillant pour le compte de la demanderesse. Je suis en outre convaincu qu'il a été démontré qu'il existe une possibilité réelle que les copies contrefaites de plateaux de jeu soient enlevées ou disparaissent, puisque, comme je le disais plus haut, ces plateaux peuvent être retirés des coffrets et disparaître en quelques minutes. En conséquence, il y a, à mon avis, une possibilité réelle de destruction de copies contrefaites avant que puisse être soumise une demande *inter partes*.

Il convient également de souligner que, si je suis convaincu, compte tenu des affidavits déposés en l'espèce, que les critères assez stricts de l'affaire *Anton Piller* (précitée) sont satisfaits, il semble que, dans une décision ultérieure, la Cour d'appel de l'Angleterre ait adopté des critères moins stricts. Je fais allusion à l'affaire *Yousif v. Salama et al.*⁴ Dans ce cas, le demandeur avait acheté des marchandises que les défendeurs devaient revendre, aux termes d'un accord dans lequel les défendeurs avaient convenu de verser une commission au demandeur pour les marchandises ainsi fournies. Conformément à cet accord, un certain nombre d'opérations avaient eu lieu, sur plusieurs années, mais le demandeur n'avait pas reçu la commission convenue. Le demandeur s'est alors rendu dans les bureaux des défendeurs et il y a vu des livres de comptes indiquant le montant des commissions qui lui étaient dues. Le demandeur présenta alors un bref en vue de réclamer le montant dû et, craignant que les défendeurs détruisent les deux dossiers contenant les comptes et un registre où était consigné le détail des opérations, il demanda une ordonnance du type Anton Piller l'autorisant à pénétrer dans les locaux des défendeurs pour essayer de retrouver les dossiers et le registre en cause afin de les prendre et de les confier à la garde de son procureur. L'ordonnance lui fut accordée. Le jugement du lord juge Brightman dit notamment [à la page 408]:

[TRADUCTION] À mon avis, l'ordonnance demandée en l'espèce est justifiée si, et seulement si, il existe un commencement de preuve tendant à démontrer que des documents essentiels sont

⁴ [1980] 3 All ER 405 (C.A.).

this court ought to permit the plaintiff to take such steps as are necessary to preserve them.

So there are two questions to be asked. First, are the documents sought to be seized essential to the plaintiff's case? If so, are such documents at serious risk? Might they be dishonestly destroyed?

It is difficult to form any confident view on the merits of the application because inevitably the evidence is one-sided. The defendants have had no opportunity to answer it. But I think on the plaintiff's evidence that there are grounds for saying that the documents in question are essential to the plaintiff's case. I also think that on balance there is sufficient evidence to justify the court in concluding that the documents are at risk. Therefore I would myself favour the grant of an appropriate order.

In my view, applying the tests enunciated therein to the circumstances in the case at bar, there is considerable *prima facie* evidence that documents, machines and equipment essential to the plaintiff's case are at risk so that the Court is justified in allowing the plaintiff to take such steps as are necessary to preserve them. In the *Yousif* case, *supra*, Lord Denning M.R. also agreed that the Anton Piller order should issue. He said at page 406:

But in this case there is evidence (if it is accepted) which shows the defendant to be untrustworthy. The plaintiff has a legitimate fear that the documents will be destroyed. . . . There is a genuine fear that, if the plaintiff waits till after the application is heard, the defendant may destroy the documents before the date of the hearing. That is the sort of danger which the Anton Piller order is designed to prevent.

. . . it seems to me that the granting of the order can in no way harm the defendants. It is an aid to justice as far as the plaintiff is concerned. Instead of having to speculate or try and get evidence from elsewhere, it should all be available in the files. It can do no harm to the defendant at all. If he is honest, he will produce the documents in any case. If he is dishonest, that is all the more reason why the order should be made. . . .

Lord Denning speaks in terms of legitimate fear or genuine fear that the defendant may destroy essential documents before the hearing date. In this case, the plaintiff's President Arakawa makes specific reference to his belief and his fear that the defendant manufacturers and distributors "are likely to secrete documents or dispose of evidence". (Paragraph 43, A.B., page 20.) Therefore I conclude that the evidence before us clearly meets the

en danger. Si des documents essentiels sont ainsi en danger, j'estime alors que cette cour doit autoriser le demandeur à prendre les mesures nécessaires pour les préserver.

Il nous faut donc répondre à deux questions. Premièrement, les documents recherchés sont-ils indispensables pour le demandeur, dans l'action qu'il va intenter? Dans l'affirmative, ces documents sont-ils en danger? Pourraient-ils être intentionnellement détruits?

Il est difficile de se faire une opinion assurée sur le fond de la demande puisque inévitablement la preuve est unilatérale. Les défendeurs n'ont pas eu l'occasion d'y répondre. Toutefois, j'estime que, compte tenu de la preuve soumise par le demandeur, nous avons de bonnes raisons de dire que les documents en question sont indispensables au demandeur, dans l'action intentée. Je pense également qu'en fin de compte, il y a des preuves suffisantes pour justifier cette cour de conclure que les documents sont en danger. En conséquence, je serais pour ma part en faveur de l'octroi de l'ordonnance appropriée.

À mon avis, si j'applique aux circonstances qui nous occupent les critères énoncés dans cette affaire, nous disposons d'un solide commencement de preuve indiquant que des documents, des machines et du matériel indispensables à la demanderesse, dans l'action intentée, sont en danger et qu'en conséquence, la Cour peut autoriser la demanderesse à prendre les précautions nécessaires pour les protéger. Dans l'affaire *Yousif* (précitée), lord Denning, Maître des rôles, a également conclu qu'il convenait de délivrer une ordonnance Anton Piller. Il dit à la page 406:

[TRADUCTION] Mais en l'espèce, la preuve (si elle est acceptée) indique que le défendeur n'est pas digne de foi. Le demandeur craint légitimement que les documents soient détruits. . . . On peut réellement craindre que, si le demandeur attend jusqu'à l'audition de la demande, le défendeur soit en mesure de détruire les documents avant la date de l'audience. C'est ce type de danger que l'ordonnance Anton Piller a pour but de prévenir.

. . . il me semble en outre que l'octroi de l'ordonnance ne peut en aucune manière nuire aux défendeurs. Il s'agit de prêter assistance à la justice pour ce qui concerne le demandeur. Au lieu d'être obligé de faire des conjectures ou d'essayer d'obtenir des preuves ailleurs, tout devrait être dans ce dossier. Cela ne peut pas nuire au défendeur. S'il est honnête, il produira de toute façon les documents. S'il est malhonnête, ce n'est qu'une raison supplémentaire de délivrer l'ordonnance demandée. . . .

Lord Denning parle en termes de crainte légitime ou de crainte réelle que le défendeur détruise des documents essentiels avant la date de l'audience. En l'espèce, le président de la société demanderesse, M. Arakawa, a spécifiquement indiqué qu'il avait des raisons de penser et de craindre que les fabricants et distributeurs défendeurs [TRADUCTION] «dissimuleront probablement des documents ou se débarrasseront de preuves». (Paragraphe 43,

tests enunciated by both Lord Denning M.R. and Brightman L.J. in the *Yousif* case.

Accordingly and for the above reasons, I concluded that the Court should make an Anton Piller type order in this case.

However, since the remedy granted herein is a strong one, the plaintiff must, in enforcing it, "act with due circumspection".⁵ Likewise, the interests of the defendants must be preserved and protected as well as those of the plaintiff. With this principle in mind, the order provides, *inter alia*:

(a) that subject order together with copies of all supporting material be served forthwith and with all due dispatch;

(b) that the plaintiff undertakes to be bound by any order of the Court as to damages and further agrees to provide a surety bond in the amount of \$75,000 as security for the undertaking as to damages;

(c) that the documents or things seized shall be transmitted by plaintiff's solicitor to the sheriffs in the appropriate jurisdiction of the respective defendants and may be utilized solely for the purpose of civil proceedings against the defendants or other persons in relation to the plaintiff's copyrights in subject two audio-video games;

(d) that entry into the defendants' premises on behalf of the plaintiff is restricted to not more than four persons in number;

(e) that the right of entry and removal is restricted to documents and "games, apparatus, plans, drawings, circuitry and component parts" directly related to the plaintiff's games "Donkey Kong" and "Donkey Kong Jr." Each of these games is specifically and particularly described in the order; and

(f) that the defendants may move the Court to (i) vary or discharge the order, or (ii) to

D.A., page 20.) En conséquence, je conclus que la preuve dont nous disposons répond manifestement aux critères définis par lord Denning, Maître des rôles, et par le lord juge Brightman dans l'affaire *a Yousif*.

Par ces motifs, je conclus que la Cour doit délivrer une ordonnance de type Anton Piller en l'espèce présente.

b Toutefois, comme le redressement accordé est de nature exceptionnelle, la demanderesse doit, dans l'exécution de l'ordonnance, [TRADUCTION] «agir avec beaucoup de circonspection»⁵. De plus, les intérêts des défendeurs doivent être préservés et protégés au même titre que ceux de la demanderesse. Étant donné ce principe, l'ordonnance prévoit notamment:

d a) que la présente ordonnance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à son appui, doivent être signifiées immédiatement et en toute diligence;

e b) que la demanderesse doit s'engager à exécuter toute ordonnance de la Cour en ce qui concerne les dommages-intérêts et accepter en outre de fournir un cautionnement de 75 000 \$ au titre de cet engagement;

f c) que les documents et objets saisis seront transmis par le procureur de la demanderesse aux shérifs de la juridiction des défendeurs respectifs et pourront être utilisés uniquement aux fins des procédures civiles intentées contre les défendeurs ou d'autres personnes à l'égard des droits d'auteur de la demanderesse sur les deux jeux audio-vidéo mentionnés;

g d) que quatre personnes au plus pourront pénétrer dans les locaux des défendeurs pour procéder à la saisie au nom de la demanderesse;

h e) que le droit d'entrée et de saisie se limite aux documents et «jeux, appareils, plans, dessins, circuits et pièces» liés directement aux jeux «Donkey Kong» et «Donkey Kong Jr.» de la demanderesse. Chacun de ces jeux est décrit spécifiquement et avec précision dans ladite ordonnance; et

i f) que les défendeurs peuvent demander à la Cour (i) de modifier ou d'annuler l'ordonnance,

⁵ This is the language used by Lord Denning in the *Anton Piller* case, *supra*, at p. 61.

⁵ Selon les termes employés par lord Denning dans l'arrêt *Anton Piller* (précité), à la p. 61.

increase the amount of security ordered, on 24-hours notice to the plaintiff's solicitor.

In my view, these safeguards fully protect the rights and interests of the defendants while at the same time enabling the plaintiff to proceed with its action for copyright infringement against the defendants.

URIE J.: I agree.

COWAN D.J.: I agree.

ou (ii) d'augmenter le montant du cautionnement sous délai d'avis de 24 heures au procureur de la demanderesse.

a À mon avis, ces garanties protègent entièrement les droits et intérêts des défendeurs et permettent en même temps à la demanderesse de poursuivre son action en contrefaçon de droit d'auteur contre les défendeurs.

b LE JUGE URIE: Je souscris.

LE JUGE SUPPLÉANT COWAN: Je souscris.