

T-1181-95

Indian Manufacturing Limited and 951268 Ontario Limited (Plaintiffs)

v.

Kin Ming Lo, Phillip Bannon and Jane Doe and John Doe and Other Persons, Names Unknown, Who Offer for Sale, Sell, Import, Manufacture, Print, Distribute, Advertise, Promote, Ship, Store, Display, or Otherwise Deal in Unauthorized Merchandise Bearing the Trademark Indian Motorcycle or Indian Motocycle in Canada (Defendants)

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

Trial Division, Nadon J.—Ottawa, March 27 and April 1, 1996.

Injunctions — Application to stay order vacating Anton Piller order pending appeal — Anton Piller order in effect until June 3, 1996, unless set aside, renewed, varied by Court; permitting persons served therewith to move Court to vary or discharge order on 72 hours' notice — Judge vacating order on own volition when plaintiffs seeking to convert interim injunction into interlocutory injunction — None of 60 persons served with order applying to set aside, vary order — Application allowed — Serious issue, irreparable harm to plaintiffs if stay not granted, balance of convenience favouring plaintiffs.

Practice — Judgments and orders — Stay of execution — Application to stay order vacating Anton Piller order pending appeal — Application allowed as serious issue, irreparable harm to plaintiffs if stay not granted, balance of convenience favouring plaintiffs — Suggesting Rules Committee consider whether motions to stay Trial Division order pending appeal should be presented to Court of Appeal.

Judges and Courts — T.D. Judge granting Anton Piller order — Second T.D. Judge vacating order upon applica-

T-1181-95

Indian Manufacturing Limited et 951268 Ontario Limited (demandereses)

c.

Kin Ming Lo, Phillip Bannon et M. et M^{me} Untel et toute autre personne dont l'identité est inconnue, qui met en vente, vende, importe, fabrique, imprime, distribue, annonce, promeut, expédie, entrepose, met à l'étalage des marchandises non autorisées portant la marque Indian Motorcycle ou Indian Motocycle au Canada, ou fait de la publicité pour de telles marchandises ou en fait le commerce (défendeurs)

RÉPERTORIÉ: INDIAN MANUFACTURING LTD. c. LO (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Nadon—Ottawa, 27 mars et 1^{er} avril 1996.

Injonctions — Demande de suspension d'une ordonnance donnant mainlevée de l'ordonnance de type Anton Piller en attendant l'appel — Ordonnance de type Anton Piller en vigueur jusqu'au 3 juin 1996 à moins d'être annulée, renouvelée ou modifiée par la Cour: autorisant les personnes avisées par signification de présenter une requête à la Cour pour faire modifier ou annuler l'ordonnance sur préavis de 72 heures — Le juge a donné mainlevée de l'ordonnance de son propre chef alors que les demandereses voulaient faire convertir l'injonction provisoire en injonction interlocutoire — Aucune des soixante personnes avisées par signification n'a demandé l'annulation ou la modification de l'ordonnance — Demande accueillie — Question grave, préjudice irréparable pour les demandereses si la suspension n'est pas accordée, prépondérance des inconvénients penche du côté des demandereses.

Pratique — Jugements et ordonnances — Suspension d'exécution — Demande de suspension de l'ordonnance donnant mainlevée de l'ordonnance de type Anton Piller en attendant l'appel — Demande accueillie: question très grave, préjudice irréparable pour les demandereses si la suspension n'est pas accordée, prépondérance des inconvénients penchant du côté des demandereses — Suggestion que le Comité des règles s'interroge sur la question de savoir si les requêtes en suspension d'une ordonnance de la Section de première instance en attendant un appel devraient être adressées à la Cour d'appel.

Juges et tribunaux — Juge de première instance accordant une ordonnance de type Anton Piller — Deuxième

tion to convert interim to interlocutory injunction as counsel not living up to special responsibilities where rolling Anton Piller order granted — Application to third T.D. Judge to stay second Judge's order — Rules Committee might consider whether motion to stay T.D. order pending appeal should be heard by F.C.A.

This was an application to stay an order vacating an Anton Piller order pending the outcome of an appeal. On June 5, 1995 the plaintiffs applied *ex parte* for, and were granted, an interim injunction and an Anton Piller order against the defendants. That order provided that it would have effect until June 3, 1996 unless it was set aside, renewed or varied by the Court. It also permitted those served therewith to move the Court on 72 hours' notice to vary or discharge the order. Thereafter the plaintiffs served the order on 60 persons, and on 10 occasions the Court reviewed the order and converted the interim injunctions into interlocutory orders in respect of the persons served with the order. On the last application Reed J. dismissed the application and set aside the Anton Piller order.

The issue was whether it had been open to Reed J. to set aside the Anton Piller order on her own volition upon an application to convert the interim injunction into an interlocutory injunction.

Held, the application should be allowed in part.

There was a serious issue herein. The terms of the order provided that it was effective unless set aside, reviewed or varied by the Court, and it clearly permitted those served therewith to apply to have it set aside or varied. No such application had been made. The plaintiffs would suffer irreparable harm if the stay was not granted, and the balance of convenience favoured the plaintiffs. As the Court did not have the benefit of argument against the application, counsel for the plaintiffs was expected to pursue the appeal diligently. Any delay would not be looked upon favourably by the Court.

It would appear that motions to stay an order of a judge of the Trial Division, pending an appeal, should be presented before the Court of Appeal. The Rules Committee might wish to entertain this suggestion.

juge de première instance donnant mainlevée de l'ordonnance sur demande de conversion de l'injonction provisoire en injonction interlocutoire au motif que l'avocat n'avait pas été à la hauteur de ses responsabilités spéciales qui lui incomblait lorsqu'une ordonnance renouvelable de type Anton Piller est accordée — Demande adressée à un troisième juge de première instance en vue d'une suspension de l'ordonnance du deuxième juge — Le Comité des règles pourrait envisager la question de savoir si les requêtes en suspension d'une ordonnance de la Section de première instance en attendant un appel devraient être entendues par la C.A.F.

Il s'agit d'une demande de suspension d'une ordonnance donnant mainlevée d'une ordonnance de type Anton Piller en attendant le résultat d'un appel. Le 5 juin 1995, les demandereses ont demandé unilatéralement et obtenu une injonction provisoire et une ordonnance de type Anton Piller contre les défendeurs. Les conditions de l'ordonnance étaient censées être applicables jusqu'au 3 juin 1996 à moins que l'ordonnance soit annulée, renouvelée ou modifiée par la Cour. Elle autorisait également les personnes avisées par signification à présenter une requête à la Cour pour faire modifier ou annuler l'ordonnance sur préavis de 72 heures. Par la suite, les demandereses ont signifié l'ordonnance à soixante personnes, et la Cour, à dix reprises, a réexaminé l'ordonnance et converti les injonctions provisoires en injonctions interlocutoires à l'égard des personnes avisées de cette ordonnance par signification. Le juge Reed a rejeté la dernière demande et annulé l'ordonnance de type Anton Piller.

La question est de savoir s'il était loisible au juge Reed d'annuler de son propre chef l'ordonnance de type Anton Piller à l'occasion d'une demande de conversion de l'injonction provisoire en injonction interlocutoire.

Jugement: la demande doit être accueillie en partie.

Il se pose en l'espèce une question grave. Les conditions de l'ordonnance prévoyaient qu'elle serait applicable à moins d'être annulée, renouvelée ou modifiée par la Cour, et elle autorisait clairement les personnes avisées par signification à demander son annulation ou sa modification. Aucune demande en ce sens n'a été présentée. Les demandereses subiraient un préjudice irréparable si la suspension ne leur était pas accordée, et la prépondérance des inconvénients penche de leur côté. Comme la Cour n'a pas eu la possibilité d'entendre d'arguments contre la demande, l'avocat des demandereses est prié de prendre les dispositions nécessaires pour que l'appel soit entendu le plus tôt possible. Tout retard sera considéré défavorablement par la Cour.

Il semblerait que les requêtes en suspension d'une ordonnance d'un juge de première instance en attendant un appel devraient être adressées à la Cour d'appel. Le Comité des règles devrait peut-être envisager cette procédure.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13.

APPLICATION to stay an order vacating an Anton Piller order pending the outcome of an appeal. Application allowed in part.

COUNSEL:

Joseph S. Garten for plaintiffs.
No one appearing for defendants.

SOLICITORS:

Joseph S. Garten, Toronto, for plaintiffs.
No solicitor of record for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

1 NADON J.: The plaintiffs seek an order staying the order of Reed J., rendered on March 25, 1996 [[1996] 2 F.C. 647] pending the outcome of an appeal which the plaintiffs intend to launch.

2 Briefly put, the relevant facts are the following. On June 5, 1995, the plaintiffs filed a statement of claim against a number of named defendants and also against Jane Doe, John Doe and other persons, names unknown. By their statement of claim, the plaintiff, 951268 Ontario Limited, alleges ownership of Canadian trade-mark registration number 384,615 (trade-mark 615), by assignment effective July 26, 1991. The other plaintiff, Indian Manufacturing Limited, alleges that it is the licensee, with the exclusive right to sub-licence, of trade-mark 615, by agreement effective January 1, 1993.

3 The plaintiffs further allege by the statement of claim that the original owner of trade-mark 615, for the trade-mark "Indian Motorcycle", registered under

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

DEMANDE de suspension d'une ordonnance donnant mainlevée d'une ordonnance de type Anton Piller en attendant le résultat d'un appel. Demande accueillie en partie.

AVOCATS:

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

PROCUREURS:

Joseph S. Garten, Toronto, pour les demanderesse.
Aucun procureur pour les défendeurs.

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

1 LE JUGE NADON: Les demanderesse cherchent à obtenir une ordonnance suspendant l'ordonnance de M^{me} le juge Reed en date du 25 mars 1996 [[1996] 2 C.F. 647], en attendant le résultat de l'appel qu'elles ont l'intention d'interjeter.

2 Rappelons brièvement les faits importants. Le 5 juin 1995, les demanderesse ont déposé une déclaration contre un certain nombre de défendeurs identifiés et anonymes. Dans sa déclaration, la demanderesse 951268 Ontario Limited allègue qu'elle est propriétaire du numéro d'enregistrement de la marque de commerce 384 615 au Canada (marque de commerce 615), qui lui a été attribué par contrat de cession le 26 juillet 1991. L'autre demanderesse, Indian Manufacturing Limited, allègue être titulaire du permis de la marque de commerce 615 et posséder le droit exclusif de sous-traitance, en vertu d'un accord entré en vigueur le 1^{er} janvier 1993.

3 Les demanderesse allèguent également dans leur déclaration que le propriétaire initial de la marque de commerce 615 était Mark Cooper pour ce qui est de

the provisions of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 on May 17, 1991, was Mark Cooper.

la marque «Indian Motorcycle», enregistrée le 17 mai 1991 en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.

4 The plaintiffs further allege that the named defendants have, without the consent of the plaintiffs, offered for sale, sold, imported, manufactured, printed, distributed, advertised, promoted, shipped, stored, displayed or otherwise dealt in unauthorized merchandise bearing the trade-mark "Indian Motorcycle".

4 Les demanderses allèguent en outre que les défendeurs identifiés ont, sans le consentement des demanderses, mis en vente, vendu, importé, fabriqué, imprimé, distribué, annoncé, promu, expédié, entreposé, mis à l'étalage des marchandises non autorisées portant la marque «Indian Motorcycle» ou a fait de la publicité pour de telles marchandises ou en a fait le commerce.

5 In addition, the plaintiffs further allege that "there are many others in Canada whose identities are unknown to the Plaintiffs" who were, are, or will be engaged in conduct similar to that of the named defendants.

5 Les demanderses allèguent enfin que «de nombreuses autres personnes au Canada, dont l'identité est inconnue des demanderses», ont, sont ou seront engagés dans les mêmes activités que les défendeurs identifiés.

6 In the conclusion to their statement of claim, the plaintiffs seek, *inter alia*, a declaration that plaintiff 951268 Ontario Limited is the owner of trade-mark 615 and that the registration is valid and subsisting and has been infringed by the defendants. The plaintiffs further seek a permanent injunction restraining the defendants, named and unknown, from pursuing the conduct referred to hereinabove.

6 En conclusion, les demanderses cherchent à obtenir, entre autres, un jugement déclaratoire attestant que la demanderesse 951268 Ontario Limited est propriétaire de la marque de commerce 615, que l'enregistrement est valide et toujours en vigueur et que les défendeurs y ont porté atteinte. Elles demandent également une injonction permanente interdisant aux défendeurs, identifiés et anonymes, de poursuivre les activités reprochées précédemment.

7 On June 5, 1995 the plaintiffs applied *ex parte* to obtain an order for an interim injunction and an order in the nature of an Anton Piller injunction against the defendants. With their *ex parte* application, the plaintiffs filed an undertaking to the effect that they would be bound by any order of this Court with regard to damages arising from the execution of the order which they sought, should the order be set aside at a later date.

7 Le 5 juin 1995, les demanderses ont présenté une demande *ex parte* pour obtenir une ordonnance d'injonction provisoire et une injonction de type Anton Piller contre les défendeurs. Avec cette demande, les demanderses ont déposé un engagement attestant qu'elles se considéreraient liées par une ordonnance de la Cour à l'égard des dommages-intérêts faisant suite à l'exécution de l'ordonnance qu'elles demandaient, si celle-ci devait être annulée ultérieurement.

8 On June 5, 1995 Jerome A.C.J. granted the order sought by the plaintiffs. Paragraphs 4, 12(a) and (b), 14 and 15 of his order read as follows:

8 Le 5 juin 1995, le juge en chef adjoint Jerome accordait aux demanderses l'ordonnance demandée. En voici les paragraphes 4, 12a) et b), 14 et 15:

[TRANSLATION]

4. The terms of this Order shall have effect until June 3, 1996, unless set aside, renewed or otherwise varied by Order of this Honourable Court.

4. Les conditions de la présente ordonnance seront applicables jusqu'au 3 juin 1996, à moins que l'ordonnance de la Cour soit annulée, renouvelée ou d'autre façon modifiée entre-temps.

-
12. At any time that this Order is enforced against any persons from whom merchandise, documentation, data or manufacturing equipment is seized:
- a) The PERSONS ENFORCING THIS ORDER shall effect service of this Order, or the Statement of Claim or any Notice of Motion in this action by serving a certified copy or a photocopy of this Order or the Statement of Claim or any Notice Of Motion. If requested by them the persons so served shall be shown an original or certified copy of the original of this Order or the Statement of Claim herein or any Notice of Motion, as soon as practicable; and
- b) The PERSONS ENFORCING THIS ORDER shall explain, if requested, the nature and effect of the Order in ordinary language and inform that person that he or she may apply to the Court for the return of any merchandise, documentation, data or manufacturing equipment seized, a review of this Order or an Order that the Plaintiffs post security.
-
14. The persons served with this Order may move the Court, at any sittings of the Court to:
- (a) vary or discharge this Order; or
- (b) require that security be posted;
- on 72 hours notice to the Plaintiffs' counsel, together with service upon them of any supporting material to be relied upon in connection with such motion and, in any event, all aspects of this matter shall be subject to review of this Court on Monday, June 3, 1996, in Toronto at 330 University Avenue, 9th Floor, 10:00 a.m. or soon thereafter as this matter may be heard.
15. The PERSONS ENFORCING THIS ORDER shall also serve upon each person so served a Notice of Motion to have this interim *ex parte* Order made interlocutory. This Notice of Motion may be returnable either by way of telephone conference at 250 University Avenue, Toronto, Ontario M5H 3E5, within approximately 10 days of the service of this
12. Lorsque la présente ordonnance est exécutée contre des personnes dont les marchandises, documentation, données ou matériel de fabrication ont été saisis:
- a) Les PERSONNES EXÉCUTANT CETTE ORDONNANCE signifieront l'ordonnance ou la déclaration ou tout autre avis de requête dans cette instance en notifiant une copie ou une photocopie certifiée conforme desdites ordonnances, déclaration ou avis de requête. Si les destinataires de la notification le demandent, on leur signifiera un exemplaire original ou une copie certifiée conforme de l'original de l'ordonnance, de la déclaration ou de tout avis de requête aussitôt que possible; et
- b) Les PERSONNES EXÉCUTANT CETTE ORDONNANCE expliqueront, sur demande, la nature et les conséquences de l'ordonnance dans un langage ordinaire et informeront les intéressés qu'ils peuvent s'adresser à la Cour pour demander le renvoi de toute marchandise, documentation, données ou matériel de fabrication saisis, ainsi que pour demander une révision de l'ordonnance ou une ordonnance imposant aux demanderessees de fournir garantie.
-
14. Les personnes avisées de cette ordonnance par signification peuvent présenter une requête à la Cour, à n'importe quelle séance de celle-ci, pour:
- a) faire modifier ou annuler l'ordonnance; ou
- b) exiger que garantie soit fournie;
- sur préavis de 72 heures à l'avocat des demanderessees et signification à celles-ci de tout document d'appui relatif à cette requête et, dans tous les cas, tous les aspects de cette instance seront réexaminés par la Cour le 3 juin 1996 à Toronto, au 330, av. University, 9^e étage, à 10h, ou aussitôt qu'il sera possible d'entendre cette instance par la suite.
15. Les PERSONNES EXÉCUTANT CETTE ORDONNANCE signifieront également aux personnes avisées de l'ordonnance un avis de requête demandant de rendre interlocutoire la présente ordonnance *ex parte*. Cet avis de requête peut être présentable soit par conférence téléphonique au 250, av. University, Toronto (Ontario), M5H 3E5, dans un délai d'environ

Order and the said Notice of Motion or so soon thereafter as the motion may be heard or alternatively, at the Plaintiffs' discretion, in person, at the regular sittings of this Honourable Court in Toronto, within approximately 10 days of the service of this Order and the said Notice of Motion or soon thereafter as the motion may be heard.

9 Between June 5, 1995 and March 25, 1996 i.e. the date of Reed J.'s order, the plaintiffs, following service of the June 5, 1995 order upon approximately sixty persons, applied on 11 occasions to the Court to review the order of June 5, 1995, as required therein, and to convert the interim injunction order into an interlocutory order in respect of the persons served with the June 5, 1995 order. Orders dated June 21, 1995, July 25, 1995, September 9, 1995, October 16, 1995, October 30, 1995, November 28, 1995, December 11, 1995, January 15, 1996 and January 22, 1996 were rendered by judges of this Court allowing the plaintiffs' applications.

10 On September 28, 1995 Reed J., faced with one of these applications, refused to make the order requested by the plaintiffs i.e. to make the interim injunction interlocutory in respect of five persons served with the June 5, 1995 order. The March 25, 1996 order of Reed J., which the plaintiffs ask me to stay, was concerned with the plaintiffs' application to convert the interim injunction into an interlocutory injunction in respect of three persons served with the June 5, 1995 order. Reed J. dismissed the application and also set aside the order of June 5, 1995.

11 The plaintiffs, in requesting a stay of Reed J.'s order, submit that Reed J. erred in law in setting aside the June 5, 1995 order. Specifically, the plaintiffs argue that since the motion before Reed J. sought only, in effect, to convert the interim injunction into an interlocutory injunction, Reed J. could not, of her own volition, proceed to set aside the June 5, 1995 order. The plaintiffs submit that this could only be done upon an application made by one of the persons served with the June 5, 1995 order. In that respect, the plaintiffs refer to paragraph 14 of the June 5, 1995 order which expressly

10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ou dès que la requête pourra être entendue, ou encore, à la discrétion des demandereses, en personne, aux séances ordinaires de la Cour à Toronto, dans un délai d'environ 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance et dudit avis de requête ou dès que la requête pourra être entendue.

9 Entre le 5 juin 1995 et le 25 mars 1996 (date de l'ordonnance de M^{me} le juge Reed), les demandereses, suivant la signification de l'ordonnance du 5 juin 1995 à une soixantaine de personnes, ont demandé, à onze reprises, à la Cour de réexaminer l'ordonnance du 5 juin 1995 et de convertir l'ordonnance d'injonction provisoire en ordonnance interlocutoire à l'égard des personnes ayant reçu signification de l'ordonnance du 5 juin 1995. Les juges de la Cour ont accueilli ces demandes dans les ordonnances des dates suivantes: 21 juin 1995, 25 juillet 1995, 9 septembre 1995, 16 octobre 1995, 30 octobre 1995, 28 novembre 1995, 11 décembre 1995, 15 janvier 1996 et 22 janvier 1996.

10 Le 28 septembre 1995, M^{me} le juge Reed a été saisie de l'une de ces demandes et a refusé de rendre l'ordonnance demandée, c'est-à-dire de faire de l'injonction provisoire une injonction interlocutoire à l'égard de cinq personnes ayant reçu signification de l'ordonnance du 5 juin 1995. L'ordonnance du juge Reed en date du 25 mars 1996, que les demandereses me demandent de suspendre, avait trait à la conversion de l'injonction provisoire en injonction interlocutoire à l'égard de trois personnes ayant reçu signification de l'ordonnance du 5 juin 1995. Le juge Reed a rejeté la demande et annulé l'ordonnance du 5 juin 1995.

11 Les demandereses, dans leur requête en suspension de l'ordonnance du juge Reed, soutiennent que le juge Reed a commis une erreur de droit lorsqu'elle a annulé l'ordonnance du 5 juin 1995. Elles font plus précisément valoir que, comme la requête adressée au juge Reed ne concernait que la conversion de l'injonction provisoire en injonction interlocutoire, le juge ne pouvait pas, de son propre chef, annuler l'ordonnance du 5 juin 1995. Les demandereses soutiennent que cela n'aurait été possible que si l'une des personnes ayant reçu signification de l'ordonnance du 5 juin 1995 en avait fait la deman-

provides that any person served with the order may apply to the Court to vary or discharge the order, on 72 hours notice to plaintiffs' attorneys. Paragraph 14 of the June 5, 1995 order further provides that "all aspects of this matter shall be subject to review of this Court on Monday, June 3, 1996". The plaintiffs also refer to paragraph 15 of the June 5, 1995 order which provides that upon enforcement thereof against any person, service upon such person of a notice of motion, returnable within approximately 10 days of the service of the June 5, 1995 order, to have the interim *ex parte* injunction made interlocutory must be made.

- 12 Thus, the plaintiffs argue that the purpose of the motion, made returnable on February 19, 1996 at Toronto, was to convert the interim *ex parte* injunction into an interlocutory injunction against Anuva Dutta, The Key Place, and Maria Teresa Hadgett. As I have already indicated, Reed J. dismissed that motion, as she had dismissed, on September 28, 1995, a similar motion made by the plaintiffs. For clarity, I hereby reproduce, in part, the plaintiffs' notice of motion made returnable in Toronto on February 19, 1996. This notice is, in effect, very similar to the previous ten notices of motions filed by the plaintiffs.

NOTICE OF MOTION

TAKE NOTICE that the Plaintiffs will make a Motion to this Honourable Court, on Monday, the 19th day of February 1996 at 10:00 o'clock in the forenoon or so soon thereafter as counsel may be heard at the Federal Court, 330 University Avenue, 9th Floor, Toronto, Ontario

THE MOTION is for:

- (a) A review of the Order of the Honourable Associate Chief Justice dated Monday, June 5, 1995, as required therein;
- (b) the following parties, personally served, shall include (57) Anuva Dutta; (58) The Key Place; (59) Maria Teresa Hadgett;

de. À cet égard, les demandresses invoquent le paragraphe 14 de l'ordonnance du 5 juin 1995, qui prévoit expressément que toute personne ayant reçu signification de l'ordonnance peut s'adresser à la Cour pour faire modifier ou annuler l'ordonnance sur préavis de 72 heures aux avocats des demandeurs. Le paragraphe 14 de l'ordonnance du 5 juin prévoit également que «tous les aspects de cette instance seront réexaminés par la Cour le 3 juin 1996». Les demandresses ont également renvoyé au paragraphe 15 de l'ordonnance du 5 juin 1995, qui prévoit que, sur exécution de ladite ordonnance, il faut signifier à toute personne touchée par cette exécution un avis de requête, présentable dans un délai d'une dizaine de jours suivant la signification de l'ordonnance du 5 juin 1995, en vue de convertir l'injonction provisoire *ex parte* en injonction interlocutoire.

Les demandresses estiment donc que l'objet de la requête, présentable le 19 février 1996 à Toronto, était de convertir l'injonction provisoire *ex parte* en injonction interlocutoire à l'endroit de Anuva Dutta, The Key Place et Maria Teresa Hadgett. Comme je l'ai déjà dit, le juge Reed a rejeté cette requête, comme elle avait, le 28 septembre 1995, rejeté une requête semblable des demandresses. Pour plus de clarté, je reproduis ci-dessous une partie de l'avis de requête des demandresses présentable le 19 février 1996 à Toronto. Cet avis est en effet très semblable aux dix précédents que les demandresses ont déposés.

[TRADUCTION]

AVIS DE REQUÊTE

VEUILLEZ PRENDRE AVIS que les demandresses adresseront une requête à la Cour le lundi 19 février 1996, à 10h du matin ou dès que la Cour fédérale pourra entendre l'avocat, au 330, av. University, 9^e étage, Toronto (Ontario).

LA REQUÊTE a trait aux questions suivantes:

- a) Réexamen de l'ordonnance du juge en chef adjoint en date du 5 juin 1995, tel que demandé ici;
- b) Les parties suivantes ont été personnellement notifiées: (57) Anuva Dutta, (58) The Key Place et (59) Maria Hadgett;

- (c) an Order that the interim *ex parte* Order of the Honourable Associate Chief Justice dated June 5, 1995, be made an interlocutory Order in respect of the Respondent personally served, their directors, officers, servants, agents, employees or distributors and all those under their control or any person having notice of this Order until further order of this Court in this action and that they be restrained from:
- (i) using, offering for sale, selling, importing, manufacturing, printing, distributing, advertising, promoting, shipping, storing, displaying or otherwise dealing with wares in infringement of Canadian Trademark Registration Number 384,615;
 - (ii) using, offering for sale, selling, importing, manufacturing, printing, distributing, advertising, promoting, shipping, storing, displaying or otherwise dealing with wares in association with the trademark "Indian Motorcycle" or any other trademark confusing with the trademark "Indian Motorcycle";
 - (iii) directing public attention to its wares or business in such a way as to cause confusion with the wares or business of the Plaintiffs;
 - (iv) passing-off its wares as the wares of the Plaintiffs; and
 - (v) making false and misleading statements to the public concerning the Respondent's alleged trademark rights and those of the Plaintiffs, for the purpose of promoting their own products and business and tending to discredit those of the Plaintiffs;
- (d) an Order abridging the time for filing the Notice of Motion and of material in support of the Motion herein, outside the two (2) clear day period prescribed, if necessary;
- (e) an order that an appointment of a special time and place for a sitting of this Honourable Court be set on an expedited basis to hear the Plaintiffs' Motion for an interlocutory injunction and setting a schedule expediting the proceedings to accomplish this, if necessary, and
- (f) such further and other relief as to this Honourable Court may seem just.
- c) Ordonnance convertissant l'ordonnance *ex parte* du juge en chef adjoint en date du 5 juin 1995 en ordonnance interlocutoire à l'égard des intimés personnellement notifiés et de leurs administrateurs, agents, employés, ou distributeurs et tous ceux qui relèvent de toute personne ayant reçu signification de l'ordonnance, en attendant toute autre ordonnance de la Cour, et interdisant auxdites personnes
- i) d'utiliser, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, de fabriquer, d'imprimer, de distribuer, d'annoncer, de promouvoir, d'expédier, d'entreposer, d'exposer ou d'autre façon de faire le commerce de marchandises protégées par le numéro d'enregistrement de marque de commerce 384 615 au Canada;
 - ii) d'utiliser, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, de fabriquer, d'imprimer, de distribuer, d'annoncer, de promouvoir, d'expédier, d'entreposer, d'exposer ou d'autre façon de faire le commerce de marchandises associées à la marque «Indian Motorcycle» ou à toute autre marque prêtant à confusion avec la marque «Indian Motorcycle»;
 - iii) d'attirer l'attention du public sur leurs marchandises ou leur entreprise d'une façon qui puisse les faire confondre avec celles des demandereses;
 - iv) de faire passer leurs marchandises pour celles des demandereses; et
 - v) de faire des déclarations fausses ou trompeuses concernant les prétendus droits commerciaux des intimés et les droits des demandereses en vue de faire la promotion de leurs propres produits et entreprises et de discréditer celles des demandereses;
- d) Ordonnance abrégant le délai de dépôt de l'avis de requête et des documents à l'appui, hors la période de deux (2) jours prescrits, s'il y a lieu;
- e) Ordonnance déterminant le lieu et la date d'une séance de la Cour pour régler rapidement la requête des demandereses en vue d'une injonction interlocutoire et établissant un emploi du temps permettant de procéder rapidement, s'il y a lieu; et
- f) Tout autre redressement jugé équitable par la Cour.

- 13 By point (a) of their notice of motion, the plaintiffs seek a review of the June 5, 1995 order, "as required therein". The plaintiffs' submission is that point (a) must be read in conjunction with paragraphs 14 and 15 of the June 5, 1995 order. In other words, the plaintiffs argue that they were seeking a review of the June 5, 1995 order in order to convert the interim injunction to an interlocutory injunction.
- 14 It appears to me that there is a very serious issue in regard to this matter since the terms of the June 5, 1995 order, by reason of paragraph 4 thereof, were made effective until June 3, 1996 unless set aside, reviewed or otherwise varied by order of this Court. The June 5, 1995 order clearly provides that the persons served with a copy thereof are at liberty to apply to the Court to have the order set aside or varied. Thus, any of the approximately sixty persons served with the order, could have applied to the Court to set aside the June 5, 1995 order or ask that the said order be varied. So far, none of these persons have applied to the Court. In fact, no party has yet filed a statement of defence to the plaintiffs' action.
- 15 The issue appears to be whether, in these circumstances, it was open to Reed J. to set aside the June 5, 1995 order. The plaintiffs submit that it was not so open and that they did not ask the learned Judge to set aside the June 5, 1995 order.
- 16 After careful consideration of the submissions made by the plaintiffs' counsel and the affidavits in support of this motion, I have come to the conclusion that there is a serious issue and that the plaintiffs would suffer irreparable harm if the stay was not granted. I am also of the view that the balance of inconvenience is in favour of the plaintiffs.
- 17 For these reasons, I will allow, in part, the plaintiffs' application. The order rendered on March 25, 1996 by Madam Justice Reed in so far as concerns paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 thereof, shall be stayed pending the plaintiffs' appeal.
- Selon le paragraphe a) de leur requête, les demanderessees souhaitent obtenir un réexamen de l'ordonnance du 5 juin 1995 «tel que demandé ici». Elles estiment que le paragraphe a) doit être lu à la lumière des paragraphes 14 et 15 de ladite ordonnance. Autrement dit, les demanderessees soutiennent qu'elles demandaient un réexamen de l'ordonnance du 5 juin 1995 en vue de convertir l'injonction provisoire en injonction interlocutoire.
- Il m'apparaît que c'est là une question très grave à l'égard de cette instance, puisque les conditions de l'ordonnance du 5 juin 1995, par l'énoncé de son paragraphe 4, devaient rester en vigueur jusqu'au 3 juin 1996 à moins d'annulation, de réexamen ou de modification de l'ordonnance par la Cour. L'ordonnance du 5 juin 1995 indique clairement que les personnes en ayant reçu signification sont libres de s'adresser à la Cour pour faire annuler ou modifier ladite ordonnance. C'est ainsi que la soixantaine de personnes notifiées auraient pu s'adresser à la Cour pour faire annuler ou modifier l'ordonnance du 5 juin 1995. Jusqu'à présent, aucune de ces personnes ne s'est adressée à la Cour. En fait, aucune partie n'a encore déposé de défense à l'égard de l'action des demanderessees.
- La question semble être de savoir si, dans les circonstances, le juge Reed pouvait annuler l'ordonnance du 5 juin 1995. Les demanderessees soutiennent qu'elle n'avait pas cette liberté et qu'elles n'ont pas demandé au juge de le faire.
- Après examen attentif des observations de l'avocat des demanderessees et des affidavits à l'appui de la requête, j'en suis venu à la conclusion que les demanderessees risquent de subir un préjudice irréparable si la suspension ne leur est pas accordée. Je suis également d'avis que la prépondérance des inconvénients penche du côté des demanderessees.
- Pour les motifs précités, j'accueillerai en partie la demande des demanderessees. L'ordonnance de M^{me} le juge Reed en date du 25 mars 1996 sera suspendue en attendant le résultat de l'appel des demanderessees pour ce qui est des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

18 The plaintiffs will pursue their appeal in the most expeditive manner and in that respect, plaintiffs' counsel shall take all necessary steps to have his clients' appeal heard at the earliest possible time. I should point out that, in deciding upon the plaintiffs' application, I did not have the benefit of arguments against the application because there are, for the time being, no opponents to the plaintiffs. I therefore wish to make it clear that counsel for the plaintiffs is expected to prosecute his appeal diligently. Any delay, unless clearly outside counsel's control, will not be looked upon favourably by this Judge and, I trust, by other judges of this Court who might be called upon to hear further applications brought by the plaintiffs in order to enforce the June 5, 1995 order.

19 Lastly, it would appear to me that motions to stay an order of a judge of the Trial Division, pending an appeal, should be presented before the Court of Appeal. Perhaps, the Rules Committee might entertain this suggestion.

18 Les demandereses entreprendront la procédure d'appel le plus rapidement possible et, à cet égard, leur avocat est prié de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'appel soit entendu le plus tôt possible. Je fais remarquer que, dans ma décision à l'égard de la présente demande, je n'ai pas eu la possibilité d'entendre d'arguments contre la demande, parce qu'il n'y a, pour l'instant, pas d'adversaires aux demandereses. L'avocat des demandereses doit donc comprendre que je m'attends à ce qu'il procède avec diligence. Tout retard, à moins qu'il soit complètement indépendant de la volonté de l'avocat, sera considéré défavorablement par moi-même et, j'en suis sûr, par les autres juges de la Cour qui pourraient être appelés à entendre d'autres demandes des demandereses en vue de l'exécution de l'ordonnance du 5 juin 1995.

19 Enfin, il me semble que les requêtes en suspension d'une ordonnance d'un juge de la Section de première instance en attendant un appel devraient être adressées à la Cour d'appel. Le Comité des règles devrait peut-être envisager cette procédure.