

A-418-80

A-418-80

Société pour l'Avancement des droits en audiovisuel (SADA) Ltée (Plaintiff) (Respondent)

v.

Collège Édouard-Montpetit (Defendant) (Appellant)

Court of Appeal, Pratte and Ryan J.J. and Lalande D.J.—Montreal, November 12, 1980.

Practice — Interlocutory injunction — Copyright infringement — Appeal from decision dismissing appellant's application to rescind ex parte order on application for injunction — Application for injunction made without notice to adverse party — Appellant submits that the order is invalid as granting an injunction ex parte for a period exceeding 10 days, contrary to Rules 469 and 470 — Respondent relies on Rule 321 as authorizing the Trial Judge to exempt it from giving notice of its motion for injunction — Appeal allowed — Federal Court Rules 321, 330, 469, 470.

APPEAL.

COUNSEL:

R. Trudeau and C. Décarie for plaintiff (respondent).

G. Trépanier and F. Brissette for defendant (appellant).

J. Laurent for intervenors Collège de Rosemont, Collège de Lévis-Lauzon, Collège de Limoilou, Collège de Shawinigan, Collège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Chicoutimi, Collège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Jonquière, Collège François-Xavier Garneau, Collège de Maisonneuve, Collège de Valleyfield, Collège du Vieux-Montréal, Collège Ahuntsic, Collège de Ste-Foy, Collège de Montmorency.

SOLICITORS:

Martineau Walker, Montreal, for plaintiff (respondent).

Brissette & St-Jacques, Longueuil, for defendant (appellant).

Guy, Vaillancourt, Mercier, Bertrand, Bourgeois & Laurent, Montreal, for intervenors Collège de Rosemont, Collège de Lévis-Lauzon, Collège de Limoilou, Collège de Shawinigan, Collège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Chicoutimi, Collège

Société pour l'Avancement des droits en audiovisuel (SADA) Ltée (Demanderesse) (Intimée)^a c.**Collège Édouard-Montpetit (Défenderesse) (Appelante)**

^b Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant Lalande—Montréal, 12 novembre 1980.

Pratique — Injonction interlocutoire — Contrefaçon de droits d'auteur — Appel contre la décision portant rejet de la requête de l'appelante en annulation de l'ordonnance rendue ex parte sur requête en injonction — Requête en injonction introduite sans que la partie adverse en fût prévenue — L'appelante soutient que l'ordonnance a été illégalement prononcée parce qu'elle constitue une injonction prononcée ex parte pour une durée de plus de 10 jours, cela contrairement aux Règles 469 et 470 — L'intimée cite la Règle 321 pour soutenir que le premier juge pouvait la dispenser de donner avis de sa requête en injonction — Appel accueilli — Règles 321, 330, 469, 470 de la Cour fédérale.

APPEL.

AVOCATS:

R. Trudeau et C. Décarie pour la demanderesse (intimée).

G. Trépanier et F. Brissette pour la défenderesse (appelante).

J. Laurent pour les intervenantes Collège de Rosemont, Collège de Lévis-Lauzon, Collège de Limoilou, Collège de Shawinigan, Collège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Chicoutimi, Collège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Jonquière, Collège François-Xavier Garneau, Collège de Maisonneuve, Collège de Valleyfield, Collège du Vieux-Montréal, Collège Ahuntsic, Collège de Ste-Foy, Collège de Montmorency.

PROCUREURS:

Martineau Walker, Montréal, pour la demanderesse (intimée).

Brissette & St-Jacques, Longueuil, pour la défenderesse (appelante).

Guy, Vaillancourt, Mercier, Bertrand, Bourgeois & Laurent, Montréal, pour les intervenantes Collège de Rosemont, Collège de Lévis-Lauzon, Collège de Limoilou, Collège de Shawinigan, Collège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Chicoutimi, Col-

Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Jonquière, Collège François-Xavier Garneau, Collège de Maisonneuve, Collège de Valleyfield, Collège du Vieux-Montréal, Collège Ahuntsic, Collège de Ste-Foy, Collège de Montmorency. ^a

lège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Jonquière, Collège François-Xavier Garneau, Collège de Maisonneuve, Collège de Valleyfield, Collège du Vieux-Montréal, Collège Ahuntsic, Collège de Ste-Foy, Collège de Montmorency.

The following is the English version of the reasons for judgment delivered orally by

Voici les motifs du jugement prononcés en français à l'audience par

PRATTE J.: On May 26, 1980 the respondent brought an action against the appellant for infringement of copyright. On the same day it applied to the Trial Division for an order enjoining the appellant:

^b LE JUGE PRATTE: Le 26 mai 1980, l'intimée intentait contre l'appelante une action en contrefaçon de droits d'auteur. Le même jour, elle présentait à la Division de première instance une requête ^c demandant l'émission d'une ordonnance enjoignant à l'appelante:

(1) to preserve certain videotapes and other items which the respondent proposed to use as evidence at the trial,

(1) de conserver certains rubans magnétoscopiques et autres objets que l'intimée se proposait d'utiliser comme preuve au procès, ^d

(2) to allow the respondent's representatives to enter the appellant's premises in order to prepare a list of films copied by the appellant, and

(2) de permettre aux représentants de l'intimée de pénétrer chez l'appelante pour y dresser un inventaire des œuvres cinématographiques contrefaites par l'appelante, et

(3) to cease infringing the respondent's copyright. ^e

(3) de cesser de violer les droits d'auteur de l'intimée.

The respondent made this application without notice to the appellant. The application was nevertheless granted at the hearing by Decary J., who stated that his order would remain in effect [TRANSLATION] "until final judgment is rendered, unless the defendant shows cause why it should be rescinded, amended or suspended."

^f L'intimée présenta cette requête sans en prévenir l'appelante. La requête fut néanmoins accordée séance tenante par monsieur le juge Decary qui précisa que son ordonnance resterait en vigueur «jusqu'à ce que le jugement final soit rendu, à moins que la défenderesse ne fasse valoir les moyens et raisons pour lesquels celle-ci devrait être ^g annulée, modifiée ou suspendue.»

A few days later the appellant requested Decary J. under Rule 330 to rescind the order he had made *ex parte* on May 26, 1980*. The Judge dismissed the application. It is this latter judgment which is the subject of the present appeal.

^h Quelques jours plus tard, l'appelante se prévalait de la Règle 330 et demandait à monsieur le juge Decary d'annuler l'ordonnance qu'il avait rendue *ex parte* le 26 mai 1980*. Le juge rejeta cette requête. C'est ce dernier jugement qui est aujourd'hui frappé d'appel.

It should be mentioned at the outset that counsel for the respondent stated at the hearing that he agreed that the appeal should be allowed in part. He admitted that rather than dismissing the appellant's application, the Trial Judge should have granted it in part by rescinding that part of his order concerning the preparation of an inventory

ⁱ Il faut dire tout de suite que l'avocat de l'intimée a déclaré à l'audience qu'il convenait que l'appel devait être accueilli en partie. Il a admis que le premier juge, plutôt que de rejeter la requête de l'appelante, aurait dû y faire droit partiellement en rescindant cette partie de son ordonnance concernant la prise d'un inventaire et

* [No written reasons for order distributed—Ed.]

* [Aucun motif écrit de l'ordonnance n'a été fourni—l'arrêviste.]

and the prohibition on continuing to infringe the respondent's copyright. Counsel for the respondent maintained, however, that the Trial Judge was correct in refusing to rescind paragraphs (A) and (B) of his order of May 26, in which he ordered the appellant to preserve the evidence which the respondent wished to use at the trial.

The only issue raised by this case is therefore whether the Trial Judge should have rescinded paragraphs (A) and (B) of his order of May 26. These paragraphs read as follows:

[TRANSLATION] THIS COURT ORDERS THE DEFENDANT AND ITS LEGAL REPRESENTATIVES AND ASSIGNS TO:

(A) KEEP, detain and preserve, until judgment has been rendered in this case, the audio-visual media, videotapes and other devices by means of which the films forming part of the repertoire of SADA and its principals and, without limiting the generality of the foregoing, the films referred to in paragraphs 5, 7, 9 and 11 _____ of the statement of claim, which must be served with this order, may be performed, shown or delivered mechanically;

(B) KEEP, detain and preserve, until judgment is rendered in this case, all cards, catalogues, cardexes, indexes, data processing media and all documents and data recording media relating to its video library and films and other works in its possession:

According to counsel for the appellant, this order was made invalidly because it is an injunction granted "*ex parte*" for a period exceeding 10 days, contrary to Rules 469 and 470. The Trial Judge should therefore have rescinded it, according to the appellant.

The only reply counsel for the respondent was able to make to this argument¹ is that under Rule 321 the Trial Judge could exempt the respondent from giving notice of its motion. This reply appears to me to be unfounded. Rule 321 sets out the general principle that motions are to be upon notice to the adverse party unless the Court decides otherwise. Rules 469 and 470 set out special rules for applications for an injunction: they must be made upon notice to the adverse party except in the cases provided for in paragraph (2) of each of these Rules, and in these exceptional

¹ Counsel for the respondent agreed at the hearing that the appeal should succeed if, as the appellant maintained, the order of May 26 had been made invalidly for a period exceeding 10 days.

l'interdiction de continuer à violer les droits d'auteur de l'intimée. L'avocat de l'intimée a cependant soutenu que le premier juge avait eu raison de refuser de rescinder les paragraphes A) et B) de son ordonnance du 26 mai par lesquels il ordonnait à l'appelante de conserver la preuve dont l'intimée voulait se servir au procès.

Le seul problème que soulève cette affaire est donc celui de savoir si le premier juge aurait dû annuler les paragraphes A) et B) de son ordonnance du 26 mai. Le texte de ces paragraphes est le suivant:

CETTE COUR ORDONNE À LA DÉFENDERESSE, SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX ET AYANTS DROIT DE:

A) GARDER, détenir et conserver, jusqu'à ce que jugement soit rendu en la présente instance, les supports audiovisuels, les rubans magnétoscopiques ou autres organes à l'aide desquels les œuvres cinématographiques faisant partie du répertoire de SADA et de ses mandants et, sans restreindre la portée de ce qui précède, les œuvres cinématographiques mentionnées aux paragraphes 5, 7, 9 et 11 _____ de la déclaration, laquelle doit être signifiée avec la présente ordonnance, peuvent être exécutées, représentées ou débitées mécaniquement;

B) GARDER, détenir et conserver, jusqu'à ce que jugement soit rendu en la présente instance, toutes fiches, catalogues, cardex, index, moyens d'informatique et tous documents et moyens d'enregistrement de données relatifs à sa vidéothèque et aux œuvres cinématographiques ou autres qu'elle possède;

Suivant l'avocat de l'appelante, cette ordonnance a été illégalement prononcée parce qu'elle constitue une injonction prononcée "*ex parte*" pour une durée de plus de 10 jours, cela contrairement aux Règles 469 et 470. Il s'ensuit, suivant l'appelante, que le premier juge aurait dû la rescinder.

La seule réponse que l'avocat de l'intimée a pu offrir à cet argument¹ est que le premier juge pouvait, suivant la Règle 321, dispenser l'intimée de donner avis de sa requête. Cette réponse me semble dépourvue de fondement. La Règle 321 édicte le principe général qu'une requête ne peut être présentée qu'après avis à la partie adverse à moins que la Cour n'en décide autrement. Les Règles 469 et 470, elles, édictent des règles spéciales aux demandes d'injonction: elles doivent être présentées après avis à la partie adverse sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de ces deux

¹ L'avocat de l'intimée a convenu à l'audience que l'appel devait réussir si, comme le prétendait l'appelante, l'ordonnance du 26 mai avait été illégalement prononcée pour une période de plus de 10 jours.

cases in which the application may be made *ex parte*, the Court may grant only an interim injunction for a period not exceeding 10 days.

I am therefore of the opinion that the injunction of May 26, 1980 was made in contravention of the requirements of Rules 469 and 470. The appeal must therefore be allowed.

For these reasons I would allow the appeal with costs, set aside the decision of the Trial Judge and, rendering the judgment he should have rendered, grant the appellant's application with costs and rescind the order of May 26, 1980 in its entirety.

* * *

RYAN J. concurred.

* * *

LALANDE D.J. concurred.

Règles, et, dans ces cas exceptionnels où il est permis de procéder *ex parte*, la Cour ne peut prononcer qu'une ordonnance provisoire pour une durée n'excédant pas 10 jours.

^a Je suis donc d'avis que l'injonction du 26 mai 1980 a été prononcée au mépris des exigences des Règles 469 et 470. L'appel doit donc réussir.

^b Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel avec dépens, je casserais la décision du premier juge et, prononçant le jugement qu'il aurait dû rendre, je ferais droit à la requête de l'appelante avec dépens et j'annulerais en entier l'ordonnance du 26 mai 1980.

* * *

LE JUGE RYAN y a souscrit.

* * *

^d LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.