

A-86-13
2013 FCA 225

A-86-13
2013 CAF 225

Doris Tremblay (*Appellant*)

Doris Tremblay (*appelant*)

v.

c.

Orio Canada Inc. (*Respondent*)

Orio Canada Inc. (*intimée*)

INDEXED AS: TREMBLAY v. ORIO CANADA INC.

RÉPERTORIÉ : TREMBLAY c. ORIO CANADA INC.

Federal Court of Appeal, Noël, Trudel and Mainville JJ.A.—Montréal, September 9; Ottawa, September 25, 2013.

Cour d'appel fédérale, juges Noël, Trudel et Mainville, J.C.A.—Montréal, 9 septembre; Ottawa, 25 septembre 2013.

Copyright — Infringement — Appeal from Federal Court decision holding appellant owning copyright in modified SAM software program but granting respondent implied user licence authorizing respondent not only to market software, but also to copy, modify it — Respondent entering into contract of service with appellant's company to improve SAM program — Result modified SAM program — After parties' business relationship ended, respondent working with another company to continue developing modified SAM program, providing company with copy of source code to rework software (reworked modified SAM program) — Whether Federal Court erring in concluding implied licence granted to respondent allowing respondent to use modified SAM program to copy source code, have it reworked by another programming company — Parties' intent that modified SAM program could not only be marketed, but also further improved in future at respondent's request, with improvements carried out either by appellant or by third party designated by respondent — Appellant renouncing exclusive rights to develop future improvements to program in question — Federal Court not erring — Appeal dismissed.

Droit d'auteur — Violation — Appel d'un jugement de la Cour fédérale portant que l'appelant était titulaire du droit d'auteur à l'égard du logiciel SAM modifié, mais qu'il avait accordé à l'intimé une licence implicite d'utilisation lui permettant non seulement de commercialiser le logiciel, mais aussi de le copier et de le modifier — L'intimée a retenu les services de l'entreprise de l'appelant afin d'améliorer son logiciel SAM — Il en a résulté le logiciel SAM modifié — Une fois leur relation d'affaires terminée, l'intimée a poursuivi le développement du logiciel SAM modifié avec une autre société et elle lui a remis une copie du code source afin de créer un logiciel retravaillé (le SAM modifié retravaillé) — Il était question de savoir si la Cour fédérale a erré en concluant que la licence implicite accordée à l'intimée permettait à cette dernière d'utiliser le logiciel SAM modifié aux fins d'en copier le code source et de le faire retravailler par une autre entreprise de programmation — Les parties avaient à l'esprit que le SAM modifié pourrait non seulement être commercialisé, mais que ce programme pourrait aussi faire l'objet d'améliorations futures à la demande de l'intimée, et que ces améliorations pourraient être effectuées soit par l'appelant, soit par un tiers désigné par l'intimée — L'appelant a renoncé à une exclusivité sur le développement de toutes les améliorations futures audit programme — La Cour fédérale n'a commis aucune erreur — Appel rejeté.

This was an appeal from a decision of the Federal Court holding that the appellant owned the copyright in a program software known as the modified SAM program and had not assigned it to the respondent. The Federal Court nonetheless concluded that the appellant had granted the respondent an implied user licence authorizing it not only to market the software, but also to copy and modify it.

Il s'agissait d'un appel d'un jugement de la Cour fédérale portant que l'appelant était titulaire du droit d'auteur à l'égard d'un logiciel connu sous le nom de SAM modifié et ne l'avait pas cédé à l'intimée. Cependant, la Cour fédérale a conclu que l'appelant avait accordé à l'intimé une licence implicite d'utilisation lui permettant non seulement de commercialiser le logiciel, mais aussi de le copier et de le modifier.

The respondent has been marketing an appointment management software tool for the auto mechanics industry. This program is known by the acronym SAM. The respondent entered into a contract of service with the appellant's

L'intimée commercialise un logiciel de gestion de rendez-vous depuis plusieurs années dans le domaine de la mécanique automobile. Ce logiciel est connu sous l'acronyme SAM. L'intimée a retenu les services de l'entreprise de

company in order to improve its SAM program. The appellant worked on the software for three years, resulting in a new version (the modified SAM program) that was almost twice the size of the original version. The parties' business relationship then ended. The respondent began working with another company to continue developing the modified SAM program, and it provided that company with a copy of the source code to rework the software (the reworked modified SAM program).

The Federal Court held that the appellant owned the copyright in the improvements made to the SAM program. As to the assignment of copyright issue, the Federal Court held that the wording of the clause inserted by the appellant into his bids amounted to an assignment to the respondent of copyright in the modified SAM program. However, given that these bids had not been formally signed by the appellant, the Federal Court held that this assignment could not be set up against the appellant in the light of the requirements of subsection 13(4) of the *Copyright Act*. The Federal Court nevertheless concluded, on the basis of the wording of this clause, that the appellant had granted the respondent an implied licence to use the modified SAM program and that this licence allowed the respondent to use the modified SAM program for the purpose of copying the source code and having it reworked by another programming company.

On appeal, the appellant submitted that although the Federal Court correctly ruled that the respondent held an implied licence to use the modified SAM program, it erred in extending the scope of that licence beyond the marketing of the software so as to include a right to copy the source code and rework it to create the reworked modified SAM program. The respondent, invoking the assignment clause contained in the appellant's bids, submitted that the implied licence includes the right to copy the source code of the modified SAM program for the purposes of developing and marketing the reworked modified SAM program.

At issue therefore was whether the Federal Court erred in concluding that the implied licence granted to the respondent allowed the respondent to use the modified SAM program to copy the source code and to have it reworked by another programming company.

Held, the appeal should be dismissed.

The intent of the parties was that the modified SAM program could be not only marketed, but also further improved in the future at the respondent's request, and that these improvements could be carried out either by the appellant or by a third party designated by the respondent. By explicitly recognizing that "[a]ny development done for Orio Canada Inc. [the respondent] shall become the exclusive property thereof", the appellant renounced any exclusive rights he

l'appellant afin d'améliorer son logiciel SAM. L'appellant a travaillé sur le logiciel pendant trois ans et une nouvelle version (le SAM modifié), deux fois plus volumineuse que la version initiale, en est résultée. La relation d'affaires entre les parties a ensuite pris fin. L'intimée a poursuivi le développement du logiciel SAM modifié avec une autre société et elle lui a remis une copie du code source afin de créer un logiciel retravaillé (le SAM modifié retravaillé).

La Cour fédérale a conclu que l'appellant était le titulaire du droit d'auteur des améliorations faites au programme SAM. Se penchant sur la cession du droit d'auteur, la Cour fédérale a conclu que le libellé de la clause insérée par l'appellant dans ses soumissions équivalait à une cession au profit de l'intimée du droit d'auteur dans le logiciel SAM modifié. Cependant, vu que ces soumissions n'avaient pas été formellement signées par l'appellant, la Cour fédérale a conclu que cette cession lui était inopposable eu égard aux exigences du paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Par contre, s'appuyant sur le libellé de cette clause, la Cour fédérale a néanmoins conclu que l'appellant avait octroyé à l'intimée une licence d'utilisation implicite dans le logiciel SAM modifié, et que cette licence permettait à l'intimée d'utiliser le logiciel SAM modifié aux fins d'en copier le code source et de le faire retravailler par une autre entreprise de programmation.

En appel, l'appellant a soutenu que quoique la Cour fédérale ait correctement conclu que l'intimée bénéficiait d'une licence implicite d'utilisation du logiciel SAM modifié, elle a erré en étendant la portée de cette licence au-delà de la commercialisation du logiciel afin d'y inclure un droit de copier le code source et de le retravailler pour créer le SAM modifié retravaillé. L'intimée, s'appuyant sur la clause de cession contenue aux soumissions de l'appellant, a soutenu que la licence implicite comprenait le droit de copier le code source du logiciel SAM modifié afin de développer et commercialiser le logiciel SAM modifié retravaillé.

Il était donc question de savoir si la Cour fédérale a erré en concluant que la licence implicite accordée à l'intimée permettait à cette dernière d'utiliser le logiciel SAM modifié aux fins d'en copier le code source et de le faire retravailler par une autre entreprise de programmation.

Arrêt : l'appel doit être rejeté.

Les parties avaient à l'esprit que le SAM modifié pourrait non seulement être commercialisé, mais que ce programme pourrait aussi faire l'objet d'améliorations futures à la demande de l'intimée, et que ces améliorations pourraient être effectuées soit par l'appellant, soit par un tiers désigné par l'intimée. En reconnaissant explicitement que « [t]out développement fait pour Orio Canada inc. [l'intimée] deviendra la propriété exclusive » de celle-ci, l'appellant a de fait renoncé à

might have had to develop future improvements to the program in question. This means that the implied licence resulting from the relationship between the parties thus allowed the respondent to copy the source code of the modified SAM program in order to have it reworked by a third party. The Federal Court therefore did not err in so deciding.

Regarding the assignment of copyright, the case law consistently holds that an assignment or a grant of an exclusive licence cannot be set up against the owner of a copyright unless it is in writing signed by the owner of the right in question. However, unlike the matter at bar, those cases do not involve copyright owners who have admitted before the court that they have consented to the transfer of ownership of the right in question. It seems excessively formalistic not to set up against an assignor a copyright assignment clause that he himself has drafted and that he has recognized before the court as governing his relationship with the assignee, merely because the clause is unsigned. However, since the respondent did not cross-appeal the judge's holding that the assignment of copyright could not be set up against the appellant, this aspect of the judge's decision could not be altered.

une exclusivité sur le développement de toutes les améliorations futures audit programme. La licence implicite résultant de l'ensemble des rapports entre les parties permettait donc à l'intimée de copier le code source du SAM modifié afin de le faire retravailler par des tiers. La Cour fédérale n'a donc commis aucune erreur en décidant ainsi.

Concernant la cession du droit d'auteur, la jurisprudence prévoit de façon unanime qu'on ne peut opposer à un titulaire d'un droit d'auteur une cession ou une licence exclusive qui n'est pas constaté par un écrit signé par le titulaire du droit en cause. Cependant, ces décisions ne traitent pas d'un cas comme en l'espèce où le titulaire du droit d'auteur reconnaît devant le tribunal avoir consenti au transfert de propriété du droit en cause. Il serait d'un formalisme exagéré que de rendre inopposable à un cédant une clause de cession de droit d'auteur que celui-ci a lui-même rédigée et qu'il reconnaît devant le tribunal comme régissant ses rapports avec le cessionnaire, et ce pour la simple raison que celle-ci n'est pas signée. Cependant, puisque l'intimée n'avait pas formulé d'appel incident à l'égard de la décision du juge voulant que la cession du droit d'auteur soit inopposable à l'appelant, cet aspect de la décision du juge ne pouvait être réformé.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, Art. 7.
Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 13(4),(7).

CASES CITED

APPLIED:

Netupsky et al. v. Dominion Bridge Co. Ltd., [1972] S.C.R. 368, [1972] 1 W.W.R. 420; *Beck v. Montana Construction Pty. Ltd.* (1963), 5 F.L.R. 298 (N.S.W. S.C.).

CONSIDERED:

Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc., 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20.

REFERRED TO:

CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339; *Robertson v. Thomson Corp.*, 2006 SCC 43, [2006] 2 S.C.R. 363; *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.*, 2004 CanLII 21366, 35 C.P.R. (4th) 163 (Ont. S.C.J.); *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638, (1981), 127 D.L.R. (3d) 267 (T.D.); *Guillemette v. Centre coopératif de Loisirs et de Sports du Mont Orignal* (1986), 15 C.I.P.R. 123, 15 C.P.R. (3d) 409 (F.C.T.D.); *J.L. de Ball Canada Inc. v. 421254 Ontario Ltd.* (1999), 5 C.P.R. (4th) 352, 179 F.T.R. 231 (F.C.T.D.).

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 7.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 13(4),(7).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd., [1972] R.C.S. 368; *Beck v. Montana Construction Pty. Ltd.* (1963), 5 F.L.R. 298 (N.S.W. S.C.).

DÉCISION EXAMINÉE :

Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20.

DÉCISIONS CITÉES :

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; *Robertson c. Thomson Corp.*, 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363; *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.*, 2004 CanLII 21366, 35 C.P.R. (4th) 163 (C.S.J. Ont.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638 (1^{re} inst.); *Guillemette c. Centre coopératif de Loisirs et de Sports du Mont Orignal*, [1986] A.C.F. n° 814 (1^{re} inst.) QL; *J.L. de Ball Canada Inc. c. 421254 Ontario Ltd.*, 1999 CanLII 9222 (C.F. 1^{re} inst.).

APPEAL from a decision of the Federal Court (2013 FC 109, [2014] 3 F.C.R. 404) holding that the appellant owned the copyright in a program software, but that he had granted the respondent an implied user licence authorizing it not only to market the software, but also to copy and modify it. Appeal dismissed.

APPEL d'un jugement de la Cour fédérale (2013 CF 109, [2014] 3 R.C.F. 404) portant que l'appelant était titulaire du droit d'auteur à l'égard d'un logiciel, mais qu'il avait accordé à l'intimé une licence implicite d'utilisation lui permettant non seulement de commercialiser le logiciel, mais aussi de le copier et de le modifier. Appel rejeté.

APPEARANCES

Pascal Lauzon for appellant.
André J. Bélanger for respondent.

ONT COMPARU

Pascal Lauzon pour l'appelant.
André J. Bélanger pour l'intimée.

SOLICITORS OF RECORD

BCF LLP, Montréal, for appellant.
André J. Bélanger, Laval, Quebec, for respondent.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

BCF LLP, Montréal, pour l'appelant.
André J. Bélanger, Laval, Québec, pour l'intimée.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

Voici les motifs du jugement rendu en français par

[1] MAINVILLE J.A.: This is an appeal from a decision of Justice Boivin of the Federal Court (the Judge) dated January 31, 2013, 2013 FC 109, [2014] 3 F.C.R. 404, pertaining to the copyright in a program software known as the modified SAM program. The Judge ruled that the appellant owned the copyright and had not assigned it to the respondent (Orio), but he nevertheless granted the latter an implied user licence authorizing it not only to market the software, but also to copy and modify it.

[1] LE JUGE MAINVILLE, J.C.A. : Notre Cour est saisie d'un appel d'un jugement du juge Boivin de la Cour fédérale (le juge) rendu en date du 31 janvier 2013 pour les motifs portant le numéro de référence 2013 CF 109, [2014] 3 R.C.F. 404 et portant sur le droit d'auteur à l'égard d'un logiciel connu sous le nom de SAM modifié. Le juge a reconnu que l'appelant était titulaire du droit d'auteur, ne l'avait pas cédé à l'intimée (Orio), mais avait néanmoins accordé à cette dernière une licence implicite d'utilisation lui permettant non seulement de commercialiser le logiciel, mais aussi de le copier et de le modifier.

Facts and proceedings

[2] The background of the dispute is straightforward, and the facts are admitted by the parties. For the past several years, Orio has been marketing an appointment management software tool for the auto mechanics industry. This program is known by the acronym SAM (Service Appointment Monitor). Orio entered into a contract of service with the appellant's company (which operates under the name Service Informatique Professionnel) in order to improve its SAM program. The appellant and his employees worked on the software from April 2006 to June 2009, and Orio paid the

Le contexte

[2] Le contexte du litige est simple et les faits sont admis par les parties. Orio commercialise un logiciel de gestion de rendez-vous depuis plusieurs années dans le domaine de la mécanique automobile. Ce logiciel est connu sous l'acronyme SAM (Service Appointment Monitor). Orio a retenu les services de l'entreprise de l'appelant (qui fait affaire sous la raison sociale Service Informatique Professionnel) afin d'améliorer son logiciel SAM. L'appelant et ses employés ont donc travaillé sur ce logiciel d'avril 2006 à juin 2009, et l'appelant a été rémunéré par Orio à cette fin. La nouvelle version du

appellant for this work. The new version of the software resulting from this work (the modified SAM program) was almost twice the size of the original version of SAM, and several complementary models were added.

[3] The parties' business relationship ended in June 2009. In July 2009, Orio began working with another company, Groupe Énode, to continue developing the modified SAM program, and it provided that company with a copy of the source code to rework the software, thus creating the "reworked modified SAM program". Since August 2009, Orio sells and installs copies of the reworked modified SAM program to its clients. This program contains a substantial part of the source code developed by the appellant's company.

[4] The appellant submits that he owns the copyright in the modified SAM program. He acknowledges that he granted Orio a licence to use the software, but he submits that this licence did not allow Orio to copy the source code so that it could be reworked by Groupe Énode. The appellant is therefore seeking the destruction of the reworked modified SAM program and an injunction ordering Orio to cease selling and installing that piece of software.

[5] Orio submitted before the Judge that it was the sole holder of all of the rights connected with the modified SAM program because the copyright in the program was assigned to it by the appellant in his written bids, which include the following clause:

[TRANSLATION] Any development done for Orio Canada Inc. shall become the exclusive property thereof and may not therefore be marketed or reused by Service Informatique Professionnel or any other party.

[6] The appellant submits that this assignment cannot be set up against him given that he did not formally sign these bids. He acknowledges that this clause governed his relationship with Orio, but he relies on the requirements of subsection 13(4) of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-32 [the Act], which states that no assignment is "valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner's duly authorized agent."

logiciel résultant de ce travail (désigné le « SAM modifié ») est presque deux fois plus volumineuse que la version initiale de SAM, et plusieurs modules complémentaires y ont été ajoutés.

[3] La relation d'affaires entre les parties a pris fin en juin 2009. À compter de juillet 2009, Orio a poursuivi le développement du logiciel SAM modifié avec une autre société, le Groupe Énode, et elle lui a remis une copie du code source afin de créer un logiciel retravaillé qui est désigné le « SAM modifié retravaillé ». Depuis août 2009, Orio vend et installe des copies du logiciel SAM modifié retravaillé chez ses clients. Ce logiciel contient une partie substantielle du code source développé par l'entreprise de l'appellant.

[4] L'appellant soutient être le propriétaire du droit d'auteur dans le logiciel SAM modifié. Il reconnaît avoir concédé une licence d'utilisation de ce logiciel à Orio, mais il soutient que cette licence ne permet pas à Orio de copier le code source afin de le faire retravailler par le Groupe Énode. L'appellant cherche donc la destruction du logiciel SAM modifié retravaillé et une injonction ordonnant à Orio de cesser d'offrir en vente et d'installer ce logiciel.

[5] Orio soutenait devant le juge qu'elle était la seule détentrice de tous les droits liés au logiciel SAM modifié, puisque le droit d'auteur dans ce logiciel lui aurait été cédé par l'appellant au moyen de ses soumissions écrites, lesquelles comportent une clause qui se lit comme suit :

Tout développement fait pour Orio Canada inc. deviendra la propriété exclusive de celui-ci (*sic*) et ne pourra donc être commercialisé ou réutilisé par Service Informatique Professionnel ou tout autre intervenant.

[6] L'appellant soutient pour sa part que cette cession ne peut lui être opposée compte tenu du fait qu'il n'a pas formellement signé ses documents de soumissions. Il reconnaît que cette clause régissait ses rapports avec Orio, mais il s'appuie sur les exigences du paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-32 [la Loi], lequel prévoit qu'une telle cession « n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé ».

The trial Judge's reasons

[7] The Judge held that the appellant owned the copyright in the improvements made to the SAM program. He wrote the following at paragraph 34 of his reasons: “in light of the case law stating that the author is the one who clothes the work with form and not the one who has the idea without making it concrete, I must find that it is the [appellant], through his employees, who is the author for the purposes of this case.”

[8] As to the assignment of copyright issue, the Judge held, at paragraph 44 of his reasons, that the wording of the clause inserted by the appellant into his bids amounted to an assignment to Orio of copyright in the modified SAM program. However, given that these bids had not been formally signed by the appellant, the Judge held that this assignment could not be set up against him in the light of the requirements of subsection 13(4) of the *Copyright Act*. The Judge therefore refused to accept that the appellant's testimony to the effect that this clause governed all of his contracts with Orio was equivalent to a formal signature on the bids. He wrote the following at paragraph 49 of his reasons:

Accepting the defendant's [respondent's] argument and making the opposite finding solely on the basis of the plaintiff's [appellant's] testimony would render meaningless the requirement imposed by Parliament. This finding may appear rigid, but it complies with the formal requirements of the Act.

[9] The Judge nevertheless concluded, on the basis of the wording of this clause, that the appellant had granted Orio an implied licence to use the modified SAM program. In rejecting the appellant's application, the Judge recognized that this licence allowed Orio to use the modified SAM program for the purpose of copying the source code and having it reworked by another programming company.

Positions of the parties on appeal

[10] The appellant submits that although the Judge correctly ruled that Orio held an implied licence to use

Les motifs du juge de première instance

[7] Le juge a conclu que l'appellant était le titulaire du droit d'auteur des améliorations faites au programme SAM. Il s'est d'ailleurs exprimé comme suit au paragraphe 34 de ses motifs : « compte tenu de la jurisprudence suivant laquelle l'auteur est celui qui a donné corps à une œuvre et non celui qui en a eu l'idée sans la concrétiser, force est de conclure que c'est [l'appellant], par le biais de ses employés, qui soit l'auteur dans la présente affaire. »

[8] Se penchant sur la cession du droit d'auteur, le juge a conclu, au paragraphe 44 de ses motifs, que le libellé de la clause inséré par l'appellant dans ses soumissions équivalait à une cession au profit d'Orio du droit d'auteur dans le logiciel SAM modifié. Cependant, vu que ces soumissions n'avaient pas été formellement signées par l'appellant, le juge a conclu que cette cession lui était inopposable eu égard aux exigences du paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le juge a donc refusé d'accepter le témoignage de l'appellant selon lequel cette clause régissait l'ensemble de ses mandats avec Orio comme suffisant pour pallier à l'absence d'une signature formelle sur les documents de soumission. Il s'est d'ailleurs exprimé comme suit à cet égard au paragraphe 49 de ses motifs :

En arriver à la conclusion contraire uniquement sur la base du témoignage du demandeur [de l'appellant], comme l'a plaidé la défenderesse [l'intimée], aurait pour conséquence de faire fi de l'exigence imposée par le législateur. La conclusion peut paraître rigide, mais elle est conforme aux exigences formalistes de la Loi.

[9] Par contre, s'appuyant sur le libellé de cette clause, le juge a néanmoins conclu que l'appellant avait octroyé à Orio une licence d'utilisation implicite dans le logiciel SAM modifié. En rejetant la demande de l'appellant, le juge a reconnu que cette licence permettait à Orio d'utiliser le logiciel SAM modifié aux fins d'en copier le code source et de le faire retravailler par une autre entreprise de programmation.

Les positions des parties en appel

[10] L'appellant soutient que quoique le juge ait correctement conclu qu'Orio bénéficiait d'une licence

the modified SAM program, he erred in extending the scope of that licence beyond the marketing of the software so as to include a right to copy the source code and rework it to create the reworked modified SAM program. According to the appellant, it [TRANSLATION] “would be contrary to the letter and spirit of the *Copyright Act* for the scope of a marketing user licence to have the effect, in practice, of conferring on the licensee the right to act for all intents and purposes as though it owned the copyright, thereby preventing the owner of the copyright from exercising his rights in the other aspects of copyright” (memorandum of the appellant, at paragraph 41).

[11] According to the appellant, only an assignment of copyright or an exclusive licence could confer such rights upon Orio. In either of those cases, under subsections 13(4) and (7) of the *Copyright Act*, the assignment or exclusive licence must be in writing and signed by the owner of the copyright. However, the Judge held that the appellant’s signature did not appear on the documents that included the assignment clause.

[12] Strangely, in its appeal, Orio is no longer challenging the appellant’s ownership of copyright in the modified SAM program. Orio is content with its implied licence, which, in its view, includes the right to copy the source code of the modified SAM program for the purposes of developing and marketing the reworked modified SAM program (memorandum of Orio, at paragraph 10).

[13] However, Orio continues to invoke the assignment clause contained in the appellant’s bids. It submits that, in the light of this clause, the appellant’s actions are [TRANSLATION] “immoral and dishonest [and] purely motivated by resentment” (memorandum of Orio, at paragraph 24).

[14] During his argument before the Court, counsel for Orio added that there was, indeed, an assignment of copyright in Orio’s favour, and that, but for the fact that the appellant had tricked his client by failing to add a formal signature to the bids, this assignment could indeed have been set up against the appellant. In Orio’s

implicite d’utilisation du logiciel SAM modifié, il a erré en étendant la portée de cette licence au-delà de la commercialisation du logiciel afin d’y inclure un droit de copier le code source et de le retravailler pour créer le SAM modifié retravaillé. Pour l’appellant, il « serait en effet contraire au texte et à l’esprit de la *Loi sur le droit d’auteur* si la portée d’une licence d’utilisation pour commercialisation avait pour effet, dans les faits, de conférer au détenteur de la licence d’utilisation le droit d’agir à toutes fins pratiques comme s’il était le détenteur des droits d’auteurs, et de nier ainsi au titulaire d’un droit d’auteur tout exercice de ses droits sur les autres aspects de ses droits d’auteur » : mémoire de l’appellant, au paragraphe 41.

[11] Pour l’appellant, seulement une cession du droit d’auteur ou une licence exclusive pourraient conférer de tels droits à Orio. Dans l’un ou l’autre de ces cas, selon les paragraphes 13(4) et (7) de la *Loi sur le droit d’auteur*, la cession ou la licence exclusive doit être constatée par écrit et signée par le titulaire du droit d’auteur. Or le juge a conclu que la signature de l’appellant n’avait pas été apposée aux documents comportant la clause de cession.

[12] Curieusement, Orio ne conteste plus en appel la propriété du droit d’auteur de l’appellant dans le logiciel SAM modifié. Orio se contente de la licence implicite, laquelle selon elle comprendrait le droit de copier le code source du logiciel SAM modifié afin de développer et commercialiser le logiciel SAM modifié retravaillé : mémoire d’Orio, au paragraphe 10.

[13] Par contre, Orio s’appuie toujours sur la clause de cession contenue aux soumissions de l’appellant. Elle soutient qu’à la lumière de cette clause, la démarche de l’appellant est « immorale et malhonnête [et] motivée par la seule rancune » : mémoire d’Orio, au paragraphe 24.

[14] Lors de sa plaidoirie devant la Cour, le procureur d’Orio ajoute qu’il y a bel et bien eu une cession du droit d’auteur en faveur d’Orio, et n’eût été le fait que l’appellant ait trompé sa cliente quant à ses intentions en ne signant pas formellement les soumissions, cette cession aurait été opposable à l’appellant. Pour Orio, dans la

view, to the extent that the assignment agreed upon by the parties cannot be set up against the appellant in the light of the formal requirements of the *Copyright Act*, the Court must take into account the language of this written assignment to give a broad scope to the implied user licence recognized by the Judge.

Analysis

[15] There is no doubt that the parties' intent was that any development by the appellant of the SAM program would become the exclusive property of Orio. The clause reproduced above and included in the bid documents cannot be interpreted in any way other than as an assignment to Orio of the copyright in the modified SAM program. When the [TRANSLATION] "exclusive property" in the development of a piece of software is assigned, this necessarily includes the ownership of the copyright in such development.

[16] In this respect, the appellant testified as follows upon examination:

[TRANSLATION]

Q. There you are, ownership:

"Any development done for Orio Canada Inc. shall become the exclusive property thereof and may not therefore be marketed or reused by Service Informatique Professionnel or any other party".

Did you take the initiative of inserting that clause?

A. Yes.

Q. Why?

A. Because it's an annotation that has been used in earlier contracts, for exclusivity, to protect against competition.

Q. Did it apply to all contracts you received from Orio Canada?

A. Yes, the established bids, there, yes, of course.
(Appeal book, at page 340, lines 7 to 25.)

Q. O.K. And did I understand correctly from your response that all of your dealings with Mr., with Orio Canada, were governed by the spirit of that clause, the spirit and the letter of that clause?

A. Yes.

(Appeal book, at page 342, lines 13 to 18.)

mesure où la cession convenue entre les parties ne peut être opposable à l'appellant vu les exigences de forme établies à la *Loi sur le droit d'auteur*, la Cour doit prendre en compte le texte de cette cession écrite afin de donner une large portée à la licence implicite d'utilisation reconnue par le juge.

Analyse

[15] Il ne fait aucun doute que l'intention des parties était que tout développement fait par l'appellant sur le logiciel SAM deviendrait la propriété exclusive d'Orio. La clause reproduite ci-haut et incluse aux documents de soumission ne peut s'interpréter autrement que comme prévoyant la cession en faveur d'Orio du droit d'auteur dans le logiciel SAM modifié. Lorsque la « propriété exclusive » sur le développement d'un logiciel est cédée, cela comporte de soi la propriété du droit d'auteur dans ce développement.

[16] À cet égard, le témoignage de l'appellant lors de son interrogatoire est à l'effet suivant :

Q. Vous y êtes, propriété :

« Tout développement fait [pour] ORIO Canada inc. deviendra la propriété exclusive de celui-ci et ne pourra donc pas être commercialisé ou réutilisé par services Informatiques Professionnels ou tout autre intervenant ».

C'est vous qui avez pris l'initiative de mettre cette clause-là?

R. Oui.

Q. Pourquoi?

R. Parce que c'est une annotation utilisée pour différents mandats déjà, pour l'exclusivité, pour protéger contre la compétition.

Q. Est-ce que ça s'appliquait à l'ensemble des mandats que vous avez eus de ORIO Canada?

R. Oui, les soumissions qui sont établies là, oui, sûrement.
(Dossier d'appel, à la page 340, lignes 7 à 25.)

Q. O.K. Et j'ai bien compris de votre réponse que l'ensemble des relations avec monsieur, avec ORIO Canada, c'est l'esprit de cette clause-là qui s'appliquait, l'esprit et la lettre de cette clause-là?

R. Oui.

(Dossier d'appel, à la page 342, lignes 13 à 18.)

[17] The Judge, therefore, correctly decided that the parties had agreed to assign the copyright in the modified SAM program to Orio. However, the Judge was of the view that this assignment could not be set up against the appellant given the requirements of subsection 13(4) of the *Copyright Act*, which reads as follows:

13. ...

Assignments and licences

(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner's duly authorized agent. [Emphasis added.]

[18] The purpose of the *Copyright Act* is to strike a fair balance between the public interest in the creation and dissemination of works of the arts and the intellect, on the one hand, and obtaining a just reward for the creator, on the other hand: *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339, at paragraph 23. It was with this objective in mind that Parliament required that an assignment of copyright not be valid unless it is in writing signed by the owner of the copyright. This principle applies equally to an outright assignment of copyright (subsection 13(4) of the Act) and to an exclusive licence with respect to a copyright (subsection 13(7) of the Act).

[19] What distinguishes an assignment or an exclusive licence from a non-exclusive licence is the transfer of a right of ownership in the copyright. In the words of Justice Rothstein in *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20, at paragraph 28: “An assignee possesses full ownership rights in the copyright with respect to the rights assigned. A non-exclusive licensee has no property rights in the copyright, and enjoys only contractual rights *vis-à-vis* the owner-licensor. ... An exclusive

[17] C’est donc à juste titre que le juge a conclu que les parties ont convenu de céder le droit d’auteur dans le SAM modifié au profit d’Orio. Par contre, le juge était d’avis que cette cession n’était pas opposable à l’appellant compte tenu des exigences du paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d’auteur*, lequel se lit comme suit :

13. [...]

Cession et licences

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé. [Je souligne.]

[18] L’objet de la *Loi sur le droit d’auteur* est d’établir un juste équilibre entre la promotion, dans l’intérêt public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles, d’une part, et l’obtention d’une juste récompense pour le créateur, d’autre part : *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 23. C’est avec cet objectif à l’esprit que le législateur exige que la propriété du droit d’auteur ne puisse être cédée que par un écrit signé par le titulaire du droit d’auteur. Ce principe s’applique tant à la cession pure et simple du droit d’auteur (paragraphe 13(4) de la Loi) qu’à une licence exclusive à l’égard de ce droit (paragraphe 13(7) de la Loi).

[19] En effet, ce qui caractérise une cession ou une licence exclusive par rapport à une licence non exclusive est le transfert d’un droit de propriété dans le droit d’auteur. Comme le signale le juge Rothstein dans l’arrêt *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20, au paragraphe 28 : « Le cessionnaire a les pleins droits de propriété sur le droit d’auteur en ce qui concerne les droits cédés. Le licencié non exclusif n’a aucun droit de propriété sur le droit d’auteur, et jouit seulement de droits contractuels à l’égard du

licensee, on the other hand, has a limited property interest in the copyright.”

[20] Subsections 13(4) and 13(7) of the *Copyright Act* deal with the transfer of a property right: *Robertson v. Thomson Corp.*, 2006 SCC 43, [2006] 2 S.C.R. 363, at paragraph 56, citing *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.*, 2004 CanLII 21366, 35 C.P.R. (4th) 163 (Ont. S.C.J.), at paragraph 20. In order to protect copyright owners, the statute requires that they consent clearly to the assignment of their interest in their right. That is why the *Copyright Act* requires the holder of the copyright to indicate his or her informed consent to the transfer of the property right in writing bearing his or her signature.

[21] Therefore, the case law consistently holds that an assignment or a grant of an exclusive licence cannot be set up against the owner of a copyright unless it is in writing signed by the owner of the right in question: see e.g. *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638 (T.D.); *Guillemette v. Centre coopératif de Loisirs et de Sports du Mont Orignal* (1986), 15 C.I.P.R. 123 (F.C.T.D.); *J.L. de Ball Canada Inc. v. 421254 Ontario Ltd.* (1999), 5 C.P.R. (4th) 352 (F.C.T.D.).

[22] However, those cases do not involve copyright owners who have admitted before the court that they have consented to the transfer of ownership of the right in question. It strikes me as excessively formalistic not to set up against an assignor a copyright assignment clause that he himself has drafted and that he has recognized before the court as governing his relationship with the assignee, merely because the clause is unsigned. As I noted above, the purpose of subsections 13(4) and (7) of the *Copyright Act* is to protect copyright owners against assignments of copyright to which they have not clearly consented. When the assignor himself recognizes before the court the assignment clause governing the relationship, the objective of the Act, in my view, is met.

[23] In the particular circumstances of this case, in which the owner of the right has admitted before the

titulaire-concédant [...] Le licencié exclusif a, par contre, un intérêt de propriété limité dans le droit d’auteur. »

[20] C’est la concession d’un intérêt de propriété dont il est question aux paragraphes 13(4) et 13(7) de la *Loi sur le droit d’auteur* : *Robertson c. Thomson Corp.*, 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363, au paragraphe 56, citant à cet effet l’arrêt *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.*, 2004 CanLII 21366, 35 C.P.R. (4th) 163 (C.S.J. Ont.), au paragraphe 20. Afin de protéger les titulaires du droit d’auteur, la loi exige donc que ces derniers doivent consentir de façon claire à la cession de la propriété de leur droit. C’est pourquoi la *Loi sur le droit d’auteur* exige que le titulaire du droit doive signifier son consentement éclairé au transfert de propriété au moyen d’un écrit portant sa signature.

[21] Ainsi, la jurisprudence prévoit de façon unanime qu’on ne peut opposer à un titulaire d’un droit d’auteur une cession ou une licence exclusive qui n’est pas constatée par un écrit signé par le titulaire du droit en cause : voir entre autres les décisions *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638 (1^{re} inst.); *Guillemette c. Centre coopératif de Loisirs & de Sports du Mont Orignal*, [1986] A.C.F. n° 814 (1^{re} inst.) QL; *J.L. de Ball Canada Inc. c. 421254 Ontario Ltd.*, 1999 CanLII 9222 (C.F. 1^{re} inst.).

[22] Cependant, ces décisions ne traitent pas d’un cas où le titulaire du droit d’auteur reconnaît devant le tribunal avoir consenti au transfert de propriété du droit en cause. Il m’apparaît d’un formalisme exagéré que de rendre inopposable à un cédant une clause de cession de droit d’auteur que celui-ci a lui-même rédigée et qu’il reconnaît devant le tribunal comme régissant ses rapports avec le cessionnaire, et ce pour la simple raison que celle-ci n’est pas signée. Comme je l’ai signalé plus haut, le but des paragraphes 13(4) et (7) de la *Loi sur le droit d’auteur* est de protéger le titulaire du droit d’auteur contre une cession de droit qui n’est pas consentie de façon claire. Lorsque le cessionnaire reconnaît lui-même devant le tribunal la clause de cession qui régit ses rapports, le but recherché par la Loi est quant à moi rempli.

[23] Dans les circonstances particulières du présent litige, où le titulaire du droit reconnaît devant le tribunal

court deciding the issue that the assignment clause governs his relationship with the assignee, form ought not to prevail over substance. I also note that this dispute arose in Quebec and that Article 7 of the *Civil Code of Québec*, S.Q. 1991, c. 64, sets out that “[n]o right may be exercised with the intent of injuring another or in an excessive and unreasonable manner, and therefore contrary to the requirements of good faith.”

[24] Orio, however, did not cross-appeal the Judge’s holding that the assignment of copyright could not be set up against the appellant. In the circumstances, it is not for this Court to alter this aspect of the Judge’s decision.

[25] As for the implied user licence, I see no error in the Judge’s holding that, in the circumstances, the appellant had consented not only to an implied licence to market the modified SAM program, but also to the possibility of further modifications by Orio in order to increase sales. In this respect, *Netupsky et al. v. Dominion Bridge Co. Ltd.*, [1972] S.C.R. 368, a Supreme Court of Canada case, seems to be analogous to this case. In that case, the S.C.C. recognized an implied licence to modify plans for a civil engineering work. At pages 377–378 of that case, Justice Judson adopted the following statement of the Supreme Court of New South Wales in *Beck v. Montana Construction Pty. Ltd.* (1963), 5 F.L.R. 298, at pages 304–305:

... that the engagement for reward of a person to produce material of a nature which is capable of being the subject of copyright implies a permission or consent or licence in the person making the engagement to use the material in the manner and for the purpose in which and for which it was contemplated between the parties that it would be used at the time of the engagement.

[26] I have absolutely no doubt that the intent of the parties was that the modified SAM program could be not only marketed, but also further improved in the future at Orio’s request, and that these improvements could be carried out either by the appellant or by a third party designated by Orio. By explicitly recognizing that “[a]ny development done for Orio Canada Inc. shall become the exclusive property thereof”, the appellant

chargé de trancher la question que la clause de cession de droit régit ses rapports avec le cessionnaire, la forme ne devrait pas l’emporter sur le fond. Je note d’ailleurs que ce litige a pris naissance au Québec et que l’article 7 du *Code Civil du Québec*, L.Q. 1991, ch. 64, prévoit qu’« [a]ucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. »

[24] Orio n’a cependant pas formulé d’appel incident à l’égard de la décision du juge voulant que la cession du droit d’auteur soit inopposable à l’appelant. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à notre Cour de réformer cet aspect de la décision du juge.

[25] Quant à la licence implicite d’utilisation, je ne vois aucune erreur dans la décision du juge voulant que, vu les circonstances, l’appelant ait consenti non seulement à une licence implicite de commercialisation du SAM modifié, mais aussi à ce que ce logiciel puisse être modifié par Orio afin d’en améliorer la commercialisation. À cet égard, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd.*, [1972] R.C.S. 368 m’apparaît analogue à la présente affaire. Dans cette décision, on a reconnu une licence implicite pour procéder à la modification de plans pour un ouvrage de génie civil. Aux pages 377 et 378 de cet arrêt, le juge Judson a fait sien les propos tenus par la Cour suprême de New South Wales dans l’arrêt *Beck v. Montana Construction Pty. Ltd.* (1963), 5 F.L.R. 298, aux pages 304 et 305 :

[TRADUCTION] [...] que l’engagement que prend une personne de produire moyennant rémunération une chose susceptible de faire l’objet d’un droit d’auteur implique l’utilisation de la chose avec la permission ou le consentement ou la licence de celui qui a pris cet engagement, en la manière et pour les fins qu’au moment de l’engagement les parties avaient à l’esprit au sujet de son utilisation.

[26] Il ne fait quant à moi aucun doute que les parties avaient à l’esprit que le SAM modifié pourrait non seulement être commercialisé, mais que ce programme pourrait aussi faire l’objet d’améliorations futures à la demande d’Orio, et que ces améliorations pourraient être effectuées soit par l’appelant, soit par un tiers désigné par Orio. En reconnaissant explicitement que « [t]out développement fait pour Orio Canada Inc. deviendra la

renounced any exclusive rights he might have had to develop future improvements to the program in question. This means that the implied licence resulting from the relationship between the parties allows Orio to copy the source code of the modified SAM program in order to have it reworked by a third party. The trial Judge therefore did not err in so deciding.

[27] For these reasons, I would dismiss the appeal with costs awarded to Orio.

NOËL J.A.: I agree.

TRUDEL J.A.: I agree.

propriété exclusive » de celle-ci, l'appelant a de fait renoncé à une exclusivité sur le développement de toutes les améliorations futures audit programme. La licence implicite résultant de l'ensemble des rapports entre les parties permet donc à Orio de copier le code source du SAM modifié afin de le faire retravailler par des tiers. Le juge de première instance n'a donc commis aucune erreur en décidant ainsi.

[27] Pour ces motifs, je rejeterais l'appel, avec dépens en faveur d'Orio.

LE JUGE NOËL, J.C.A. : Je suis d'accord.

LA JUGE TRUDEL, J.C.A. : Je suis d'accord.