

T-825-94

Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie (Plaintiff)

v.

National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada) and Basil Hargrove and Larry Wark (Defendants)

INDEXED AS: COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN—MICHELIN & CIE v. NATIONAL AUTOMOBILE, AEROSPACE, TRANSPORTATION AND GENERAL WORKERS UNION OF CANADA (CAW-CANADA) (T.D.)

Trial Division, Teitelbaum J.—Montréal, June 11, 12 and July 12; Vancouver, August 28, 29, September 9 and December 19, 1996.

Trade marks — Infringement — Plaintiff holding trade-marks, copyrights in term “Michelin”, “Bibendum” design — Labour union using Michelin logo on promotional material during organizing campaign — Whether infringing plaintiff’s trade-marks — Case law on meaning of term “use” under Trade-marks Act, ss. 19, 20, 22 — Mark must be used for purpose of identifying source of goods, services — Under Act, s. 4, infringer must use mark “in association” with own wares or services — Plaintiff’s trade-marks not “used” in association with defendants’ wares or services under s. 4 — Handing out leaflets, pamphlets to recruit members into union not commercial activity, “advertising” — No infringement under Act, ss. 20, 22 — No prejudice to plaintiff’s goodwill, reputation.

Copyright — Infringement — “Bibendum” on defendant union’s leaflets, posters reproducing substantial part of plaintiff’s copyright — Test for infringement whether act complained of could only be done by copyright owner under Copyright Act, s. 27(1) — No sufficient mental effort, independent thought in union’s “Bibendum” to be entirely new work — Parody not form of “criticism” as exception to copyright infringement under Act, s. 27(2)(a.1) — Exceptions to copyright infringement to be

T-825-94

Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie (demanderesse)

c.

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) et Basil Hargrove et Larry Wark (défendeurs)

RÉPERTORIÉ: COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN—MICHELIN & CIE c. SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Teitelbaum—Montréal, 11, 12 juin et 12 juillet; Vancouver, 28, 29 août, 9 septembre et 19 décembre 1996.

Marques de commerce — Contrefaçon — La demanderesse est titulaire des marques de commerce et des droits d’auteur sur le mot «Michelin» et sur le dessin du «Bibendum» — Le syndicat a utilisé le logo de Michelin sur du matériel promotionnel au cours d’une campagne de recrutement — Il s’agit de déterminer s’il y a eu contrefaçon des marques de commerce de la demanderesse — Jurisprudence sur le sens du mot «emploi» sous le régime des art. 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce — La marque doit être employée pour identifier la source des marchandises et services — En vertu de l’art. 4, le contrefacteur doit avoir employé la marque «en liaison» avec ses propres marchandises ou services — Les marques de commerce de la demanderesse n’ont pas été «employées» en liaison avec les marchandises ou services des défendeurs au sens de l’art. 4 — Distribuer des prospectus et des brochures afin de recruter des membres ne constitue pas, dans le cas d’un syndicat, une activité commerciale ou une «annonce» — Il n’y a pas eu de contrefaçon des marques de commerce sous le régime des art. 20 et 22 de la Loi — Il n’y a pas eu de diminution de la valeur de l’achalandage ni d’atteinte à la réputation de la demanderesse.

Droit d’auteur — Contrefaçon — Le «Bibendum» figurant sur les prospectus et les affiches du syndicat défendeur a reproduit une partie importante de l’œuvre protégée par le droit d’auteur de la demanderesse — Le critère de la contrefaçon consiste à se demander si l’acte reproché est un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’exécuter en vertu de l’art. 27(1) de la Loi sur le droit d’auteur — Il n’y avait pas suffisamment d’effort intellectuel et d’idée indépendante dans le «Bibendum» du

interpreted restrictively — Defendants' not mentioning source, author's name of original on "Bibendum" leaflets, poster — Not treating original work in fair manner — Plaintiff's copyrights infringed.

Constitutional law — Charter of Rights — Fundamental freedoms — Freedom of expression — Whether union posters, leaflets depicting plaintiff's corporate logo, "Bibendum", forms of expression protected by Charter, s. 2(b) — Sufficient if expression conveys meaning — Not all forms of expression protected — Defendants not permitted to appropriate plaintiff's private property as vehicle for conveying anti-Michelin message — Form of expression prohibited, not protected under s. 2(b) — Expression protected by s. 2(b) only if compatible with primary function of property — Subjecting plaintiff's "Bibendum" to ridicule as object of parody not compatible with function of copyright — Copyright Act, ss. 3, 27 reasonable limits prescribed by law under Charter, s. 1 — "Reading down" Act, s. 27(2)(a.1) inappropriate remedy — Defendants' freedom of expression not infringed.

This was an action for infringement of trade-marks and copyrights owned by the plaintiff with respect to its business services and products. In February and March 1994, the defendant CAW conducted an organizing campaign at Michelin Canada's plants in Nova Scotia, distributing leaflets, displaying posters and issuing information sheets that reproduced the term "Michelin". It also used in its campaign material the plaintiff's corporate logo, the Michelin Tire Man or "Bibendum" design, a drawing of a beaming marshmallow-like rotund figure composed of tires. That was done without the plaintiff's permission. The latter sought damages on the ground that its intellectual property rights have been violated by the defendants. Three main issues were raised herein: 1) whether the defendants infringed the plaintiff's trade-marks in the term "Michelin" and the "Bibendum" design; 2) whether they infringed the plaintiff's copyrights in such term and design; and 3) whether the defendants' posters and leaflets depicting "Bibendum" are forms of expression protected by paragraph 2(b) of the Charter.

syndicat pour constituer une œuvre entièrement nouvelle — La parodie n'est pas une forme de «critique» qui constitue une exception à la violation du droit d'auteur sous le régime de l'art. 27(2)a.1) de la Loi — Les exceptions à la violation du droit d'auteur doivent être interprétées strictement — Les défendeurs n'ont pas fait mention de la source et du nom de l'auteur de l'original sur leurs prospectus et leurs affiches montrant un «Bibendum» — Ils n'ont pas traité l'œuvre originale d'une manière équitable — Il y a eu violation du droit d'auteur de la demanderesse.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Libertés fondamentales — Liberté d'expression — Les prospectus et les affiches des défendeurs décrivant le logo et le «Bibendum» de la demanderesse constituent-ils des formes d'expression protégées par l'art. 2b) de la Charte? — Il suffit que l'expression transmette une signification — Les formes d'expression ne sont pas toutes protégées — Les défendeurs ne sont pas autorisés à s'approprier le bien privé de la demanderesse comme moyen de transmettre leur message anti-Michelin — Il s'agit d'une forme d'expression interdite, non protégée sous le régime de l'art. 2b) — L'expression est protégée par l'art. 2b) seulement si elle est compatible avec la fonction principale de la propriété — Jeter le ridicule sur le «Bibendum» de la demanderesse en en faisant l'objet d'une parodie n'est pas compatible avec la fonction de l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur — Les art. 3 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur constituent des limites raisonnables prescrites par une règle de droit, au sens de l'art. premier de la Charte — L'interprétation atténuée de l'art. 27(2)a.1) ne constitue pas une réparation convenable — La liberté d'expression des défendeurs n'a pas été violée.

Il s'agit d'une action en contrefaçon de marques de commerce et en violation de droits d'auteur dont la demanderesse est titulaire à l'égard des services et produits de son entreprise. En février et mars 1994, le défendeur TCA a lancé une campagne de recrutement dans les usines de Michelin Canada situées en Nouvelle-Écosse, en distribuant des prospectus, en apposant des affiches et en publiant des fiches de renseignements qui reproduisaient le mot «Michelin». Il a également inclus dans ses imprimés le logo de la demanderesse, le dessin du «Bibendum» de Michelin représentant un homme corpulent, au visage rayonnant, composé de pneus et ayant l'air d'être fait en guimauve et ce, sans la permission de la demanderesse. Celle-ci a demandé des dommages-intérêts en alléguant que les défendeurs ont violé ses droits de propriété intellectuelle. Trois principales questions ont été soulevées en l'espèce: 1) les défendeurs ont-ils contrefait les marques de commerce de la demanderesse à l'égard du mot «Michelin» et du dessin du «Bibendum»? 2) ont-ils violé le droit d'auteur de la demanderesse sur ce mot et ce dessin? et 3) les prospectus et les affiches des défendeurs décrivant le «Bibendum» constituent-ils des formes d'expression protégées par l'alinéa 2b) de la Charte?

Held, the action should be allowed in part.

1) The classic interpretation of the term "use" under sections 20 and 22 of the *Trade-marks Act* was first elucidated in *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.* and is still the law. To qualify as "use as a trade-mark", the mark must be used for the purpose of identifying the source of the goods and services. Under section 4 of the Act, the first element of proof is that the defendants associate their services with the plaintiff's trade-marks. The second element from section 2 is that the defendants used the mark as a trade-mark for the purpose of distinguishing or identifying their services in connection with the plaintiff's wares or services. This case does not directly turn on the question of the defendant CAW's general status under the *Trade-marks Act* but on the issue of whether the plaintiff's trade-marks were used in association with the defendants' wares or services. Although the union organizing activities might have reaped financial rewards, the trade-marks were not "used" in association with wares or services under section 4 criteria for "use" because the definition of wares under subsection 4(1) requires association during the ordinary course of trade. Handing out leaflets and pamphlets to recruit members into a trade union does not qualify under that test as commercial activity or as "advertising". Since the defendant CAW did not use the plaintiff's trade-marks in association with its wares or services, there was no infringement under sections 20 or 22 of the *Trade-marks Act*. Since "Bibendum" was not used as a trade-mark, there was in effect no use at all of the "Bibendum" under the *Clairol* criteria for section 20. The term "Michelin" on the defendant CAW's information brochures also did not qualify as use of the trade-mark "as a trade-mark" but only as an abbreviated reference to the company name itself. Moreover, the plaintiff has failed to prove the secondary components of each ground of infringement in sections 20 and 22. In section 20, the secondary question is whether the mark used was "confusing", and in section 22, it is whether the use was likely to depreciate the goodwill of the trade-mark. The test for confusion is whether an average consumer, having a vague or imperfect recollection of the registered trade-mark, would infer from all the circumstances detailed in subsection 6(5) of the Act that the allegedly confusing mark originates with the owner of the registered mark. In the present case, such additional factors as the menacing nature of "Bibendum's" pose on the leaflets and brochures and the prominence of CAW logos on the "Bibendum" leaflets and information sheets make it unlikely that the use of the trade-marks will confuse the average consumer. The plaintiff has failed to prove that the goodwill of its trade-marks had been depreciated by the defendants' activities and that the leaflets and posters will deleteriously affect Michelin's reputation as a manufacturer, its specific role in the marketplace.

Jugement: l'action doit être accueillie en partie.

1) L'interprétation classique du mot «emploi» a été donnée pour la première fois à propos des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* dans la décision *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, et elle fait encore partie de notre droit. Pour remplir les conditions de l'«emploi comme marque de commerce», la marque doit être employée pour identifier la source des marchandises et services. En vertu de l'article 4 de la Loi, le premier élément de preuve a trait à la question de savoir si les défendeurs ont établi une liaison entre leurs services et les marques de commerce de la demanderesse. Le second élément, tiré de l'article 2, porte sur la question de savoir si les défendeurs ont employé la marque de commerce pour distinguer ou identifier leurs services en liaison avec les marchandises et services de la demanderesse. La présente affaire ne porte pas directement sur la question du statut général des défendeurs TCA sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, mais sur la question de savoir si les marques de commerce de la demanderesse ont été employées en liaison avec les marchandises ou services des défendeurs. Même si les activités de recrutement du syndicat ont pu rapporter un revenu, les marques de commerce n'ont pas été «employées» en liaison avec des marchandises ou services selon les critères de l'«emploi» énoncés à l'article 4 car la définition de marchandises au paragraphe 4(1) exige la liaison dans la pratique normale du commerce. Distribuer des prospectus et des brochures afin de recruter des membres ne satisfait pas, dans le cas d'un syndicat, au critère de l'activité commerciale ou de l'«annonce». Puisque les défendeurs TCA n'ont pas employé les marques de commerce de la demanderesse en liaison avec leurs marchandises ou services, il n'y a pas eu contrefaçon sous le régime de l'article 20 ou de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Comme le «Bibendum» n'a pas été employé comme marque de commerce, il n'y a eu en effet aucun emploi du «Bibendum» selon les critères énoncés dans *Clairol* en ce qui a trait à l'article 20. Le mot «Michelin» contenu dans les brochures d'information des défendeurs TCA ne remplit pas non plus les conditions pour être un emploi de la marque de commerce «comme une marque de commerce», mais il était employé seulement comme forme abrégée de la raison sociale de l'entreprise. De plus, la demanderesse n'a pas prouvé les éléments secondaires de chacun des motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon sur le régime des articles 20 et 22. À l'article 20, la question secondaire est de savoir si la marque employée «créait de la confusion», et à l'article 22, la question secondaire est de savoir si l'emploi était susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce. Le critère de la confusion consiste à se demander si le consommateur moyen, n'ayant qu'un souvenir vague ou imparfait de la marque de commerce déposée, conclurait de l'ensemble des circonstances énumérées au paragra-

2) Under subsection 3(1) of the *Copyright Act*, copyright is the right to reproduce the work or a substantial part of the work. The “Bibendum” depicted on the defendants’ leaflets and posters reproduced a substantial part of the plaintiff’s copyright and was thus an infringement of its right. The true test for infringement is whether the act complained of is an act that only the copyright owner could do under subsection 27(1) of the Act, including reproduction of the original or a substantial part of the work. To escape the charge of infringement, the defendants’ “Bibendum” must be an entirely new work, an “original result”. The mental effort and independent thought in the union’s “Bibendum” was not sufficient to create an entirely new work. Since the question of copyright infringement is one of impression, the intention of the infringer is less important than the fact that a substantial part of the original work has been reproduced. The defendants argued that, under paragraph 27(2)(a.1) of the Act, parody is a form of “criticism”, an exception to copyright infringement. A long line of Canadian cases has, however, held that parody is not an exception to acts of copyright infringement. Under the *Copyright Act*, “criticism” is not synonymous with parody. As well, in the Canadian and Commonwealth courts, parody has never been held to figure as criticism although the term criticism is not confined to “literary criticism”. Exceptions to copyright infringement should be strictly interpreted; parody should not be read in as a form of criticism to constitute a new exception under paragraph 27(2)(a.1). Even if parody was found to exist as a fair dealing exception to infringement, the defendants would have failed under the two secondary elements of paragraph 27(2)(a.1). First, they did not mention the source and author’s name of the original on their “Bibendum” leaflets and poster. There is no Canadian case law on what “mention” means but it is more than a passive or implicit acknowledgment in parody. When the plaintiff uses the “Bibendum”, it gives Michelin as the source. The author or originator is not stated so the defendants had at least to explicitly give the source and not the author if they hoped to qualify under the fair dealing exception in paragraph 27(2)(a.1) when they used the “Bibendum” design, which they have not done. Second, the defendants did not treat the original

phe 6(5) que la marque censée créer de la confusion est celle du propriétaire de la marque déposée. En l’espèce, en raison des facteurs additionnels comme l’aspect menaçant de la pose du «Bibendum» dans les prospectus et brochures, ainsi que la prédominance des logos des TCA dans les prospectus et les fiches d’information, l’emploi des marques de commerce n’est pas susceptible de causer de la confusion chez le consommateur moyen. La demanderesse n’a pas prouvé que la valeur de l’achalandage attaché à ses marques de commerce a été diminuée par les activités des défendeurs, ni que les prospectus et les affiches nuiront à sa réputation comme fabricant, soit son rôle précis sur le marché.

2) En vertu du paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, le droit d’auteur s’entend du droit de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci. Le «Bibendum» reproduit dans les prospectus et sur les affiches des défendeurs constituait une reproduction d’une partie importante de l’œuvre protégée de la demanderesse et donc une violation de son droit. Le véritable critère de la contrefaçon consiste à se demander si l’acte reproché est un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’exécuter en vertu du paragraphe 27(1), y compris la reproduction de l’original ou d’une partie importante de l’œuvre. Pour échapper à l’accusation de contrefaçon, le «Bibendum» des défendeurs doit représenter une œuvre entièrement nouvelle, un «résultat original». Il n’y avait pas suffisamment d’effort intellectuel et d’idée indépendante dans le «Bibendum» du syndicat pour constituer une œuvre entièrement nouvelle. Comme la violation du droit d’auteur est une question d’impression, l’intention du contrefacteur est moins importante que le fait qu’une partie importante de l’œuvre originale a été reproduite. Les défendeurs ont soutenu que, sous le régime de l’alinéa 27(2)a.1) de la Loi, la parodie est une forme de «critique» qui est une exception à la violation du droit d’auteur. Dans une longue série de causes au Canada, il a toutefois été décidé que la parodie n’est pas une exception à la violation du droit d’auteur. Sous le régime de la *Loi sur le droit d’auteur*, «critique» et parodie ne sont point synonymes. Dans la jurisprudence canadienne et celle du Commonwealth, la parodie n’a jamais été regardée comme une critique, bien que le terme critique n’y soit pas limité à la «critique littéraire». Les exceptions à la violation du droit d’auteur doivent être interprétées strictement; il n’y a pas lieu de donner une interprétation large du mot «critique» pour y englober la parodie et créer ainsi une nouvelle exception à l’alinéa 27(2)a.1). Même si la Cour concluait que la parodie est, à titre d’utilisation équitable, une exception à la contrefaçon, les défendeurs auraient échoué quant aux deux éléments secondaires de l’alinéa 27(2)a.1). Premièrement, ils n’ont pas fait mention de la source et du nom de l’auteur de l’original dans leurs prospectus et sur leurs affiches montrant un «Bibendum». La jurisprudence canadienne ne traite pas du sens du terme «mention», mais il va au delà d’une reconnaissance passive et implicite

work in a fair manner, a further requirement of the “fair dealing” exception. Whether the treatment of the original is in good faith is a question of degree and impression looking to the quality and quantity of the original work used. The substantial quantity of the original work used in the leaflets and posters casts doubt on the fairness of the defendants’ treatment. By substantially reproducing the “Bibendum” design on their union campaign leaflets and posters, the defendants have infringed the plaintiff’s copyrights. Defendants Wark and Hargrove did authorize the copying of the “Bibendum” design, and therefore are also liable separately under subsection 3(1) of the Act. However, the defendants are not liable under paragraph 27(4)(b) for distributing a work that they knew violated the copyright of another when such distribution would have a prejudicial effect. The CAW’s leaflets were distributed only to Michelin workers in the hope that they would join the union.

3) The defendants submitted that their posters and leaflets depicting “Bibendum” are forms of expression protected by paragraph 2(b) of the Charter. Activity is expressive if it attempts to convey meaning. The question was whether the leaflets contained enough of the defendants’ own “thought, belief, opinion and expression” to stand as expression. The required mental effort is slight since it is sufficient if the expression conveys meaning. The defendants employed some mental labour in producing their leaflets and modifying the “Bibendum” which conveys a meaning entirely different from the original “Bibendum”. Even though the leaflets represent a substantial reproduction of the plaintiff’s “Bibendum” copyright and are not “original works” for the purposes of section 3 of the *Copyright Act*, they are still examples of expression. However, the defendants were not permitted to appropriate the plaintiff’s private property—the “Bibendum” copyright—as a vehicle for conveying their anti-Michelin message. Thus, the defendants’ expression is a prohibited form and is not protected under the umbrella of paragraph 2(b) of the Charter. Private property cannot be used as a location or forum for expression. The defendants have used the plaintiff’s private property not as a forum but as a means of conveying a message. It is reasonable to equate doing something on private property as a forum for expression with using the property—the

dans une parodie. Quand la demanderesse utilise le «Bibendum», elle précise que la source est Michelin. L’auteur ou le créateur n’est pas nommé, de sorte qu’à tout le moins, les défendeurs devaient citer explicitement la source et non le nom de l’auteur s’ils espéraient remplir les conditions pour se prévaloir de l’exception de l’utilisation équitable prévue à l’alinéa 27(2)a.1) quand ils utilisaient le dessin du «Bibendum», ce qu’ils n’ont pas fait. En deuxième lieu, les défendeurs n’ont pas traité l’œuvre originale d’une manière équitable, autre exigence de l’exception concernant l’«utilisation équitable». La question de savoir si l’original a été traité de bonne foi est une question de degré et d’impression qui dépend de la qualité et de la quantité des passages de l’œuvre originale reproduits. La quantité substantielle de l’œuvre originale utilisée dans les prospectus et sur les affiches jette le doute sur le caractère équitable du traitement fait par les défendeurs. En reproduisant substantiellement le dessin du «Bibendum» dans leurs prospectus et sur leurs affiches de recrutement, les défendeurs ont violé les droits d’auteur de la demanderesse. Les défendeurs Wark et Hargrove ont autorisé la reproduction du dessin du «Bibendum» et, par conséquent, il sont également responsables à titre individuel sous le régime du paragraphe 3(1) de la Loi. Toutefois, les défendeurs ne sont pas responsables en application de l’alinéa 27(4)b) pour avoir mis en circulation une œuvre qui, à leur connaissance, violait le droit d’auteur et était de nature à porter préjudice à son titulaire. Les prospectus des TCA n’ont été distribués qu’aux employés de Michelin dans l’espoir de les recruter.

3) Les défendeurs ont soutenu que leurs affiches et prospectus montrant le «Bibendum» sont des formes d’expression protégées par l’alinéa 2b) de la Charte. L’activité est expressive si elle tente de transmettre une signification. Il s’agissait de déterminer si les prospectus et dépliants contenaient suffisamment de «la pensée, de la croyance, de l’opinion et de l’expression» des défendeurs pour constituer une expression. L’effort intellectuel exigé est peu important puisqu’il suffit que l’expression transmette une signification. Les défendeurs ont appliqué leur esprit à produire leurs prospectus et à modifier le «Bibendum», qui transmet un message entièrement différent de celui du «Bibendum» original. Quoique les prospectus des défendeurs représentent une reproduction substantielle du «Bibendum» protégé de la demanderesse et ne soient pas des «œuvres originales» pour l’application de l’article 3 de la *Loi sur le droit d’auteur*, ils n’en sont pas moins des exemples d’expression. Toutefois, les défendeurs ne sont pas autorisés à s’approprier le bien privé de la demanderesse—le «Bibendum» faisant l’objet du droit d’auteur—comme moyen de transmettre leur message anti-Michelin. En conséquence, l’expression des défendeurs est une forme interdite et n’est pas protégée sous le régime de l’alinéa 2b) de la Charte. On ne peut pas utiliser un bien privé comme lieu ou forum pour s’exprimer. Les défendeurs ont utilisé le bien privé de la demanderesse non

copyright—to convey expression. A person using the private property of another—such as a copyright—must demonstrate that his use of the property is compatible with the function of the property before the Court can deem the use a protected form of expression under the Charter. Subjecting the plaintiff's "Bibendum" to ridicule as the object of parody is not compatible with the function of the copyright. The defendants did freely exercise their right to criticize and lampoon Michelin in pamphlets and brochures that did not depict the plaintiff's property, the "Bibendum".

Under paragraph 2(b) of the Charter, the defendants not only had to prove that their expression was protected, they also had the burden of proving that the purpose or effect of the *Copyright Act* was to restrict their freedom of expression. Neither burden had been met. Sections 3 and 27 of the *Copyright Act* are "reasonable limits prescribed by law . . . demonstrably justified in a free and democratic society", within the meaning of section 1 of the Charter. The plaintiff conformed to the two-stage analysis of section 1 initially set-out by the Supreme Court of Canada in *The Queen v. Oakes*. First, it had to prove that the objective of the impugned statute is "sufficiently important" to warrant overriding a fundamental right. The objective of the *Copyright Act* is "pressing and substantial", the test for a sufficiently important objective, since the protection of authors and ensuring that they are recompensed for their creative energies and works is an important value in a democratic society. Second, the plaintiff had to prove that the means of implementing the *Copyright Act*'s objectives were reasonable and demonstrably justified. The objectives of the *Copyright Act* are rationally connected to an action for copyright infringement and they are implemented with a minimal amount of impairment of the defendants' rights. A consideration of the deleterious effects of the *Copyright Act*, the final element of the *Oakes* proportionality test, confirms that it is a reasonable limit prescribed by law in a free and democratic society. Finally, "reading down" paragraph 27(2)(a.1) is not an appropriate remedy. In order to read down, a court must first be able to determine which parts of the impugned legislation are constitutionally invalid. Reading down only the word "mention" in paragraph 27(2)(a.1) to leave intact the rest of the statute would be creating a whole new exception strictly for the benefits of the defendants. Reading down is an appropriate technique if it serves its goal of minimally intruding on the legislative role. The defendants' freedom of expression under paragraph 2(b) of the Charter has not been infringed.

comme forum mais comme moyen de transmettre un message. Il est raisonnable d'assimiler l'acte fait sur la propriété privée, utilisée comme forum pour l'expression, et l'utilisation d'un bien—une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur—pour transmettre l'expression. Une personne utilisant le bien privé d'autrui, comme une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur, doit démontrer que son utilisation du bien est compatible avec la fonction du bien avant que la Cour puisse statuer que l'utilisation est réputée être une forme protégée d'expression en vertu de la Charte. Jeter le ridicule sur le «Bibendum» de la demanderesse en en faisant l'objet d'une parodie n'est pas compatible avec la fonction de l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur. Les défendeurs ont exercé librement leur droit de critiquer Michelin et de la tourner en dérision dans des dépliants et des brochures qui ne montraient pas le bien de la demanderesse, le «Bibendum».

En vertu de l'alinéa 2b) de la Charte, les défendeurs non seulement devaient prouver que leur expression était protégée, mais encore ils avaient la charge de prouver que l'objet ou l'effet de la *Loi sur le droit d'auteur* était de restreindre leur liberté d'expression. Ils ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombait à ce double titre. Les articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur* constituent «des limites raisonnables prescrites par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique», au sens de l'article premier de la Charte. La demanderesse a respecté le cadre d'analyse à deux étapes de l'article premier établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *R. c. Oakes*. Il lui fallait premièrement prouver que l'objectif de la loi attaquée est «suffisamment important» pour justifier la suppression d'un droit fondamental. L'objectif de la *Loi sur le droit d'auteur* est «urgent et réel», critère de l'objectif suffisamment important, puisque la protection des auteurs et la rémunération de leur énergie et de leurs œuvres créatrices sont une valeur importante dans une société démocratique. Deuxièmement, la demanderesse avait à démontrer que les moyens pris pour mettre en application les objectifs de la *Loi sur le droit d'auteur* étaient raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Les objectifs de la *Loi sur le droit d'auteur* ont un lien rationnel avec une action en violation de droit d'auteur et ils sont mis en œuvre de manière à porter atteinte le moins possible aux droits des défendeurs. L'examen des effets préjudiciables de la *Loi sur le droit d'auteur*, le dernier élément du critère de proportionnalité de *Oakes*, confirme qu'il s'agit bien d'une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dans une société libre et démocratique. Enfin, l'«interprétation atténuée» du paragraphe 27(2)a.1) ne constitue pas une réparation convenable. Pour faire une interprétation atténuée, le tribunal doit d'abord être en mesure de déterminer quelles parties de la loi attaquée sont inconstitutionnelles. Adopter l'«interprétation atténuée» seulement du mot «mention» employé à l'alinéa 27(2)a.1), gardant intact le reste de la Loi, serait créer une

toute nouvelle exception strictement au bénéfice des défendeurs. L'interprétation atténuée est une méthode appropriée si elle sert son objet qui est d'empiéter le moins possible sur le domaine du législateur. La liberté d'expression des défendeurs, protégée par l'alinéa 2b) de la Charte, n'a pas été violée.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], ss. 1, 2(b).
- Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 3 (as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 23, s. 2; c. 44, s. 55), 27 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 1, s. 13; (4th Supp.), c. 10, s. 5; S.C. 1993, c. 44, s. 64), 39, 71, Sch. III.
- Copyright Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994).
- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 57 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 19).
- International Convention for the protection of literary and artistic works*, signed at Berne on the 9th September, 1886, and revised at Berlin on the 13th November, 1908, was further revised by the Copyright Convention which was signed at Rome on the 2nd June, 1928, R.S.C., 1985, c. C-42, Sch. III.
- North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44, s. 64.
- Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "person", "trade-mark", "use", "wares", 4, 6, 7(b), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20, 22.
- Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49, ss. 19, 22.
- Trade Union Act*, R.S.N.S. 1989, c. 475.
- World Trade Organization Agreement Implementation Act*, S.C. 1994, c. 47, s. 196.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

- Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552; (1968), 38 Fox Pat. C. 176; *Morgentaler v. The Queen*, [1976] 1 S.C.R. 616; (1975), 53 D.L.R. (3d) 161; 20 C.C.C. (2d) 449; 30 C.R.N.S. 209; 4 N.R. 277; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; (1990), 72 D.L.R. (4th) 97; 31 C.P.R. (3d) 394; 111 N.R. 376; *The Queen v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103; (1986), 26 D.L.R. (4th) 200; 24 C.C.C. (3d) 321; 50 C.R. (3d) 1; 19 C.R.R. 308; 65 N.R. 87; 14 O.A.C. 335; *Harrison v. Carswell*, [1976] 2 S.C.R. 200; (1975), 62 D.L.R. (3d) 68; [1975] 6 W.W.R. 673; 25

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 1, 2b).
- Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques*, signée à Berne le 9 septembre 1886, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, fut de nouveau révisée par la Convention du droit d'auteur signée à Rome le 2 juin 1928, L.R.C. (1985), ch. C-42, ann. III.
- Copyright Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994).
- Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, art. 64.
- Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce*, L.C. 1994, ch. 47, art. 196.
- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 57 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19).
- Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2; ch. 44, art. 55), 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 1, art. 13; (4^e suppl.), ch. 10, art. 5; L.C. 1993, ch. 44, art. 64), 39, 71, ann. III.
- Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «emploi ou usage», «marchandises», «marque de commerce», «personne», 4, 6, 7b), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20, 22.
- Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, ch. 49, art. 19, 22.
- Trade Union Act*, R.S.N.S. 1989, ch. 475.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552; (1968), 38 Fox Pat. C. 176; *Morgentaler c. La Reine*, [1976] 1 R.C.S. 616; (1975), 53 D.L.R. (3d) 161; 20 C.C.C. (2d) 449; 30 C.R.N.S. 209; 4 N.R. 277; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; (1990), 72 D.L.R. (4th) 97; 31 C.P.R. (3d) 394; 111 N.R. 376; *La Reine c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103; (1986), 26 D.L.R. (4th) 200; 24 C.C.C. (3d) 321; 50 C.R. (3d) 1; 19 C.R.R. 308; 65 N.R. 87; 14 O.A.C. 335; *Harrison c. Carswell*, [1976] 2 R.C.S. 200; (1975), 62 D.L.R. (3d) 68; [1975] 6 W.W.R. 673; 25 C.C.C. (2d) 186;

C.C.C. (2d) 186; 75 CLLC 14,286; 5 N.R. 523; *MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson* (1994), 113 D.L.R. (4th) 368; 90 B.C.L.R. (2d) 24; 47 A.C.W.S. (3d) 49; 43 B.C.A.C. 1; [1994] B.C.W.L.D. 1112; 89 C.C.C. (3d) 217; 21 C.R.R. (2d) 116; 69 W.A.C. 1; 23 W.C.B. 272 (C.A.).

DISTINGUISHED:

Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada, [1991] 1 S.C.R. 139; (1991), 77 D.L.R. (4th) 385; 4 C.R.R. (2d) 60; 120 N.R. 241.

CONSIDERED:

Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd., [1992] 3 F.C. 625; (1992), 44 C.P.R. (3d) 459; 56 F.T.R. 274; 3 W.D.C.P. (2d) 549 (T.D.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376; (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40; 55 C.P.R. (3d) 182 (S.C.); *Rôtisseries St-Hubert Liée c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)*, [1987] R.J.Q. 443; (1986), 12 C.I.P.R. 89; 17 C.P.R. (3d) 461 (C.S.); *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257; 97 F.T.R. 259 (F.C.T.D.); *R. v. James Lorimer and Company Limited*, [1984] 1 F.C. 1065; (1984), 77 C.P.R. (2d) 262; 180 N.R. 351 (C.A.); *Canadian Tire Corporation, Ltd. v. Retail Clerks Union, Local 1528 of United Food & Commercial Workers Union et al.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 415 (F.C.T.D.); *Joy Music Ltd. v. Sunday Pictorial Newspapers (1920), Ltd.*, [1960] 1 All E.R. 703; [1960] 2 Q.B. 60; *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638; (1981), 127 D.L.R. (3d) 267; 14 B.L.R. 241; 56 C.P.R. (2d) 44 (T.D.); *Schweppes Limited and Others v. Wellingtons Limited*, [1984] 10 F.S.R. 210 (Ch.D.); *Williamson Music Ltd. and Others v. The Pearson Partnership Ltd. and Another*, [1987] 13 F.S.R. 97 (Ch.D.); *Zamacois, Miguel v. Douville, Raymond et al.*, [1944] Ex. C.R. 208; [1943] 2 D.L.R. 257; (1943), 2 C.P.R. 270; 3 Fox. P.C. 44; *Luther R. Campbell a.k.a. Luke Skywalker v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 114 S. Ct. 1164 (1994); *Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927; (1989), 58 D.L.R. (4th) 577; 25 C.P.R. (3d) 417; 94 N.R. 167; *Weisfeld v. Canada*, [1995] 1 F.C. 68; (1994), 116 D.L.R. (4th) 232; 22 C.R.R. (2d) 1; 171 N.R. 28 (C.A.); *New Brunswick Broadcasting Co., Limited v. Canadian Radio-television and Telecommunication Commission*, [1984] 2 F.C. 410; (1984), 13 D.L.R. (4th) 77; 2 C.P.R. (3d) 433; 12 C.R.R. 249; 55 N.R. 143 (C.A.); *Toronto (City) v. Quickfall* (1994), 16 O.R. (3d) 665; 111 D.L.R. (4th) 687; 88 C.C.C. (3d) 333; 20 C.R.R. (2d) 312; 19 M.P.L.R. (2d) 161; 68 O.A.C. 190 (C.A.); *Osborne v. Canada (Treasury Board)*, [1991] 2

75 CLLC 14,286; 5 N.R. 523; *MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson* (1994), 113 D.L.R. (4th) 368; 90 B.C.L.R. (2d) 24; 47 A.C.W.S. (3d) 49; 43 B.C.A.C. 1; [1994] B.C.W.L.D. 1112; 89 C.C.C. (3d) 217; 21 C.R.R. (2d) 116; 69 W.A.C. 1; 23 W.C.B. 272 (C.A.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; (1991), 77 D.L.R. (4th) 385; 4 C.R.R. (2d) 60; 120 N.R. 241.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd., [1992] 3 C.F. 625; (1992), 44 C.P.R. (3d) 459; 56 F.T.R. 274; 3 W.D.C.P. (2d) 549 (1^{re} inst.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376; (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40; 55 C.P.R. (3d) 182 (C.S.); *Rôtisseries St-Hubert Liée c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)*, [1987] R.J.Q. 443; (1986), 12 C.I.P.R. 89; 17 C.P.R. (3d) 461 (C.S.); *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257; 97 F.T.R. 259 (C.F. 1^{re} inst.); *R. c. James Lorimer and Company Limited*, [1984] 1 C.F. 1065; (1984), 77 C.P.R. (2d) 262; 180 N.R. 351 (C.A.); *Canadian Tire Corporation, Ltd. c. Retail Clerks Union, Local 1528 of United Food & Commercial Workers Union et al.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 415 (C.F. 1^{re} inst.); *Joy Music Ltd. v. Sunday Pictorial Newspapers (1920), Ltd.*, [1960] 1 All E.R. 703; [1960] 2 Q.B. 60; *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638; (1981), 127 D.L.R. (3d) 267; 14 B.L.R. 241; 56 C.P.R. (2d) 44 (1^{re} inst.); *Schweppes Limited and Others v. Wellingtons Limited*, [1984] 10 F.S.R. 210 (Ch.D.); *Williamson Music Ltd. and Others v. The Pearson Partnership Ltd. and Another*, [1987] 13 F.S.R. 97 (Ch.D.); *Zamacois, Miguel c. Douville, Raymond et al.*, [1944] Ex. C.R. 208; [1943] 2 D.L.R. 257; (1943), 2 C.P.R. 270; 3 Fox. P.C. 44; *Luther R. Campbell a.k.a. Luke Skywalker v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 114 S. Ct. 1164 (1994); *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927; (1989), 58 D.L.R. (4th) 577; 25 C.P.R. (3d) 417; 94 N.R. 167; *Weisfeld c. Canada*, [1995] 1 C.F. 68; (1994), 116 D.L.R. (4th) 232; 22 C.R.R. (2d) 1; 171 N.R. 28 (C.A.); *New Brunswick Broadcasting Co., Limited c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes*, [1984] 2 C.F. 410; (1984), 13 D.L.R. (4th) 77; 2 C.P.R. (3d) 433; 12 C.R.R. 249; 55 N.R. 143 (C.A.); *Toronto (City) v. Quickfall* (1994), 16 O.R. (3d) 665; 111 D.L.R. (4th) 687; 88 C.C.C. (3d) 333; 20 C.R.R. (2d) 312; 19 M.P.L.R. (2d) 161; 68 O.A.C. 190 (C.A.); *Osborne c. Canada*

S.C.R. 69; (1991), 82 D.L.R. (4th) 321; 37 C.C.E.L. 135; 91 CLLC 14,026; 4 C.R.R. (2d) 30; 125 N.R. 241.

(Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; (1991), 82 D.L.R. (4th) 321; 37 C.C.E.L. 135; 91 CLLC 14,026; 4 C.R.R. (2d) 30; 125 N.R. 241.

REFERRED TO:

Canadian Council of Blue Cross Plans v. Blue Cross Beauty Products Inc., [1971] F.C. 543; (1971), 3 C.P.R. (2d) 223 (T.D.); *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 282; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.); *Syntex Corp. v. Apotex Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 73; 1 C.P.R. (3d) 145; 54 N.R. 309 (F.C.A.); *Harico Enterprises Inc. v. Becterm Inc.* (1989), 23 C.I.P.R. 267; 24 C.P.R. (3d) 223; 24 F.T.R. 69 (F.C.T.D.); *Ludlow Music Inc. v. Canint Music Corp. Ltd. et al.*, [1967] 2 Ex. C.R. 109; (1967), 62 D.L.R. (2d) 200; 51 C.P.R. 278; 35 Fox Pat. C. 114; *MCA Canada Ltd.-MCA Canada Ltée et al. v. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd. et al.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 52 (F.C.T.D.); *ATV Music Publishing of Canada Ltd. v. Rogers Radio Broadcasting Ltd. et al.* (1982), 35 O.R. (2d) 417; 134 D.L.R. (3d) 487; 65 C.P.R. (2d) 109 (H.C.); *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357; (1979), 105 D.L.R. (3d) 249; 45 C.P.R. (2d) 1; 29 N.R. 296; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 11 F.T.R. 44 (F.C.T.D.); *R. v. Butler*, [1992] 1 S.C.R. 452; (1992), 89 D.L.R. (4th) 449; [1992] 2 W.W.R. 577; 78 Man. R. (2d) 1; 70 C.C.C. (3d) 129; 8 C.R.R. (2d) 1; 134 N.R. 81; 16 W.A.C. 1; *R. v. Keegstra*, [1990] 3 S.C.R. 697; (1990), 114 A.R. 81; [1991] 2 W.W.R. 1; 77 Alta. L.R. (2d) 193; 61 C.C.C. (3d) 1; 3 C.P.R. (2d) 193; 1 C.R. (4th) 129; 117 N.R. 284; *Ramsden v. Peterborough (City)*, [1993] 2 S.C.R. 1084; (1993), 106 D.L.R. (4th) 233; 23 C.R. (4th) 391; 16 C.R.R. (2d) 240; 16 M.P.L.R. (2d) 1; 156 N.R. 2; 66 O.A.C. 10; *Professional Institute of the Public Service of Canada v. Northwest Territories (Commissioner)*, [1990] 2 S.C.R. 367; [1990] N.W.T.R. 289; (1990), 72 D.L.R. (4th) 1; [1990] 5 W.W.R. 385; 49 C.R.R. 193; 90 CLLC 14,031; 112 N.R. 269; *Hill v. Church of Scientology of Toronto*, [1995] 2 S.C.R. 1130; (1995), 126 D.L.R. (4th) 129; 25 C.C.L.T. (2d) 89; 30 C.R.R. (2d) 189; 84 O.A.C. 1; *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 W.L.R. 273 (H.L.); *R. v. Big M Drug Mart Ltd. et al.*, [1985] 1 S.C.R. 295; (1985), 60 A.R. 161; 18 D.L.R. (4th) 321; [1985] 3 W.W.R. 481; 37 Alta. L.R. (2d) 97; 18 C.C.C. (3d) 385; 85 CLLC 14,023; 13 C.R.R. 64; 58 N.R. 81; *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232; (1990), 71 D.L.R. (4th) 68; 47 C.R.R. 193; 111 N.R. 161; 40 O.A.C. 241.

DÉCISIONS CITÉES:

Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc., [1971] C.F. 543; (1971), 3 C.P.R. (2d) 223 (1^{re} inst.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 282; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.); *Syntex Corp. c. Apotex Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 73; 1 C.P.R. (3d) 145; 54 N.R. 309 (C.A.F.); *Harico Enterprises Inc. c. Becterm Inc.* (1989), 23 C.I.P.R. 267; 24 C.P.R. (3d) 223; 24 F.T.R. 69 (C.F. 1^{re} inst.); *Ludlow Music Inc. v. Canint Music Corp. Ltd. et al.*, [1967] 2 R.C.É. 109; (1967), 62 D.L.R. (2d) 200; 51 C.P.R. 278; 35 Fox Pat. C. 114; *MCA Canada Ltd.-MCA Canada Ltée et al. c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd. et al.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 52 (C.F. 1^{re} inst.); *ATV Music Publishing of Canada Ltd. v. Rogers Radio Broadcasting Ltd. et al.* (1982), 35 O.R. (2d) 417; 134 D.L.R. (3d) 487; 65 C.P.R. (2d) 109 (H.C.); *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357; (1979), 105 D.L.R. (3d) 249; 45 C.P.R. (2d) 1; 29 N.R. 296; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 11 F.T.R. 44 (C.F. 1^{re} inst.); *R. c. Butler*, [1992] 1 R.C.S. 452; (1992), 89 D.L.R. (4th) 449; [1992] 2 W.W.R. 577; 78 Man. R. (2d) 1; 70 C.C.C. (3d) 129; 8 C.R.R. (2d) 1; 134 N.R. 81; 16 W.A.C. 1; *R. c. Keegstra*, [1990] 3 R.C.S. 697; (1990), 114 A.R. 81; [1991] 2 W.W.R. 1; 77 Alta. L.R. (2d) 193; 61 C.C.C. (3d) 1; 3 C.P.R. (2d) 193; 1 C.R. (4th) 129; 117 N.R. 284; *Ramsden c. Peterborough (Ville)*, [1993] 2 R.C.S. 1084; (1993), 106 D.L.R. (4th) 233; 23 C.R. (4th) 391; 16 C.R.R. (2d) 240; 16 M.P.L.R. (2d) 1; 156 N.R. 2; 66 O.A.C. 10; *Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire)*, [1990] 2 R.C.S. 367; [1990] N.W.T.R. 289; (1990), 72 D.L.R. (4th) 1; [1990] 5 W.W.R. 385; 49 C.R.R. 193; 90 CLLC 14,031; 112 N.R. 269; *Hill c. Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 R.C.S. 1130; (1995), 126 D.L.R. (4th) 129; 25 C.C.L.T. (2d) 89; 30 C.R.R. (2d) 189; 84 O.A.C. 1; *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 W.L.R. 273 (H.L.); *R. c. Big M Drug Mart Ltd. et autres*, [1985] 1 R.C.S. 295; (1985), 60 A.R. 161; 18 D.L.R. (4th) 321; [1985] 3 W.W.R. 481; 37 Alta. L.R. (2d) 97; 18 C.C.C. (3d) 385; 85 CLLC 14,023; 13 C.R.R. 64; 58 N.R. 81; *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232; (1990), 71 D.L.R. (4th) 68; 47 C.R.R. 193; 111 N.R. 161; 40 O.A.C. 241.

AUTHORS CITED

- Collins Dictionary of the English Language*, 2nd ed. London: Collins, 1986. "fair", "parody".
- Concise Oxford Dictionary of Current English*, 8th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990. "mention".
- Harris, Lesley Ellen. *Canadian Copyright Law*, 2nd ed. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1995.
- Zegers, James. "Parody and Fair Use in Canada after *Campbell v. Acuff-Rose*" (1994), 11 *Can. Intell. Prop. Rev.* 205.

ACTION for infringement of the plaintiff's trademarks and copyrights on the ground that, during an organizing campaign, the defendant labour union distributed leaflets, displayed posters and issued information sheets that reproduced the term "Michelin" and the "Bibendum" design. Action allowed in part.

COUNSEL:

- Jacques A. Léger, Q.C.* and *Diane Leduc-Campbell* for plaintiff.
- Ronald A. Pink, Q.C.* for defendants.

SOLICITORS:

- Léger Robic Richard*, Montréal, for plaintiff.
- Pink, Breen, Larkin*, Halifax, for defendants.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

TEITELBAUM J.:

FACTS

- 1 This is an action for infringement of trade-marks and copyrights with intriguing constitutional dimensions. The plaintiff Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie. (hereinafter CGEM Michelin) is a French corporation with worldwide interests in the manufacture, distribution and sale of tires and automotive accessories. CGEM Michelin also provides tourism services, including the production of tourist guides and maps.

DOCTRINE

- Collins Dictionary of the English Language*, 2nd ed. London: Collins, 1986. «fair», «parody».
- Concise Oxford Dictionary of Current English*, 8th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990. «mention».
- Harris, Lesley Ellen. *Canadian Copyright Law*, 2nd ed. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1995.
- Zegers, James. «Parody and Fair Use in Canada after *Campbell v. Acuff-Rose*» (1994), 11 *Can. Intell. Prop. Rev.* 205.

ACTION en contrefaçon de marques de commerce et en violation de droits d'auteur dont la demanderesse est titulaire, fondée sur le fait que, au cours d'une campagne de recrutement, le syndicat défendeur a distribué des prospectus, apposé des affiches et publié des fiches de renseignements qui reproduisaient le mot «Michelin» et le dessin du «Bibendum». Action accueillie en partie.

AVOCATS:

- Jacques A. Léger, c.r.*, et *Diane Leduc-Campbell* pour la demanderesse.
- Ronald A. Pink, c.r.* pour les défendeurs.

PROCUREURS:

- Léger Robic Richard*, Montréal, pour la demanderesse.
- Pink, Breen, Larkin*, Halifax, pour les défendeurs.

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

LE JUGE TEITELBAUM:

LES FAITS

- 1 Il s'agit d'une action en contrefaçon de marques de commerce et en violation de droits d'auteur qui comporte des aspects constitutionnels fascinants. La demanderesse Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie (ci-après appelée CGEM Michelin) est une société française d'envergure mondiale qui fabrique, distribue et vend des pneus et des accessoires automobiles. CGEM Michelin fournit aussi des services touristiques, dont des guides et des cartes touristiques.

2 In February and March 1994, the defendant, National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (hereinafter CAW) attempted to unionize the employees of Michelin North America (Canada) (hereinafter Michelin Canada), the wholly owned Canadian subsidiary of CGEM Michelin, at Michelin Canada's three tire plants in Granton, Waterville and Bridgewater, Nova Scotia. Defendant Larry Wark is the local CAW representative responsible for the Nova Scotia organizing campaign. Defendant Basil Hargrove is the National President of the CAW who approved the launching of the campaign. During the campaign, the CAW distributed leaflets, displayed posters and issued information sheets that reproduced the term "Michelin". The CAW also used in its campaign material CGEM Michelin's corporate logo, the Michelin Tire Man or "Bibendum" design, a drawing of a beaming marshmallow-like rotund figure composed of tires.

2 En février et mars 1994, le défendeur, Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (ci-après appelé les TCA) a tenté de syndiquer les employés de Michelin Amérique du Nord (Canada) (ci-après appelée Michelin Canada), filiale en propriété exclusive de CGEM Michelin, aux trois usines de pneus de Michelin Canada situées à Granton, à Waterville et à Bridgewater en Nouvelle-Écosse. Le défendeur Larry Wark est le représentant local des TCA chargé de la campagne de recrutement en Nouvelle-Écosse. Le défendeur Basil Hargrove est le président national des TCA qui a approuvé le lancement de la campagne. Au cours de celle-ci, les TCA ont distribué des prospectus, apposé des affiches et publié des fiches de renseignements qui reproduisaient le mot «Michelin». Les TCA ont également inclus dans leurs imprimés le logo de CGEM Michelin, le dessin du «Bibendum» de Michelin représentant un homme corpulent, au visage rayonnant, composé de pneus et ayant l'air d'être fait en guimauve.

3 The plaintiff CGEM Michelin holds trade-marks and copyrights in the term "Michelin" and the "Bibendum" design. The defendants did not obtain the permission of CGEM Michelin before they used the plaintiff's intellectual property. The plaintiff is now seeking damages on the grounds that its intellectual property rights were violated by the defendants. The plaintiff also wants a permanent injunction to restrain the defendants from using its trade-marks and copyrights in future organizing drives. The defendants counter that they did not infringe the trade-marks and copyrights of the plaintiff. In addition to denying the charges of infringement, the defendants offer a constitutional defence. They submit that if sections 3 [as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 23, s. 2; c. 44, s. 55] and 27 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 1, s. 13; (4th Supp.), c. 10, s. 5; S.C. 1993, c. 44, s. 64] of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (hereinafter the *Copyright Act*) and section 20 and section 22 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (hereinafter the *Trade-marks Act*) prohibit them from using the plaintiff's trade-marks and copyrights in a union organizing campaign, then those sections of the

3 La demanderesse CGEM Michelin est titulaire des marques de commerce et des droits d'auteur sur le mot «Michelin» et sur le dessin du «Bibendum». Les défendeurs n'ont pas obtenu la permission de CGEM Michelin avant d'utiliser la propriété intellectuelle de la demanderesse. Celle-ci demande maintenant des dommages-intérêts parce que les défendeurs ont violé ses droits de propriété intellectuelle. Elle sollicite aussi une injonction permanente interdisant aux défendeurs d'employer ses marques de commerce et ses dessins protégés par des droits d'auteur dans le cadre de futures campagnes de recrutement. Ceux-ci rétorquent qu'ils n'ont pas violé les marques de commerce et les droits d'auteur de la demanderesse. En plus de nier les accusations de contrefaçon, ils invoquent un moyen de défense constitutionnel. D'après eux, si les articles 3 [mod. par L.C. 1988, ch. 65, art 62; 1993, ch. 23, art. 2; ch. 44, art. 55] et 27 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 1, art. 13; (4^e suppl.), ch. 10, art. 5; L.C. 1993, ch. 44, art. 64] de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (ci-après appelée la *Loi sur le droit d'auteur*) et les articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après

respective Acts are unconstitutional restrictions on their freedom of expression guaranteed in paragraph 2(b) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]].

appelée la *Loi sur les marques de commerce*) leur interdisent d'employer les marques de commerce et les dessins protégés par des droits d'auteur de la demanderesse dans une campagne de recrutement, ces articles de loi sont des restrictions inconstitutionnelles de leur liberté d'expression garantie à l'alinéa 2b) de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]].

4 I propose to first briefly outline the plaintiff's intellectual property rights before describing in detail the defendant CAW's organizing literature that is at issue. I will then consider the grounds for infringement under the *Trade-marks Act* and the *Copyright Act* before addressing the constitutional question.

4 Je me propose d'exposer d'abord brièvement les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse et de décrire ensuite en détail les documents en cause utilisés par les défendeurs TCA pour le recrutement. Puis, je vais étudier les motifs invoqués à l'appui de l'accusation de contrefaçon sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* et de la *Loi sur le droit d'auteur*, pour terminer par la question constitutionnelle.

Intellectual Property Rights

Droits de propriété intellectuelle

5 Since the defendants admit in paragraphs 7 to 20 inclusive of the statement of admissions filed herein, the validity of the various trade-marks and copyrights at issue, their status is not in dispute. The defendants also recognize that CGEM Michelin has used its "Bibendum" designs in Canada and around the world as trade-marks in connection with its business services and products. The defendants also acknowledge that CGEM Michelin has licensed its subsidiary, Michelin Canada, to use its various trade-marks and copyrights.

5 Comme les défendeurs admettent, aux paragraphes 7 à 20 inclus des aveux judiciaires versés au dossier, la validité des diverses marques de commerce et droits d'auteur en cause, celle-ci n'est pas litigieuse. Les défendeurs reconnaissent aussi que CGEM Michelin a employé ses dessins du «Bibendum» au Canada et dans le monde entier comme marques de commerce en liaison avec les services et produits de son entreprise. Ils reconnaissent en outre que CGEM Michelin a autorisé sa filiale Michelin Canada à employer ses diverses marques de commerce et les œuvres faisant l'objet de ses droits d'auteur.

Trade-marks and Copyrights

Marques de commerce et droits d'auteur

6 CGEM Michelin is the registered owner of two trade-marks for variations of its "Bibendum" or the Michelin Tire Man logo. These trade-marks are included in Appendix I. Both trade-marks depict "Bibendum" in a running motion, his hand raised in greeting.¹ In addition, CGEM Michelin holds a trade-mark for the term "Michelin".² CGEM

6 CGEM Michelin est le propriétaire inscrit de deux marques de commerce pour des variantes de son logo «Bibendum» ou bonhomme des pneus Michelin. Ces marques figurent à l'annexe I. Elles représentent un «Bibendum» courant, la main levée pour saluer¹. De plus, CGEM Michelin possède une marque de commerce pour le mot «Michelin»². Elle est

Michelin also holds three copyrights registered in 1982 in the "Bibendum" design. These copyrights are also included in Appendix I. They respectively depict a right-handed and running "Bibendum", "Bibendum" clutching a tire in his left hand and most elaborately, a stationary and top-hatted "Bibendum" with a tire clenched in both hands and a garland of stars at his feet. CGEM Michelin also claims an unregistered copyright in the depiction of a heavy-booted "Bibendum" with crossed arms.

également titulaire des droits d'auteur enregistrés en 1982 relativement à trois dessins du «Bibendum». Ces dessins sont aussi reproduits à l'annexe I. Il s'agit d'un «Bibendum» droitier courant, main en l'air, d'un «Bibendum» tenant un pneu dans sa main gauche et, de façon plus détaillée, d'un «Bibendum» immobile, coiffé d'un haut-de-forme, tenant un pneu à deux mains, une guirlande d'étoiles à ses pieds. CGEM Michelin prétend aussi posséder un droit d'auteur non enregistré sur l'image d'un «Bibendum» portant de lourdes bottes, les bras croisés.

7 Since the content and purposes of the alleged acts of infringement go to the heart of this case, I will now describe the defendants' relevant documents in some detail.

7 Comme le contenu et les buts des actes de contre-
façon allégués sont au cœur de la présente instance, je vais maintenant donner une description assez détaillée des documents en cause des défendeurs.

The Leaflets and Poster

8 As I stated briefly above, the defendant CAW conducted an organizing campaign at Michelin Canada's plants in Nova Scotia in February and March 1994. The defendant CAW distributed 2,500 leaflets to Michelin workers outside the factory gates at the three Nova Scotia Michelin Canada plants. The leaflet (Exhibit P-18) is included as Appendix II to this decision. The top right hand corner of the leaflet displays the CAW logo, a mark with the letters "CAW" and "TCA" separated by a stratified maple leaf and the word "Canada" underneath a thinly drawn line. The contentious portion of the leaflet depicts a broadly smiling "Bibendum", arms crossed, with his foot raised, seemingly ready to crush underfoot an unsuspecting Michelin worker. In the same leaflet, another worker safely out of the reach of "Bibendum's" looming foot has raised a finger of warning and informs his blithe colleague, "Bob, you better move before he squashes you!" Bob, the worker in imminent danger of "Bibendum's" boot has apparently resisted the blandishments of the union since a caption coming from his mouth reads, "Naw, I'm going to wait and see what happens". Below the roughly drawn figures of the workers is the following plea in bold letters, "Don't wait until it's too late! Because the job you save may be your own. Sign today for a better

Les prospectus et l'affiche

8 Comme je l'ai exposé brièvement, les défendeurs TCA ont mené une campagne de recrutement aux usines de Michelin Canada en Nouvelle-Écosse en février et mars 1994. Les défendeurs TCA ont distribué 2 500 prospectus aux employés de Michelin à l'extérieur des barrières des trois usines de Michelin Canada en Nouvelle-Écosse. Le prospectus (pièce P-18) est joint à la présente décision comme annexe II. Dans le coin supérieur droit, on y voit le logo des TCA, soit une marque comportant les sigles «CAW» et «TCA» séparés par une feuille d'érable stratifiée et en-dessous desquels est tracée une ligne mince sous laquelle figure le mot «Canada». La partie litigieuse du prospectus montre un «Bibendum» arborant un large sourire, les bras croisés, un pied en l'air, et apparemment prêt à écraser un employé de Michelin peu méfiant. On y voit aussi un autre employé hors de la portée du pied menaçant du «Bibendum» qui pointe celui-ci du doigt et prévient son collègue en ces termes: [TRADUCTION] «Bob, tu ferais mieux de bouger avant qu'il t'écrabouille.» Bob, l'employé dont l'écrasement est imminent, a semble-t-il résisté aux offres alléchantes du syndicat puisque la bulle à proximité de sa bouche contient les mots: [TRADUCTION] «Non, je vais attendre pour voir ce qui arrive.» Sous le dessin grossier des employés, on lit ce plaidoyer: [TRADUCTION] «N'atten-

tomorrow.” The leaflet also gives the phone number for the CAW office in Granton. Defendant Wark, the defendant CAW’s organizer for Nova Scotia, admitted that he had photocopied and prepared the leaflet with the offending “Bibendum” figure in the CAW office.

- 9 The leaflet was also reproduced as a poster and displayed on the windows of CAW offices in Granton, Waterville and Bridgewater. After counsel for Michelin Canada sent the defendant Hargrove a letter in March 1994 asserting intellectual property rights in the “Bibendum” figure, the poster was removed from the defendant CAW’s Waterville and Bridgewater offices. However, the poster in the defendant CAW’s Granton office remained visible to passers-by until June 1994.

The Information Bulletins

- 10 During the same unionization drive, the defendant CAW distributed an information bulletin entitled “Sick and Accident vs. Compensation”. The subject-matter of the bulletin is not at issue in the present case. Put simply, the bulletin attempts to persuade Michelin workers that company policies and attitudes on claiming for work-related injuries have cost workers financially in the short and long-term. More importantly for the purposes of the present dispute, the bulletin displays the word “Michelin” in conjunction with part of the CAW logo. In the top left hand corner of the bulletin, the letters “CAW” and “TCA” are separated by a maple leaf. However, the word “Michelin” appears underneath a line drawn below the CAW acronym and maple leaf design (Exhibit P-21).
- 11 A second information brochure contrasts the discretionary company policies of a non-unionized environment with the binding rights of an unionized labour force. On the cover page of the brochure, at the top of the page, appears the word “Michelin” with a thinly drawn line separating it from the bold

dez pas qu’il soit trop tard! Parce que l’emploi que vous préservez peut être le vôtre. Signez aujourd’hui pour un avenir meilleur.» Le prospectus donne aussi le numéro de téléphone du bureau des TCA à Granton. Le défendeur Wark, responsable du recrutement des défendeurs TCA en Nouvelle-Écosse, a admis avoir photocopié et préparé le prospectus contenant le dessin contrefait du «Bibendum» dans le bureau des TCA.

9 Le prospectus a également été reproduit sur une affiche qui a été apposée sur les fenêtres des bureaux des TCA à Granton, Waterville et Bridgewater. Après que l’avocat de Michelin Canada eut envoyé une lettre au défendeur Hargrove en mars 1994 pour faire valoir les droits de propriété intellectuelle sur le dessin du «Bibendum», l’affiche a été enlevée aux bureaux des défendeurs TCA à Waterville et Bridgewater. Toutefois, l’affiche au bureau des défendeurs TCA à Granton est restée à la vue des passants jusqu’en juin 1994.

Les bulletins d’information

10 Au cours de la même campagne de recrutement, les défendeurs TCA ont distribué un bulletin d’information intitulé [TRADUCTION] «Maladie, accident et indemnisation». Le contenu de ce bulletin n’est pas en cause. Pour simplifier, je dirai qu’il tente de persuader les employés de Michelin qu’ils ont souffert, à court et à long terme, sur le plan financier, des politiques et de l’attitude de l’entreprise en matière d’accidents du travail. Fait plus important pour les besoins du présent litige, le bulletin utilise le mot «Michelin» en corrélation avec une partie du logo des TCA. Dans le coin supérieur gauche du bulletin, les sigles «CAW» et «TCA» sont séparés par une feuille d’érable. Toutefois, le mot «Michelin» y figure sous une ligne tracée sous le sigle CAW et le dessin de la feuille d’érable (pièce P-21).

11 Une deuxième brochure d’information met en contraste les politiques discrétionnaires de l’entreprise dans un milieu non syndiqué avec les droits à force obligatoire d’une main-d’œuvre syndiquée. Sur la couverture de la brochure, au haut de la page, on voit le mot «Michelin» séparé par une ligne mince

and oversized phrase, “Some Facts”. At the bottom of the same cover sheet is the CAW logo, composed of the letters “CAW” and “TCA” separated by a maple leaf with the word “Canada” underneath a thin line (Exhibit P-27).

des mots en caractères gras de grand format [TRADUCTION] «Quelques faits». Au bas de la couverture figure le logo des TCA, composé des sigles «CAW» et «TCA» séparés par une feuille d’érable et en dessous desquels est tracée une ligne mince sous laquelle se trouve le mot «Canada» (pièce P-27).

12 The plaintiff also submitted into evidence a bundle of the defendants’ campaign documents to which it makes no objection (Exhibit P-26). This “innocuous” material from an intellectual property standpoint did not depict the “Bibendum” but the word “Michelin” is employed throughout. For example, some of these documents bear the title, “To all Michelin workers at Granton” while others refer in the generic sense to “Michelin workers” or depict a mock meeting of Michelin management with the chairperson inciting, “My Fellow Michelgonians”. The bundle also contains cartoons contrasting the conditions of unionized workers with their non-unionized brethren. One of the workers is called “Bob”—perhaps the same “Bob” at risk from the menace of “Bibendum’s” boot in the leaflet described above. However, in this instance “Bibendum’s” mighty presence is missing from the cartoon.

La demanderesse a également versé en preuve une liasse de documents utilisés par les défendeurs dans leur campagne, auxquels elle ne s’oppose pas (pièce P-26). Ces documents «inoffensifs» du point de vue de la propriété intellectuelle ne contiennent pas de dessin du «Bibendum» mais le mot «Michelin» y est employé partout. Par exemple, certains des documents s’intitulent [TRADUCTION] «À tous les employés de Michelin à Granton», tandis que d’autres mentionnent les [TRADUCTION] «travailleurs de Michelin» en général ou montrent une réunion fictive des gestionnaires de Michelin auxquels le président de séance adresse cette exhortation: [TRADUCTION] «Mes chers micheliniens». La liasse contient aussi des caricatures mettant en contraste les conditions des travailleurs syndiqués avec celles de leurs frères non syndiqués. L’un des travailleurs s’appelle Bob—peut-être le même Bob en danger d’être écrasé par la botte du «Bibendum» dans le prospectus décrit précédemment. Toutefois, le puissant «Bibendum» brille par son absence dans le cas présent.

13 During the initial organizing campaign, enough union cards were signed to allow the defendant CAW to apply for certification as bargaining agent for a unit of employees pursuant to section 23 of the Nova Scotia *Trade Union Act*, R.S.N.S. 1989, c. 475. The defendants were ultimately unsuccessful in their efforts to unionize the workers at Michelin Canada’s three plants in Nova Scotia. The Nova Scotia Labour Relations Board dismissed the CAW’s application for certification as a majority of employees in the bargaining unit did not vote in favour of the union.

Durant la première campagne de recrutement, un nombre suffisant de cartes de membres ont été signées pour que les défendeurs TCA demandent l’accréditation comme agent négociateur de l’unité des salariés en vertu de l’article 23 de la *Trade Union Act* de la Nouvelle-Écosse, R.S.N.S. 1989, ch. 475. En définitive, les défendeurs n’ont pas réussi à syndiquer les travailleurs des trois usines de Michelin Canada en Nouvelle-Écosse. La Commission des relations de travail de la Nouvelle-Écosse a en effet rejeté leur demande d’accréditation, les employés de l’unité de négociation ayant à la majorité voté contre le syndicat.

14 The defendant CAW had also tried unsuccessfully in 1986 and 1991 to unionize Michelin Canada’s workers in the Nova Scotia plants. During those

Les défendeurs TCA avaient déjà tenté sans succès en 1986 et 1991 de syndiquer les travailleurs des usines de Michelin Canada en Nouvelle-Écosse.

earlier campaigns, the defendants had also depicted CGEM Michelin's trade-marks and copyrights in its campaign literature. Michelin Canada had also written letters to the defendant CAW and its then president to assert that its intellectual property rights in the "Bibendum" design had been violated. However, the plaintiff CGEM Michelin did not seek vindication of those rights against the defendants in a court of law until the current action.

ISSUES

15 The issues in this case force the Court to go beyond the straightforward question of whether the defendants infringed the plaintiff's trade-marks and copyrights. Even the grounds of infringement under the *Trade-marks Act* and *Copyright Act* are not so clear cut in this instance. Both parties have urged the Court to consider novel interpretations of the law. On the trade-mark issue, the plaintiff argued that it did not have to prove that the defendant CAW had "used" its trade-marks as the term "use" has generally been understood and interpreted in the case law. On the copyright issue, the defendants argued for an expanded and quite unprecedented notion of parody under Canadian copyright law. Finally, there was the weighty issue of whether the respective provisions of the Acts are constitutionally valid or unwarranted restrictions on freedom of speech. One final element of complexity was that throughout discussion of the trade-mark, copyright and constitutional issues, the particular fact of the defendant CAW's status as a trade union depicting trade-marks and copyrights during the course of an unionization campaign generated much thought and debate. I have integrated, where necessary and appropriate, the substance of the parties' arguments and my conclusions on the difficult subject of the union's status.

Pendant ces campagnes antérieures, les défendeurs avaient aussi reproduit dans leur publicité les marques de commerce et les œuvres faisant l'objet de droits d'auteurs de CGEM Michelin. Michelin Canada avait également envoyé des lettres aux défendeurs TCA et à leur président d'alors pour faire valoir que ses droits de propriété intellectuelle sur le dessin du «Bibendum» avaient été violés. Toutefois, la demanderesse CGEM Michelin n'avait pas cherché à obtenir réparation en justice contre les défendeurs jusqu'au dépôt de la présente action.

QUESTIONS EN LITIGE

15 Les questions en litige forcent la Cour à aller au delà de la simple question de savoir si les défendeurs ont violé les marques de commerce et les droits d'auteur de la demanderesse. Même les motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* et de la *Loi sur le droit d'auteur* ne sont pas si nettement définis dans la présente espèce. Les deux parties ont prié la Cour d'examiner des interprétations innovatrices de la loi. Sur la question des marques de commerce, la demanderesse a soutenu qu'elle n'avait pas à prouver que les défendeurs TCA avaient «employé» ses marques de commerce suivant le sens et la définition qui ont généralement été donnés à ce mot dans la jurisprudence. Quant à la question du droit d'auteur, les défendeurs ont préconisé l'introduction d'une acception élargie et inédite du mot «parodie» dans la loi sur le droit d'auteur au Canada. Finalement, s'est posée la question importante de savoir si les dispositions des lois en cause constituaient des restrictions constitutionnellement valables ou injustifiées de la liberté de parole. Un dernier élément à ajouter à la complexité de l'affaire: tout le long des débats sur les questions touchant les marques de commerce, les droits d'auteur et les questions constitutionnelles, le fait singulier qu'à titre de syndicat, les défendeurs TCA aient employé des marques de commerce et des œuvres protégées par des droits d'auteur dans le cadre d'une campagne de recrutement a suscité bien des réflexions et des discussions. J'ai intégré, au besoin, lorsque je l'estimais utile, l'essentiel des arguments des parties et mes conclusions sur le sujet difficile du statut des défendeurs comme syndicat.

I. The Trade-mark Issues

16 The larger issue before the Court was whether the defendant CAW infringed the plaintiff's trade-marks when it depicted the "Bibendum" design and term "Michelin" on its unionization leaflets and information bulletins. The more narrow but crucial question during the pleadings became the current status and validity of the holding in *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552 (hereinafter *Clairol*), the leading case on the meaning of the term "use" under the *Trade-marks Act*. The plaintiff had originally pleaded sections 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60], 20, 22 and paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*. During the course of oral argument, however, the plaintiff confined its arguments to section 20 and section 22.

17 In reference to both sections 20 and 22 of the *Trade-marks Act*, I will state from the outset that I have declined the plaintiff's invitation to overrule and rewrite *Clairol*. I agree with the defendants' submission that the classic interpretation of "use" first elucidated in *Clairol* for section 20 and section 22 is still the law.

(i) The *Clairol* decision

18 In the *Clairol* case, the plaintiff Clairol owned trade-marks for hair dye colours and a hair tinting process. The defendants depicted Clairol's hair dye trade-marks on the packages of their own hair solutions in a chart comparing hair colours. The same colour comparison chart was printed on separate advertising brochures. Clairol sued for trade-mark infringement under sections 19 and 22 of the *Trade Marks Act* [S.C. 1952-53, c. 49].³

Section 19 reads:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark

I. Questions touchant les marques de commerce

16 La question plus large soumise à la Cour était de savoir si les défendeurs TCA avaient contrefait les marques de commerce de la demanderesse en montrant le dessin du «Bibendum» et le mot «Michelin» dans leurs prospectus et leurs bulletins. La question plus étroite mais cruciale est devenue au cours des plaidoiries l'état actuel et la validité des conclusions de l'affaire *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 R.C.É. 552 (ci-après appelée *Clairol*), décision faisant autorité sur le sens du mot «emploi» sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. La demanderesse s'est d'abord appuyée sur les articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60], 20 et 22 et l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Durant les plaidoiries orales, toutefois, la demanderesse a limité ses arguments aux articles 20 et 22.

17 En ce qui a trait aux articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, je dis tout de suite que j'ai refusé l'invitation de la demanderesse d'écartier et de réécrire la décision *Clairol*. Je souscris à l'argument des défendeurs que l'interprétation classique du mot «emploi» donnée pour la première fois à propos des articles 20 et 22 dans *Clairol* fait encore partie de notre droit.

(i) La décision *Clairol*

18 Dans l'affaire *Clairol*, la demanderesse Clairol possédait des marques de commerce pour des colorants capillaires et un procédé de teinture. Les défendeurs avaient reproduit les marques de commerce de Clairol dans un tableau de comparaison des couleurs sur les emballages de leurs propres solutions capillaires. Le même tableau de comparaison des couleurs était aussi imprimé sur des dépliants publicitaires séparés. Clairol a intenté une action en contrefaçon en application des articles 19 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.C. 1952-53, ch. 49].³

L'article 19 est ainsi conçu:

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne

the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

Section 20 reads:

20. The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

- (a) any *bona fide* use of his personal name as a trade-name, or
- (b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark,
 - (i) of the geographical name of his place of business, or
 - (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.⁴

Section 22 reads:

22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

19 Section 19 speaks to the owner's right to the exclusive use of a trade-mark after it has been registered. In scope, section 19 has been limited to cases in which the infringer uses a mark identical to the registered trade-mark for the same wares or services as the registered mark: (see *Canadian Council of Blue Cross Plans v. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] F.C. 543 (T.D.) (hereinafter *Blue Cross*), at page 552). Section 20, the ground of infringement pleaded in the current case, focuses on when the exclusive right established in section 19

au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

L'article 20 est ainsi conçu:

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce:
 - (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
 - (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce⁴.

L'article 22 est ainsi conçu:

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

L'article 19 traite du droit exclusif du propriétaire à l'emploi d'une marque de commerce déposée. Le champ d'application de l'article 19 a été limité aux cas où le contrefacteur emploie une marque identique à la marque déposée, et ce, pour les mêmes marchandises ou services: voir *Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] C.F. 543 (1^{re} inst.) (ci-après appelée *Blue Cross*), à la page 552. L'article 20, savoir le motif invoqué en l'espèce pour justifier l'accusation de contrefaçon, porte sur les cas où le droit exclusif

has been infringed in instances of the use of a confusing trade-mark. Section 20 therefore expands the scope of section 19 to cover cases of infringement in which the infringer has not used a mark identical to the registered mark. Section 20 was not explicitly argued in *Clairol*, but Justice Thurlow's ruling on the meaning of "use" under section 19 also encompasses how "use" is to be understood in relation to section 20 since both section 19 and section 20 focus on the scope of the registered owner's rights. Section 22 also addresses infringement, but it is not in explicit reference to the owner's right of exclusive use. Rather, the emphasis in section 22 is on the infringer's own use in a manner likely to depreciate the goodwill associated with the mark.

(ii) The two components of use under section 19 and section 20

20 Justice Thurlow (as he then was) in *Clairol, supra*, at page 566 held that under section 19, the party with the right of exclusive use who alleges infringement of that right has to first prove that the infringer used the trade-mark as the term "trade-mark" and the verb "use" are understood under sections 2 and 4 of the *Trade-marks Act*.

When therefore section 19 provides that the registration of a trade mark in respect of any wares or services gives to the owner "the exclusive right to the use of such trade mark throughout Canada in respect of such wares or services" what it appears to me to confer is the exclusive right to the use of such mark in association with such wares or services (within the meaning of sections 2(v) and 4) for the purpose of distinguishing the wares or services as being those of the user of the trade mark or of a defined standard from others. A use of the mark, in association with wares or services, within the meaning of sections 2(v) and 4, that is not "for the purpose of distinguishing or so as to distinguish" the particular wares or services from others is not, however, as I see it within the area of the exclusive right conferred by section 19.

21 Section 2 offers definitions of certain terms employed throughout the *Trade-marks Act*. The most

établi à l'article 19 a été violé par l'emploi d'une marque créant de la confusion. L'article 20 étend donc le champ d'application de l'article 19 aux cas de contrefaçon où le contrefacteur n'a pas employé une marque identique à la marque déposée. L'article 20 n'a pas été invoqué explicitement dans *Clairol*, mais la décision du juge Thurlow sur le sens d'«emploi» sous le régime de l'article 19 vise aussi l'interprétation à donner au mot «emploi» en ce qui concerne l'article 20, puisque tant l'article 19 que l'article 20 concernent l'étendue des droits du propriétaire inscrit. L'article 22 traite également de la contrefaçon, mais sans mentionner explicitement le droit du propriétaire à l'emploi exclusif. Il met plutôt l'accent sur l'emploi que fait lui-même le contrefacteur de la marque et qui tend à diminuer la valeur de l'achalandage attaché à celle-ci.

(ii) Les deux éléments de l'emploi sous le régime des articles 19 et 20

Dans l'affaire *Clairol, supra*, à la page 566, le juge Thurlow (plus tard juge en chef) a décidé que, sous le régime de l'article 19, le titulaire du droit exclusif à l'emploi qui allègue la violation de ce droit doit d'abord prouver que le contrefacteur a employé la marque de commerce au sens où les mots «marque de commerce» et «emploi» sont employés aux articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce*: 20

[TRADUCTION] Par conséquent, lorsque l'article 19 dispose que l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services donne au propriétaire «le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services», ce qu'il confère, à mon sens, c'est le droit exclusif à l'emploi de cette marque en liaison avec ces marchandises ou services (au sens de l'alinéa 2v) et de l'article 4) pour les distinguer, ou de façon à les distinguer, des autres, aux fins de la marque de commerce ou d'une norme définie. L'emploi de la marque, en liaison avec des marchandises ou services, au sens de l'alinéa 2v) et de l'article 4, qui n'est pas fait «pour distinguer, ou de façon à distinguer» les marchandises ou services donnés des autres n'est cependant pas, à mon sens, visé par le droit exclusif conféré par l'article 19.

L'article 2 contient les définitions de certains termes employés dans la *Loi sur les marques de* 21

crucial for the current case are the definitions of “trade-mark” and “use”. The purpose behind the use of a trade-mark is key to the definition of a trade-mark.

2. . . .

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

22 To qualify as “use as a trade-mark”, therefore, the mark must be used for the purpose of identifying or pinpointing the source of the goods and services. In other words, to use a mark as a trade-mark, the person who used the mark on the goods or in connection with the services must have intended the marks to indicate the origin of the goods or services.

23 The term “use” in section 2 is defined specifically in relation to a trade-mark to mean “any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services”.

24 Section 4 reads:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

25 In effect, section 4 states that to “use” a trade-mark for both wares and services, the first element of proof is that the infringing party used the mark “in association” or in connection with its own wares

commerce. Les plus importantes pour la présente instance sont celles des mots «marque de commerce» et «emploi» ou «usage». Le but de l’emploi d’une marque de commerce est l’élément clef de la définition de celle-ci.

2. . . .

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

Pour remplir les conditions de l’«emploi comme 22
marque de commerce», la marque doit donc être employée pour identifier avec précision la source des marchandises et services. Autrement dit, pour employer une marque comme marque de commerce, la personne qui a employé la marque sur les marchandises ou en liaison avec les services doit avoir voulu qu’elle indique l’origine des marchandises ou services.

Le mot «emploi» ou «usage» à l’article 2 est 23
défini précisément comme désignant, à l’égard d’une marque de commerce, «tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.»

L’article 4 est ainsi conçu: 24

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

En effet, l’article 4 dit que, pour ce qui est 25
d’«employer» une marque de commerce tant à l’égard de marchandises que de services, il faut d’abord prouver que le contrefacteur a employé la

or services. Section 4 offers different criteria for determining the association for wares and services. The term "services" is not defined in section 2 but wares are defined to include "printed publications". For wares, under subsection 4(1), there are seemingly more strenuous elements of proof for "use in association". They are that: (1) the infringer transferred or possessed the property with the owner's marks in *the normal course of trade*; and (2) that notice of the association was given to the person receiving the wares either through the presence of the plaintiff's mark on the goods themselves, the packaging, or being in some other manner associated with the wares. For services, the association with the plaintiff's mark is seemingly done in a more straightforward fashion since it is sufficient under subsection 4(2) to prove "use" of the trade-mark if it is: (1) used or displayed in; (2) the performance or advertising of the services.

marque «en liaison» avec ses propres marchandises ou services, ou relativement à ceux-ci. L'article 4 énonce différents critères pour déterminer la liaison avec des marchandises ou services. Le mot «services» n'est pas défini à l'article 2, mais la définition donnée au mot «marchandises» inclut les «publications imprimées». Dans le cas des marchandises, aux termes du paragraphe 4(1), la preuve de l'«emploi en liaison» est apparemment plus rigoureuse. Elle comporte les éléments suivants: (1) le contrefacteur a transféré la propriété ou la possession des marchandises sur lesquelles figurent les marques du propriétaire, dans la pratique normale du commerce; (2) un avis de liaison a été donné à la personne qui reçoit les marchandises soit parce que la marque du demandeur est apposée sur les marchandises elles-mêmes, ou sur les colis, soit parce qu'elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises. Dans le cas des services, la liaison avec la marque du demandeur est apparemment démontrée d'une manière plus simple puisqu'il suffit, aux termes du paragraphe 4(2), pour prouver l'«emploi» de la marque de commerce, d'établir qu'elle est (1) employée ou montrée; (2) dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

26 I am satisfied that the classic *Clairol* analysis of use under section 20 is still good law. The test for "use" in section 20 requires two separate elements of proof from both section 2 and section 4. In effect, the first element taken from section 4 is: (1) did the defendants associate their services with the plaintiff's trade-marks? The second element from section 2 is: (2) did the defendants use the mark as a trade-mark for the purpose of distinguishing or identifying the defendants' services in connection with the plaintiff's wares or services?

Je suis convaincu que l'analyse classique faite dans *Clairol* de l'emploi sous le régime de l'article 20 fait encore partie de notre droit. Le critère de l'«emploi» de l'article 20 exige l'établissement de deux éléments distincts tirés de l'article 2 et de l'article 4. En effet, le premier élément provient de l'article 4: (1) les défendeurs ont-ils établi une liaison entre leurs services et les marques de commerce de la demanderesse? Le second élément est tiré de l'article 2: (2) les défendeurs ont-ils employé la marque de commerce pour distinguer ou identifier leurs services en liaison avec les marchandises et services de la demanderesse? 26

27 Justice Thurlow applied this two-pronged test to the facts in *Clairol* at pages 564-568. He held at page 564 that the mere presence of the plaintiff's marks on the defendants' hair dye packages was sufficient to constitute a "use" of the trade-marks in association with the defendants' wares.

Le juge Thurlow a appliqué ce critère à deux volets aux faits de l'affaire *Clairol*, aux pages 564 à 568. Il a conclu, à la page 564, que la simple présence des marques de la demanderesse sur les emballages de colorants des défenderesses était suffisante pour constituer un «emploi» des marques de commerce en liaison avec les marchandises des défenderesses: 27

Pausing here it is I think apparent that the presence of the plaintiffs' marks on the defendants' packages is a use of those marks "in association with" the wares in the defendants' packages within the meaning of section 4(1) because, and as I see it, simply because it is marked on the packages.

And yet, there was no ultimate finding of infringement for the packages under section 19 since Justice Thurlow also determined at page 568 that the trade-marks were not used as trade-marks for the purpose of identifying the infringer's wares with the plaintiff's trade-marks:

. . . it is, I think, abundantly clear from looking at the packages that the marks, *Miss Clairol* and *Hair Color Bath*, are not intended to indicate and do not indicate to anyone that the contents of the package are the defendants' goods. Nor do I think it likely that any prospective purchaser of a package of these wares would be likely to be deceived by the presence of the marks, *Miss Clairol* and *Hair Colour Bath* as they appear on the package, into thinking they were intended to indicate the origin of the goods in the package.

28 As for the advertising brochures under section 19, Justice Thurlow ruled that there had been no "use in association" with the marks. Since the brochures were not the wares of the defendants themselves, there was no means of giving notice of the association to the persons receiving the wares: (*Clairol, supra*, at page 565). This lack of "use in association" with the brochures lead Justice Thurlow to conclude that there had actually been no "use" at all of the trade-marks in relation to the advertising brochures. Because there had been no "use in association", the first component of "use" under the section 4 criteria, Justice Thurlow did not analyze whether the marks on the advertising brochures had been "used as trade-marks", the second component of "use" under section 19. The plaintiffs in *Clairol* therefore failed to satisfy the criteria for use of a trade-mark under section 19 for both the packages and the advertising brochures.

[TRADUCTION] Je vais m'arrêter ici un instant pour dire qu'il est manifeste, à mon sens, que la présence des marques des demanderessees sur les emballages des défenderesses est un emploi de ces marques «en liaison avec» les marchandises contenues dans les colis des défenderesses au sens du paragraphe 4(1) parce que, à mon sens, simplement parce qu'elles sont apposées sur les emballages.

Et pourtant, le juge Thurlow n'a pas conclu en fin de compte à la contrefaçon en ce qui concerne les emballages, sous le régime de l'article 19, puisqu'il a également déterminé, à la page 568, que les marques de commerce n'étaient pas employées en tant que marques de commerce pour identifier les marchandises du contrefacteur aux marques de commerce de la demanderesse:

[TRADUCTION] . . . il ressort tout à fait clairement, à mon avis, de l'examen des emballages que les marques, *Miss Clairol* et *Hair Color Bath*, ne visent pas à indiquer et n'indiquent à personne que sous l'emballage sont contenues les marchandises des défenderesses. En outre, il est peu probable, à mon avis, qu'un acheteur éventuel d'un emballage de ces marchandises risque d'être trompé par la présence des marques *Miss Clairol* et *Hair Color Bath* telles qu'imprimées sur l'emballage et d'en déduire qu'elles visaient à indiquer l'origine des marchandises contenues sous l'emballage.

Quant aux dépliants publicitaires sous le régime 28 de l'article 19, le juge Thurlow a conclu à l'absence d'«emploi en liaison» avec les marques. Comme les dépliants n'étaient pas les marchandises des défenderesses elle-mêmes, il n'y avait pas moyen de donner avis de la liaison aux personnes recevant les marchandises: affaire *Clairol, supra*, à la page 565. Cette absence d'«emploi en liaison» a amené le juge Thurlow à conclure qu'il n'y avait eu aucun «emploi» quel qu'il soit des marques de commerce relativement aux dépliants publicitaires. Étant donné qu'il n'y avait pas eu d'«emploi en liaison», savoir le premier élément de l'«emploi» selon le critère de l'article 4, le juge Thurlow n'a pas analysé la question de savoir si les marques figurant sur les dépliants publicitaires avaient été «employées comme marques de commerce», soit le second élément de l'«emploi» sous le régime de l'article 19. Les demanderessees dans *Clairol* n'avaient donc pas satisfait aux critères de l'emploi d'une marque de commerce sous le régime de l'article 19 tant en ce qui a trait aux emballages qu'aux dépliants publicitaires.

29 The plaintiff argued against the decision in *Clairol* by highlighting the fact that section 20 makes no explicit reference to the infringer's "use" of the registered trade-mark. According to the plaintiff, the key to section 20 is the presumption that the registered owner's exclusive right is infringed in instances of the selling, distribution or advertising of wares or services in association with a confusing trade-mark. The plaintiff submitted that in the present case, section 20 does not require proof of use. In effect, the plaintiff denied the validity of Justice Thurlow's ruling that there is an implicit but crucial additional requirement under section 20 to first prove "use" by the defendants of the plaintiff's trade-marks. With respect, I cannot agree with the plaintiff's contention that its novel interpretation should triumph over the holding in *Clairol* simply because it obviates the need for any reference to "use" and thereby avoids the two required elements of proof under section 20. Much as we might wish to sometimes do away with the more complicated aspects of the term "use", this seemingly straightforward term has been qualified and given a particular meaning by the framers of the *Trade-marks Act* and the jurisprudence. In *Clairol*, at page 569, Justice Thurlow was conscious of the need to craft a test for use that would not encompass certain "common instances of the use of trade marks in the course of trading" such as comparative advertisements like the colour comparison charts in *Clairol*. If we imagine for an instant that the statutory definitions of "use" as interpreted by *Clairol* is a net to capture acts of infringement, the merit of Justice Thurlow's approach is apparent. The net or meaning of "use" is designed so that not all users of trade-marks belonging to another person are caught within the threads of the infringement provisions.

29 La demanderesse a soutenu qu'il fallait écarter la décision *Clairol*, faisant ressortir le fait que l'article 20 ne fait pas mention explicitement de l'«emploi», par le contrefacteur, de la marque de commerce déposée. D'après elle, la clef de l'article 20 est la présomption que le droit exclusif du propriétaire inscrit est violé lorsqu'il y a vente, distribution ou annonce de marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion. La demanderesse a soutenu qu'en l'espèce, l'article 20 n'exige pas la preuve de l'emploi. En effet, elle a attaqué la validité de la conclusion du juge Thurlow que l'article 20 exige un autre élément implicite mais crucial, soit la preuve préalable de l'«emploi», par le contrefacteur, des marques de commerce de la demanderesse. Je ne saurais souscrire à l'argument de la demanderesse que son interprétation innovatrice devrait l'emporter sur la conclusion tirée dans *Clairol*, parce qu'elle écarte la nécessité de la mention de l'«emploi» et, par voie de conséquence, la preuve des deux éléments exigés sous le régime de l'article 20. Aussi désireux soyons-nous parfois de supprimer les aspects les plus compliqués du mot «emploi», ce mot apparemment simple a été défini et s'est vu attribuer une signification précise par les rédacteurs de la *Loi sur les marques de commerce* et par la jurisprudence. Dans *Clairol*, à la page 569, le juge Thurlow a tenu compte de la nécessité d'énoncer un critère relatif à l'emploi qui n'engloberait pas [TRADUCTION] «les exemples courants d'emploi des marques de commerce dans la pratique du commerce» tels que la publicité comparative représentée par les tableaux de comparaison des couleurs dans *Clairol*. Si l'on imagine un instant que les définitions données dans la Loi du mot «emploi» telles qu'interprétées dans *Clairol* sont un filet destiné à intercepter les actes de contrefaçon, le bien-fondé de la méthode du juge Thurlow est évident. Le filet ou le sens donné au mot «emploi» est conçu pour que tous ceux qui emploient des marques de commerce appartenant à autrui ne soient pas pris dans les mailles des dispositions relatives à la contrefaçon.

30 Counsel for the plaintiff also raised the spectre of ostensible redundancies within the *Trade-marks Act* to support its claim that there is no need to prove "use" under section 20. The plaintiff argued that

30 L'avocat de la demanderesse a également soulevé le spectre des redondances apparentes à l'intérieur de la *Loi sur les marques de commerce* pour étayer son argument qu'il n'est pas nécessaire de prouver

since section 19 and section 22 of the *Trade-marks Act* already require proof of “use” within the meaning of section 4, section 20 must exist to cover cases of an infringer who does not “use” a trade-mark but merely “advertises” its wares or services in association with a confusing trade-mark. However, in making this submission, the plaintiff was also forced into the untenable position of arguing that when the defendants ostensibly “advertised” their services by depicting CGEM Michelin’s trade-marks, they made these unlawful advertisements without actually stooping to “use” the trade-marks. I can see no logic or merit to such a strained construction since subsection 4(2) details how use in respect of services is deemed to be made if the mark is used in the performance or advertising of the services.

(iii) The single component of use under section 22

31 If I were to reject the plaintiff’s novel submission on the proper interpretation of section 20, which I have done, the plaintiff argued in the alternative that the explicit reference to “use” in section 22 should be expanded beyond Justice Thurlow’s holding in *Clairol*. In *Clairol*, Justice Thurlow arrived at a slightly different characterization of the elements of proof for use under section 22. In contrast to section 19, he held at pages 569-570 that section 22 only requires proof of “use in association with wares or services” under the specific section 4 criteria.

Rather I think the verb “use” in section 22 is to be interpreted by reference to the definition of the noun “use” in section 2(v) the effect of which is to confine the application, and therefore the prohibition, of section 22 to a use which any person may make, in association with goods or services within the meaning of the subsections of section 4, of another’s registered trade mark in such a manner as to depreciate the value of the goodwill attaching thereto.

l’«emploi» sous le régime de l’article 20. La demanderesse a soutenu que, puisque les articles 19 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* exigent déjà la preuve de l’«emploi» au sens de l’article 4, l’article 20 doit exister pour couvrir les cas où le contre-facteur n’«emploie» pas une marque de commerce, mais «annonce» simplement ses marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion. Toutefois, pour formuler cet argument, la demanderesse a dû avancer la thèse indéfendable que, lorsque les défendeurs ont apparemment «annoncé» leurs services en montrant les marques de commerce de CGEM Michelin, ils ont fait ces annonces illégales sans réellement s’abaisser jusqu’à «employer» les marques de commerce. Forcer ainsi le sens des mots pêche, à mon sens, contre la logique ou la raison car le paragraphe 4(2) explique par le menu de quelle manière une marque est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

(iii) L’élément unique de l’emploi sous le régime de l’article 22

La demanderesse a soutenu subsidiairement que, si je rejetais son argument innovateur quant à l’interprétation correcte de l’article 20—ce que j’ai fait—, il convenait d’étendre la mention explicite de l’«emploi» contenue à l’article 22 au delà de la conclusion tirée par le juge Thurlow dans *Clairol*. Dans cette décision-là, le juge Thurlow a caractérisé d’une manière un peu différente les éléments à prouver pour établir l’emploi sous le régime de l’article 22. Il a décidé, aux pages 569 et 570, que par contraste avec l’article 19, l’article 22 exige seulement la preuve de l’«emploi en liaison avec des marchandises ou services» selon les critères précis de l’article 4.

[TRADUCTION] Je pense plutôt que le verbe «employer» à l’article 22 doit être interprété par référence à la définition du substantif «emploi» de l’alinéa 2v), ce qui a pour effet de limiter l’application et, par conséquent, l’interdiction de l’article 22 à l’emploi que toute personne peut faire, en liaison avec des marchandises ou services au sens des paragraphes de l’article 4, de la marque de commerce déposée d’une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.

There is no need under section 22 to prove the additional element of proof of use of the mark as a trade-mark for the purpose of distinguishing wares or services. The plaintiffs in *Clairol* were successful in citing section 22 as a ground of infringement for use of their trade-marks on the defendants' packages since section 22 does not require proof of use of the trade-marks as trade-marks for the purpose of distinguishing goods and services.

Il n'est pas nécessaire, sous le régime de l'article 22, de prouver l'élément supplémentaire de l'emploi de la marque comme marque de commerce destinée à distinguer des marchandises ou services. Les demanderesse dans *Clairol* ont eu gain de cause en citant l'article 22 comme moyen propre à justifier l'accusation de contrefaçon relativement à l'emploi de leurs marques de commerce sur les emballages des défenderesses parce que l'article 22 n'exige pas la preuve de l'emploi des marques de commerce comme marques de commerce visant à distinguer des marchandises et des services.

32 The plaintiff argued that for section 22 to make sense within the infringement provisions of the *Trade-marks Act*, it must address cases such as the present. According to the plaintiff, although the defendants' activities do not strictly constitute "use" of the trade-marks in association with wares and services, these activities are still likely to depreciate the goodwill of the plaintiff's marks. I was urged to temper the explicit reference to "use" in section 22 and go beyond the rigorous section 4 criteria for "use in association with wares and services" in order that activities likely to depreciate the goodwill of a trade-mark did not escape censure. I do not accept the plaintiff's argument that interpreting "use" under section 22 requires any deviation from the basic definition of "use in association with wares or services". The plaintiff also argued that the section 4 criteria should only apply when "use" is deployed as a verb in the *Trade-marks Act*. I also reject the plaintiff's grammatical point that the noun form of "use" was deployed in section 22. More importantly, the grammatical form of the term "use" in any particular instance in the *Trade-marks Act* is irrelevant for the purposes of interpreting the meaning and application of "use".

32 La demanderesse a soutenu que, pour que l'article 22 ait du sens dans le contexte des dispositions en matière de contrefaçon de la *Loi sur les marques de commerce*, il fallait qu'il vise des cas comme le présent. D'après elle, bien que les activités des défendeurs ne constituent pas strictement un «emploi» des marques de commerce en liaison avec des marchandises ou services, ces activités sont tout de même susceptibles d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de la demanderesse. J'ai été exhorté à tempérer la mention explicite de l'«emploi» contenue à l'article 22 et à aller au delà des critères rigoureux de l'article 4 relativement à l'«emploi en liaison avec des marchandises ou services» afin que des activités susceptibles d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce n'échappent pas à la censure. Je n'accepte pas l'argument de la demanderesse que, pour interpréter le mot «employer» contenu à l'article 22, il faut dévier de la définition de base de l'expression «emploi en liaison avec des marchandises ou services». La demanderesse a soutenu également que les critères de l'article 4 ne devraient être appliqués que lorsque le mot «emploi» est utilisé dans sa forme verbale dans la *Loi sur les marques de commerce*. Je repousse aussi l'argument grammatical de la demanderesse selon lequel on est en présence, à l'article 22, de la forme nominale du mot «emploi». Mais avant tout, la forme grammaticale du mot «emploi» dans quelque disposition que ce soit de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas pertinente quand il s'agit d'interpréter le sens et l'application de ce mot.

33 The plaintiff's novel interpretation of section 22 is not required to redress redundancies or shortcomings in the grounds of trade-mark infringement. "Use" is the foundation for sections 19, 20 and 22 as grounds of infringement but the secondary elements for each ground once the primary "use" has been established are quite different. Section 19 requires use of the identical mark for identical wares and services while section 20 states that the mark need only be "confusing" and not identical to the registered mark. Section 22 is even more open-ended since the mark need not even be confusing as long as its use is likely to depreciate the value of the goodwill: (see *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91 (C.A.), at page 98). The grounds for infringement move from their narrowest in section 19 to their most expansive in Section 22 but "use" remains the basic building block or linchpin for all of the grounds.

(iv) *Clairol's* status in the jurisprudence

34 I agree with the defendants' submission that Justice Thurlow's reasons in *Clairol*, *supra*, remain binding authority on the need and means of proving "use" under section 20 and section 22 of the *Trade-marks Act*. The plaintiff failed to convince the Court that its unprecedented analysis of the grounds of infringement was necessary to redress existing inconsistencies within the law. The plaintiff also failed to cite any substantive case law or judicial authorities that cast serious doubt on the merit of the *Clairol* decision. The plaintiff did make a passing reference to Justice Reed's decision in *Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 F.C. 625 (T.D.) (hereinafter *Eye Masters*). However, on greater scrutiny, *Eye Masters* adds little or nothing to the persuasive force of the plaintiff's arguments. In *Eye Masters*, *supra*, Justice Reed at page 630, offered a brief comment on the plaintiff's submission in that case. The plaintiff in *Eye Masters* had argued that *Clairol* stood for the principle that

Il n'est pas nécessaire de recourir à l'interprétation innovatrice de l'article 22 proposée par la demanderesse pour corriger redondances ou lacunes des motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon d'une marque de commerce. L'«emploi» est la base des motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon qui sont énoncés aux articles 19, 20 et 22, mais les éléments secondaires de chaque motif, une fois prouvé l'«emploi» principal, sont tout à fait différents. L'article 19 exige l'emploi d'une marque identique pour des marchandises et des services identiques, tandis que l'article 20 dit qu'il suffit qu'il s'agisse d'une marque «créant de la confusion» et non d'une marque identique à la marque déposée. L'article 22 est encore moins limitatif, puisqu'il n'est même pas nécessaire que la marque crée de la confusion dans la mesure où son emploi est susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage: voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la page 98. Les motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon vont du plus strict, à l'article 19, au plus large, à l'article 22, mais l'«emploi» demeure la composante de base ou le pivot de tous les motifs.

(iv) La décision *Clairol* dans la jurisprudence

34 Je souscris à l'argument des défendeurs que les motifs du juge Thurlow dans l'affaire *Clairol*, *supra*, continuent de faire autorité quant à la nécessité et aux moyens de prouver l'«emploi» sous le régime des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. La demanderesse n'a pas convaincu la Cour que son analyse inédite des motifs propres à justifier l'accusation de contrefaçon était nécessaire à la correction des incohérences existantes de la loi. La demanderesse n'a pas non plus cité de jurisprudence pertinente qui mette sérieusement en doute le bien-fondé de la décision *Clairol*. Elle s'est référée en passant à la décision du juge Reed dans *Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 C.F. 625 (1^{re} inst.) (ci-après appelée *Eye Masters*). Toutefois, il ressort d'un examen plus approfondi de *Eye Masters* que celle-ci n'augmente que peu, voire pas du tout, la force de persuasion des arguments de la demanderesse. Dans la décision *Eye Masters*, *supra*, le juge Reed a, aux pages 629 et 630, fait un

the scope of protection conferred on trade-marks associated with services is broader than the protection afforded to trade-marks associated with wares. Justice Reed, at page 630, labelled this conclusion "somewhat bizarre".

35 This reference to *Clairol* in *Eye Masters* by no means indicates that Justice Reed overruled *Clairol*. Since *Eye Masters* arose out of a motion for an interlocutory injunction, Justice Reed only analyzed the plaintiff's submission as a possible interpretation of *Clairol* to see if it raised a sufficiently serious issue for the purposes of the injunction. Unfortunately, in analyzing the plaintiff's submission in *Eye Masters*, Justice Reed mischaracterized at page 630 of her decision Justice Thurlow's holding in *Clairol*:

The argument that the scope of protection afforded to trade marks which are associated with services is broader than that accorded to those associated with wares is based on the decision in *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552. That decision held that colour comparison charts, which referred to a competitor's trade mark, when affixed to a packaged hair dye was an infringement of the exclusive right to use granted by section 19 of the Act.

Justice Thurlow had actually decided that the packages did not offend section 19 because the defendants in that case had not used the plaintiff's marks "as trade-marks" for the purposes of distinguishing their wares in connection with the plaintiff's marks. I also take issue with the soundness of the plaintiff's submission in *Eye Masters* about the ostensible greater scope of protection afforded to trade-marks used in association with services. In *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376 (hereinafter *Future Shop*), Justice MacKenzie of the British Columbia Supreme Court at page 382 expressed similar doubts that *Clairol* truly supports the decision in *Eye Masters*:

bref commentaire sur l'argument de la demanderesse dans cette affaire. Celle-ci avait soutenu que *Clairol* établissait le principe que la portée de la protection conférée aux marques de commerce qui sont liées à des services est plus grande que celle attribuée aux marques liées à des marchandises. À la page 630, le juge Reed a qualifié cette conclusion de «quelque peu bizarre».

Cette référence à *Clairol* dans *Eye Masters* ne signifie aucunement que le juge Reed a écarté *Clairol*. Puisque *Eye Masters* découlait d'une demande d'injonction interlocutoire, le juge Reed n'a analysé l'argument de la demanderesse qu'à titre d'interprétation possible de *Clairol* afin de voir s'il soulevait une question sérieuse à trancher aux fins de l'injonction. Malheureusement, en analysant l'argument de la demanderesse, le juge Reed a, à la page 630, mal caractérisé la conclusion du juge Thurlow dans *Clairol*:

L'argument selon lequel la portée de la protection attribuée aux marques de commerce qui sont liées à des services est plus grande que celle accordée aux marques liées à des marchandises repose sur la décision *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.*, [1968] 2 R.C.E. 552. Il y a été décidé que les tableaux de comparaison des couleurs, qui mentionnaient la marque de commerce d'un concurrent, lorsqu'ils étaient apposés sur un colis de teinture pour les cheveux, constituaient une atteinte au droit à l'emploi exclusif conféré par l'article 19 de la Loi.

Le juge Thurlow avait en fait décidé que les colis ne violaient pas l'article 19 parce que les défenderesses dans cette affaire n'avaient pas employé les marques de la demanderesse [TRADUCTION] «comme marques de commerce» pour distinguer leurs marchandises en liaison avec les marques de la demanderesse. Je conteste en outre la valeur de l'argument de la demanderesse dans *Eye Masters* touchant la plus grande portée apparente de la protection attribuée aux marques de commerce employées en liaison avec des services. Dans la décision *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376 (ci-après appelée *Future Shop*), le juge MacKenzie de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a, à la page 382, pareillement dit douter que *Clairol* étaye vraiment la décision *Eye Masters*:

With respect, I do not think that distinction between wares and services is supported by Thurlow J.'s reasons in *Clairol*. His illustration of the shop counter price poster involved a price comparison analogous to the Eye Masters ad, or the A. & B. Sound ads which stress retail pricing and price comparisons in its use of the Future Shop trademark. In my view, the *Clairol* decision supports the position of A. & B. Sound that their fair and accurate comparative price ads do not offend s. 22(1) of the *Trade Marks Act*. I respectfully disagree that *Clairol* supports the decision in *Eye Masters*.

36 In any event, my purpose in raising the *Eye Masters* case is not to exhaustively dispute its merits. Rather, I have referred to *Eye Masters* to demonstrate that even the sole judicial authority cited by the plaintiff is hardly conclusive on the necessity of the plaintiff's novel interpretation of section 20 and section 22 of the *Trade-marks Act*. Indeed, Justice Thurlow's decision in *Clairol* on the proper interpretation of section 20 and section 22 of the *Trade-marks Act* has been cited with approval and applied by numerous courts, including the Federal Court of Appeal in *Syntex Corp. v. Apotex Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 73. However, as Justice MacKenzie noted in *Future Shop, supra*, at page 382, *Clairol* has yet to be definitively interpreted by an appellate court.

37 To return to the criteria for "use" as they are explained in the *Clairol* decision, the first point is that proof of "association" of the trade-mark is required for both section 20 and section 22. However, there is an additional component to "use" under section 20 as a ground of infringement. To prove that the infringer has "used" the trade-mark, the registered owner must also demonstrate that the infringer has used the trade-mark "as a trade-mark" for the purpose of distinguishing the infringer's wares or services.

(v) Application: the "use in association" test and the defendant CAW's status

38 In applying the *Clairol* criteria of "use" to the facts of the present case, it becomes apparent that

[TRADUCTION] Je ne saurais souscrire à l'opinion que cette distinction entre les marchandises et les services est corroborée par les motifs du juge Thurlow dans *Clairol*. L'affiche de prix du comptoir de magasin qu'il a citée comportait une comparaison des prix analogue à celle de la publicité de Eye Masters ou des publicités de A. & B. Sound qui attirent l'attention sur les prix au détail et les comparaisons de prix lorsque celle-ci emploie la marque de commerce Future Shop. À mon avis, la décision *Clairol* étaye la thèse de A. & B. Sound que leurs publicités comparatives, loyales et exactes concernant les prix ne portent pas atteinte au par. 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Je ne saurais souscrire à l'opinion que *Clairol* étaye la décision *Eye Masters*.

De toute façon, si j'ai invoqué la décision *Eye Masters*, ce n'est pas pour faire une critique exhaustive de son bien-fondé. C'est plutôt pour démontrer que même le seul précédent cité par la demanderesse n'est guère décisif quant à la nécessité de l'interprétation innovatrice des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, la décision du juge Thurlow dans *Clairol* sur l'interprétation de ces articles a été citée et approuvée par de nombreux tribunaux, dont la Cour d'appel fédérale dans *Syntex Corp. c. Apotex Inc.* (1984), 2 C.I.P.R. 73. Toutefois, comme l'a fait remarquer le juge MacKenzie dans l'arrêt *Future Shop, supra*, à la page 382, la décision *Clairol* n'a pas encore été interprétée d'une manière définitive par une cour d'appel.

Pour revenir aux critères de l'«emploi» tels qu'expliqués dans la décision *Clairol*, il faut tout d'abord prouver la «liaison» de la marque de commerce tant sous le régime de l'article 20 que sous celui de l'article 22. Toutefois, l'«emploi» comme motif propre à justifier une accusation de contrefaçon sous le régime de l'article 20 comprend un élément supplémentaire. Pour prouver que le contrefacteur a «employé» la marque de commerce, le propriétaire inscrit doit aussi montrer que le contrefacteur a employé la marque de commerce «comme marque de commerce» pour distinguer ses marchandises ou services.

(v) Application: le critère de l'«emploi en liaison» et le statut des défendeurs TCA

38 Quand on applique les critères de l'«emploi» énoncés dans *Clairol* aux faits de l'espèce, il devient

the plaintiff had no alternative but to argue for novel interpretations of the grounds for trade-mark infringement. Under the “use in association” test, the common element for the meaning of use under both section 20 and section 22, the nature of defendants’ organizing activities and the apparent non-commercial status of the defendant CAW proved an immediate and immovable obstacle for the plaintiff’s claim for relief under the *Trade-marks Act*. The status of the defendant CAW was strongly contested during the course of oral argument since the test for use in association focuses on whether the association was made “during the ordinary course of trade” for wares or in the “advertising” of services. In *Clairol, supra*, at page 569, Justice Thurlow recognized that “use in the course of trading is a limitation which is obviously present, the statute being one relating to trade marks and unfair competition”. The defendant CAW disputed any notion that it could be labelled a commercial enterprise or that its campaign literature depicting the plaintiff’s trade-marks could be classified as the “advertisement” of services. In turn, the plaintiff argued that the defendants’ activities had sufficient commercial aspects to warrant labelling the union’s leaflets and brochures a form of “advertisement” for the purposes of section 20.

évident que la demanderesse n’avait pas d’autre choix que d’arguer de nouvelles interprétations des motifs propres à justifier une accusation de contrefaçon de marque de commerce. Selon le critère de l’«emploi en liaison», l’élément commun dans la définition de l’«emploi» tant sous le régime de l’article 20 que sous celui de l’article 22, la nature des activités de recrutement des défendeurs et le statut apparemment non commercial des défendeurs TCA se sont avérés former un obstacle immédiat et infranchissable à la demande de réparation de la demanderesse fondée sur la *Loi sur les marques de commerce*. Le statut des défendeurs TCA a été vivement contesté durant les plaidoiries orales parce que le critère de l’emploi en liaison s’attache à la question de savoir si la liaison a été faite «dans la pratique normale du commerce» à l’égard de marchandises ou dans l’«annonce» de services. Dans la décision *Clairol, supra*, à la page 569, le juge Thurlow a reconnu que [TRADUCTION] «l’emploi dans la pratique du commerce est une restriction qui est manifestement présente, la loi ayant pour objet les marques de commerce et la concurrence déloyale». Les défendeurs TCA ont mis en doute toute proposition voulant qu’ils puissent être qualifiés d’entreprise commerciale ou que les documents utilisés dans leur campagne montrant les marques de commerce de la demanderesse présentent les caractéristiques d’une «annonce» de services. Ce à quoi la demanderesse a répliqué que les activités des défendeurs présentaient suffisamment d’aspects commerciaux pour autoriser l’appellation «annonce» au sens de l’article 20 en ce qui concerne les prospectus et brochures du syndicat.

39 The Court was offered two competing, but neither entirely satisfactory, visions of the defendant CAW’s status under the umbrella of the *Trade-marks Act*. The larger purpose of the *Trade-marks Act* itself in protecting the commercial integrity of corporate emblems and promoting the public’s interest and confidence in the origin of wares and services in the marketplace was also debated by the parties. There is no doubt that the defendant CAW is generally subject to the *Trade-marks Act* despite being what Justice Lesyk at pages 447-448 in *Rôtisseries St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.)*,

La Cour s’est vu offrir deux visions opposées, 39 mais ni l’une ni l’autre tout à fait satisfaisantes, du statut des défendeurs TCA sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. Les parties ont également débattu l’objet général de la *Loi sur les marques de commerce* consistant à protéger les emblèmes des sociétés et à accroître l’intérêt et la confiance du public dans l’origine des marchandises et des services sur le marché. Il ne fait aucun doute que les défendeurs TCA sont, en règle générale, assujettis à la *Loi sur les marques de commerce* malgré qu’ils soient, pour reprendre les propos du juge Lesyk, aux pages 447 et 448, dans *Rôtisseries St-Hubert Ltée c.*

[1987] R.J.Q. 443 (S.C.) (hereinafter *St-Hubert*) called a not-for-profit collective body, an organization [TRANSLATION] “that is not in business to make profits and, generally speaking, is not conducting any commercial activity”.⁵ I was struck, however, by defendant Wark’s admission during the course of discovery testimony that the union stood to gain over one million dollars per year in union dues if it had successfully organized the 3,000 workers at Michelin’s Canada’s Nova Scotia plants. If the union is not strictly a commercial enterprise, then there are still definite commercial dimensions to its activities. In any event, under the definition of “person” in section 2, trade unions are explicitly included within the class of persons subject to the *Trade-marks Act*. I also take judicial notice of the defendant CAW’s own duly registered trade-marks for wares and services.⁶ The defendant is subject to the *Trade-marks Act* because it cannot as the proverbial saying states, “have its cake and eat it too”. In other words, the defendant CAW cannot seek the protection of the *Trade-marks Act* for its own registered trade-marks and still deny that its actions are subject to the infringement provisions of the very same *Trade-marks Act*.

Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (C.S.N.), [1987] R.J.Q. 443 (C.S.) (ci-après appelée *St-Hubert*), un groupe-ment à but non lucratif, soit une association «qui n’est pas en affaires pour réaliser des profits et généralement n’exerce aucune activité commerciale»⁵. J’ai cependant été frappé par l’aveu fait par le défendeur Wark durant l’interrogatoire préalable selon lequel le syndicat escomptait percevoir plus d’un million de dollars par année en cotisations s’il avait réussi à syndiquer les 3 000 employés des usines de Michelin Canada en Nouvelle-Écosse. Si le syndicat n’est pas strictement une entreprise commerciale, ses activités comportent néanmoins des dimensions certainement commerciales. De toute façon, aux termes de la définition du mot «personne» à l’article 2, les syndicats sont explicitement inclus dans la catégorie des personnes visées par la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, il est de notoriété publique que les défendeurs TCA sont propriétaires de marques de commerce déposées à l’égard de marchandises et de services⁶. Les défendeurs sont assujettis à la *Loi sur les marques de commerce* parce qu’ils ne peuvent pas, comme dit le proverbe, «avoir le beurre et l’argent du beurre». Autrement dit, les défendeurs TCA ne peuvent pas à la fois se prévaloir de la protection de la *Loi sur les marques de commerce* pour leurs propres marques de commerce et nier que leurs actions tombent sous le coup des dispositions en matière de contrefaçon de la même *Loi sur les marques de commerce*.

40 The resolution of this case does not directly turn on the question of the defendant CAW’s general status under the *Trade-marks Act* but on the issue of whether the plaintiff’s trade-marks were used in association with the defendants’ wares or services. The defendants’ actions in this particular instance do not fall under the ambit of “use” of marks in association with wares or services under section 20 and section 22 of the *Trade-marks Act*. The fact that the union organizing activities might have reaped financial rewards does not alter my crucial determination that the trade-marks were not “used” in association with wares or services under the section 4 criteria for “use”. There can be no use in association with “wares” because the definition of wares under subsection 4(1) requires association during the ordinary

La solution à apporter à la présente affaire ne dépend pas directement de la question du statut général des défendeurs TCA sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, mais de la question de savoir si les marques de commerce de la demanderesse ont été employées en liaison avec les marchandises ou services des défendeurs. Les actions des défendeurs dans le cas présent ne sont pas visées par l’expression «emploi» de marques en liaison avec des marchandises ou services sous le régime des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le fait que les activités de recrutement du syndicat auraient pu rapporter un revenu n’influe pas sur ma conclusion cruciale que les marques de commerce n’ont pas été «employées» en liaison avec des marchandises ou services selon les

40

course of trade. Handing out leaflets and pamphlets to recruit members into a trade union does not qualify under that test as commercial activity. Wares is defined to include “printed publications”, but the defendants are not in the business of printing leaflets. The only other possibility is use in association with “services”. Subsection 4(2) says association is made for “use” of a trade-mark in relation to services if the services are “advertised”. The term “services” is not defined in the *Trade-marks Act* but is given an expansive definition in the case law: (see *Hartco Enterprises Inc. v. Becterm Inc.* (1989), 23 C.I.P.R. 267 (F.C.T.D.)). In its own trade-marks, the defendant CAW offers a complete description of the services offered in association with its marks. However, I find that the defendants’ distribution of leaflets and pamphlets does not qualify as “advertising”. Once again, advertising carries a commercial connotation that is not borne out by the facts of this case. The defendants were not advertising services to reap revenues although as I stated above, new members also represented significant amounts of money in the form of union dues. Dues, however, are not profits. Finally, a person receiving the leaflet depicting “Bibendum” or the information sheet citing “Michelin” would not make an association between use of the trade-marks and the plaintiff. I conclude therefore that since the defendant CAW did not use the plaintiff’s trade-marks in association with its wares or services, there can be no finding of infringement under either section 20 or section 22 of the *Trade-marks Act*.

critères de l’«emploi» énoncés à l’article 4. Il ne peut pas y avoir eu emploi en liaison avec des «marchandises» car la définition de marchandises au paragraphe 4(1) exige la liaison dans la pratique normale du commerce. Distribuer des prospectus et des brochures afin de recruter des membres ne satisfait pas, dans le cas d’un syndicat, au critère de l’activité commerciale. La définition du mot «marchandises» comprend les «publications imprimées», mais les défendeurs ne tiennent pas une imprimerie commerciale. La seule autre possibilité est l’emploi en liaison avec des «services». Aux termes du paragraphe 4(2), la liaison d’une marque de commerce avec des services est établie si elle est montrée dans l’«annonce» de ces services. Le terme «services» n’est pas défini dans la *Loi sur les marques de commerce*, mais la jurisprudence lui a donné une interprétation large: voir *Hartco Enterprises Inc. c. Becterm Inc.* (1989), 23 C.I.P.R. 267 (C.F. 1^o inst.). Dans leurs propres marques de commerce, les défendeurs TCA présentent une description complète des services offerts en liaison avec leurs marques. Toutefois, j’estime que la distribution de prospectus et de brochures par les défendeurs ne constitue pas une «annonce». Encore une fois, le terme «annonce» a une connotation commerciale que n’étaient pas les faits de l’espèce. Les défendeurs n’annonçaient pas des services pour gagner des revenus, quoique, je le répète, les nouveaux membres représentaient aussi d’importantes sommes d’argent sous forme de cotisations. Des cotisations ne sont cependant pas des bénéfiques. Finalement, une personne qui recevrait le prospectus montrant le «Bibendum» ou les fiches de renseignements renfermant le mot «Michelin» n’établirait pas de rapport entre l’emploi des marques de commerce et la demanderesse. Je suis donc d’avis que, puisque les défendeurs TCA n’ont pas employé les marques de commerce de la demanderesse en liaison avec leurs marchandises ou services, il n’y a pas lieu de conclure à la contrefaçon sous le régime de l’article 20 ou de l’article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

(vi) Application: the “use as a trade-mark” test

(vi) Application: le critère de l’«emploi comme marque de commerce»

41 Even if I would have determined otherwise and held that the defendant CAW had used the trade-

Même si j’avais conclu autrement et décidé que les défendeurs TCA ont employé les marques de 41

marks in association with wares or services, the plaintiff would have failed to prove “use” under section 20 since section 20 also requires proof of use of the mark as trade-mark. I accept the defendants’ submission that they were not using the “Bibendum” design as a trade-mark to indicate that CGEM Michelin or Michelin Canada was the source of the pamphlets and leaflets. The defendants did not use the “Bibendum” design as a trade-mark but as a campaign tool to attract the attention of Michelin employees as they entered the factory gates. There could be no mistake that the defendant CAW was the originator of the pamphlets and leaflets. Their origin was amply indicated by the use of the CAW logo in the top right-hand corner and the appeal in bold print on the bottom of the leaflets to act “before too late” by calling the CAW telephone number provided. As well, the defendant CAW was not using the “Bibendum” to identify with CGEM Michelin’s wares and services. Rather, the “Bibendum” was depicted to draw the eyes of the Michelin employees and stand in contrast to the usual corporate image. In his discovery testimony offered into evidence in its entirety, defendant Wark characterized the union’s intentions in regards to the use of the plaintiff’s “Bibendum” trade-mark:

You can have the corporate position of him hugging all the Michelin workers, as they were a big family, or you could possibly take my communication tool, which is to send the message that he is the boss, and he’s a lot bigger, tougher, stronger than you are. That was my intent, to depict that. Based on that, don’t treat him just like your dad, treat him as he is, he’s the corporate boss and that’s what Bib is, so look out. (Wark discovery transcripts, at p. 19, lines 12-19.)

42 Now I do not at the same time rule that the defendants’ use of the plaintiff’s “Bibendum” design is permissible under the *Copyright Act*. Elsewhere in this judgment, I state reasons for why the defendants’ reproduction of a substantial part of the “Bibendum” copyright violates the *Copyright Act*. However, in discussing the grounds for infringement under the *Trade-marks Act*, it is relevant and crucial

commerce en liaison avec des marchandises ou services, la demanderesse n’aurait pas prouvé l’«emploi» sous le régime de l’article 20 car cette disposition exige aussi la preuve de l’emploi de la marque comme marque de commerce. J’accepte l’argument des défendeurs qu’ils n’employaient pas le dessin du «Bibendum» comme marque de commerce servant à indiquer que CGEM Michelin ou Michelin Canada était la source des brochures et prospectus. Les défendeurs n’ont pas employé le dessin du «Bibendum» comme marque de commerce, mais comme outil pour attirer l’attention des employés de Michelin quand ils passaient les barrières de l’usine. Il était indubitable que les défendeurs TCA étaient la source des brochures et prospectus. L’origine de ceux-ci était amplement montrée par l’utilisation du logo des TCA figurant dans le coin supérieur droit et l’appel à agir avant «qu’il soit trop tard» formulé en caractères gras au bas des prospectus et suivi du numéro de téléphone des TCA. De plus, les défendeurs TCA n’employaient pas le «Bibendum» pour identifier les marchandises et services de CGEM Michelin. Le «Bibendum» était montré pour attirer l’œil des employés de Michelin et faire contraste avec l’image habituelle de l’entreprise. Au cours de son interrogatoire préalable, le défendeur Wark a caractérisé les intentions du syndicat quant à l’emploi de la marque de commerce «Bibendum» de la demanderesse:

[TRADUCTION] Il y a la façon de le représenter de la société, serrant dans ses bras tous les travailleurs de Michelin, comme s’ils formaient une grande famille, ou celle de mon outil de communication, c’est-à-dire le message qu’il est le patron, qu’il est beaucoup plus gros, plus dur, plus fort que vous. C’est ce que j’ai voulu montrer. Ne le traitez donc pas comme votre père, mais comme il est, comme le patron de l’entreprise, c’est ce qu’il est Bib, alors attention! (Transcription de l’interrogatoire préalable de Wark, à la p. 19, lignes 12 à 19.)

Ce point acquis, je ne conclus pas en même temps 42 que l’emploi du dessin du «Bibendum» de la demanderesse est acceptable sous le régime de la *Loi sur le droit d’auteur*. Un peu plus loin dans le présent jugement, je donnerai les motifs pour lesquels la reproduction d’une partie importante du «Bibendum» protégé viole la *Loi sur le droit d’auteur*. Toutefois, quand il s’agit d’étudier les motifs propres à justifier

to pinpoint the purpose of the defendant CAW's depiction of "Bibendum". Since "Bibendum" was not used as a trade-mark, there is in effect no use at all of the "Bibendum" under the *Clairol* criteria for section 20.

l'accusation de violation de la *Loi sur les marques de commerce*, il est pertinent et crucial de déterminer l'objet de la représentation du «Bibendum» par les défendeurs TCA. Comme le «Bibendum» n'a pas été employé comme marque de commerce, il n'y a eu en effet aucun emploi du «Bibendum» selon les critères énoncés dans *Clairol* en ce qui a trait à l'article 20.

43 The term "Michelin" on the defendant CAW's information brochures also does not qualify as use of the trade-mark "as a trade-mark". I do not accept the plaintiff's submissions that the defendant CAW's purpose in deploying "Michelin" on such information sheets as "Accident vs. Sick and Compensation" (Exhibit P-21) was to draw an inference that Michelin Canada was the originator of the information sheet. The placement of the term "Michelin" below a thin line separating it from the CAW logo is not reason enough for stating that the defendant CAW has used the mark as a trade-mark. The plaintiff submitted into evidence a bundle of the defendants' campaign material using the name "Michelin" to which it took no offense because "Michelin" was cited under its corporate name and not as a trade-mark (Exhibit P-26). I find that the term "Michelin" is deployed in both Exhibit P-21, the alleged act of infringement and the inoffensive material in Exhibit P-26, in the same manner. In other words, the term "Michelin" is used not as a trade-mark but only as an abbreviated reference to the company name itself. There is no attempt in the information sheet entitled "Accident vs. Sick and Compensation" to indicate that Michelin Canada itself or its parent company, the plaintiff CGEM Michelin, is the originator of the information sheet.

43 Le mot «Michelin» contenu dans les brochures d'information des défendeurs TCA ne remplit pas non plus les conditions pour être un emploi de la marque de commerce «comme une marque de commerce». Je n'accepte pas les arguments de la demanderesse selon lesquels le but des défendeurs TCA, lorsqu'ils ont utilisé le mot «Michelin» sur des fiches d'information comme celle intitulée «Maladie, accident et indemnisation» (pièce P-21), était qu'on en infère que Michelin Canada était à l'origine de la fiche d'information. L'insertion du mot «Michelin» sous une ligne mince le séparant du logo TCA n'est pas une raison suffisante pour dire que les défendeurs TCA ont employé la marque comme marque de commerce. La demanderesse a versé en preuve une liasse de documents utilisés par les défendeurs dans leur campagne et auxquels elle ne s'est pas opposée parce que le mot «Michelin» y était cité comme raison sociale et non comme marque de commerce (pièce P-26). Je suis d'avis que le terme «Michelin» est représenté de la même manière dans la pièce P-21, prétendu acte de contrefaçon, et dans la pièce P-26, documents inoffensifs. Autrement dit, le terme «Michelin» est employé non pas comme marque de commerce, mais seulement comme forme abrégée de la raison sociale de l'entreprise. La fiche d'information «Maladie, accident et indemnisation» n'a aucunement pour objet d'indiquer que Michelin Canada elle-même ou la société mère, la demanderesse CGEM Michelin, est à l'origine de cette fiche.

(vii) Secondary elements of proof

44 Since the plaintiff has failed to prove that the Defendants used its trade-marks, the threshold question in section 20 and section 22, I need not dwell on the secondary elements of each ground of infringement. In section 20, the secondary question

(vii) Éléments secondaires de la preuve

44 Comme la demanderesse n'a pas prouvé que les défendeurs ont employé ses marques de commerce, soit la question principale visée aux articles 20 et 22, je n'ai pas à m'appesantir sur les éléments secondaires de chaque motif propre à justifier l'accusa-

is whether the mark used was “confusing”. In section 22, the secondary question is whether the use was likely to depreciate the goodwill of the trade-mark. However, I will state that even if I had accepted the plaintiff’s novel interpretations and dispensed with the need to prove “use” under section 20 or expanded the meaning of “use” beyond the section 4 criteria in section 22, the plaintiff would have failed on the secondary components of each ground of infringement.

tion de contrefaçon. À l’article 20, la question secondaire est de savoir si la marque employée «créait de la confusion». À l’article 22, la question secondaire est de savoir si l’emploi était susceptible de diminuer la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce. Toutefois, je dirais que, même si j’avais accepté les interprétations innovatrices proposées par la demanderesse et dispensé celle-ci de l’obligation de prouver l’«emploi» au sens de l’article 20 ou si j’avais élargi le sens d’«emploi», à l’article 22, au delà des critères établis à l’article 4, la demanderesse n’aurait pas prouvé les éléments secondaires de chacun des motifs propres à justifier l’accusation de contrefaçon.

45 In regards to section 20 and the use of a “confusing trade-mark”, I disagree with the plaintiff’s characterization and application of the test for confusion. The plaintiff argued that a mark is confusing with a trade-mark merely if there is a confusing resemblance between the infringing mark and the registered mark. The term “confusion” is not specifically defined in the *Trade-marks Act*, but section 6 outlines the criteria for determining when marks are confusing trade-marks.⁷ Contrary to the plaintiff’s submission, the test for “confusion” under section 6 is not solely whether the registered mark and the infringing mark resemble each other. At its heart, the test for confusion goes to whether an average consumer, having a vague or imperfect recollection of the registered trade-mark, would infer from all the circumstances detailed in subsection 6(5) that the allegedly confusing mark originates with the owner of the registered mark: (see *Blue Cross, supra*). In the present case, given the nature of the “wares, services or business” (paragraph 6(5)(c)) of the plaintiff and the nature of the trade (paragraph 6(5)(d)), there is little likelihood of confusion over the source of the CAW leaflets and information bulletins. Although it is true that the plaintiff’s trade-marks meet the criteria of paragraphs 6(5)(a) and (b) because they are widely known and of longstanding use, the test for confusion looks at the criteria of section 6 as a whole to obtain an overall impression of possible confusion. In the present case, such additional factors as the menacing nature of “Bibendum’s” pose on the leaf-

45 Quant à l’article 20 et à l’emploi d’une «marque de commerce créant de la confusion», je ne souscris pas à la description et à l’application du critère de la confusion préconisées par la demanderesse. Celle-ci soutient qu’une marque crée de la confusion avec une marque de commerce s’il y a une simple similitude de nature à prêter à confusion entre la marque contrefaite et la marque déposée. Le terme «confusion» n’est pas défini comme tel dans la *Loi sur les marques de commerce*, mais l’article 6 donne un aperçu des critères permettant de déterminer quelles sont les marques créant de la confusion⁷. Contrairement à la prétention de la demanderesse, le critère de la «confusion» aux termes de l’article 6 ne se résume pas à la question de savoir s’il y a resemblance entre la marque déposée et la marque contrefaite. Essentiellement, le critère de la confusion consiste à se demander si le consommateur moyen, n’ayant qu’un souvenir vague ou imparfait de la marque de commerce déposée, conclurait de l’ensemble des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) que la marque censée créer de la confusion est celle du propriétaire de la marque déposée (voir l’affaire *Blue Cross, supra*). En l’espèce, étant donné le genre de «marchandises, services ou entreprises» (alinéa 6(5)c) de la demanderesse et la nature du commerce (alinéa 6(5)d), il est peu probable qu’il y ait confusion au sujet de la source des prospectus et des bulletins d’information des TCA. Bien qu’il soit vrai que les marques de commerce de la demanderesse satisfont aux critères des alinéas 6(5)a) et b), parce qu’elles sont très connues et sont en usage

lets and brochures and the prominence of CAW logos on the “Bibendum” leaflets and information sheets lead me to conclude that the use of the trade-marks is not likely to confuse the average consumer.

depuis fort longtemps, le critère de la confusion repose sur l'impression générale de confusion pouvant se dégager de tous les critères de l'article 6 pris ensemble. Dans le cas qui nous occupe, des facteurs additionnels comme l'aspect menaçant de la pose du «Bibendum» dans les prospectus et brochures, ainsi que la prédominance des logos des TCA dans les prospectus et les fiches d'information, m'amènent à conclure que l'emploi des marques de commerce n'est pas susceptible de causer de la confusion chez le consommateur moyen.

46 In a similar vein, even if I were to accept the plaintiff's nuanced version of “use in a manner likely to depreciate the goodwill” under section 22, the plaintiff would have failed to prove that the goodwill of its trade-marks had indeed been depreciated by the defendants' activities. I disagree with the holding of Justice Lesyk at page 448 in *St-Hubert*, *supra*, that the infringer has to use a mark identical to the registered mark to likely cause depreciation to the goodwill of the trade-mark. In *Clairol*, Justice Thurlow at page 573 defined “goodwill” in relation to trade-marks to mean “that portion of the goodwill of the business of its owner which consists of the whole advantage, whatever it may be, of the reputation and connection, which may have been built up by years of honest work or gained by lavish expenditure of money and which is identified with the goods distributed by the owner in association with the trade mark”. Justice Thurlow at page 573 in the same crucial *Clairol* decision analyzed depreciation of a trade-mark's goodwill to require “tak[ing] away the whole or some portion of the custom” attached to the wares and services associated with the trade-mark. The plaintiff could not prove that the defendant CAW's activities would likely have a negative effect or depreciate the drawing power of the plaintiff's marks in the marketplace. Of course, the plaintiff argued that a purchaser of Michelin tires seeing the defendant CAW's leaflet depicting “Bibendum” wielding his boots in a most unfriendly fashion would have second thoughts about this seemingly heretofore jolly persona and the company it represents. However, I am struck by a statement made by counsel for the defendants during the course of oral argument. He stated that the CAW is competing for

46 Dans le même esprit, même si j'acceptais la version nuancée, proposée par la demanderesse, de l'«emploi d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage» en ce qui concerne l'article 22, la demanderesse n'aurait pas prouvé que la valeur de l'achalandage attaché à ses marques de commerce a de fait été diminuée par les activités des défendeurs. Je ne souscris pas à la conclusion du juge Lesyk dans l'affaire *St-Hubert*, *supra*, à la page 448, que le contrefacteur doit employer une marque identique à la marque de commerce déposée pour que cet emploi soit susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce. Dans *Clairol*, à la page 573, le juge Thurlow a défini l'«achalandage» relativement à une marque de commerce comme étant [TRADUCTION] «cette partie de l'achalandage de l'entreprise de son propriétaire qui consiste dans l'avantage global, quel qu'il soit, de la réputation et du lien, qui a pu être constitué par des années de travail consciencieux ou obtenu par des dépenses considérables, et qui est identifié aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce». À la page 573, le juge Thurlow a, dans la même décision cruciale *Clairol*, analysé la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce pour en conclure qu'elle s'entend de [TRADUCTION] «l'appropriation de tout ou partie de la clientèle» attachée aux marchandises et aux services liés à la marque de commerce. La demanderesse n'a pas pu prouver que les activités des défendeurs TCA étaient susceptibles d'avoir un effet négatif sur le pouvoir d'attraction de ses marques sur le marché, ou d'en diminuer la valeur. Bien sûr, la demanderesse a soutenu que l'acheteur de

the hearts and minds of CGEM Michelin's employees, not its customers. The leaflets and pamphlets were not distributed to the wider community but directed solely to Michelin Canada's 3,000 employees at the Nova Scotia plants. In effect, the CAW's unionization literature might diminish CGEM Michelin's reputation as an employer, but I am not satisfied that the plaintiff has proven that the leaflets and posters will deleteriously affect Michelin's reputation as a manufacturer, its specific role in the marketplace. Now undoubtedly some of Michelin's 3,000 employees at the plants in Nova Scotia purchase Michelin tires, but they compose a minuscule portion of the market.

(viii) Summary on trade-marks

47 I have ruled, as it were, in one fell swoop on both section 20 and section 22 as grounds for trade-mark infringement. The plaintiff failed to make its case under section 20 because it did not meet the implicit requirement of showing that the defendants had "used" the registered trade-marks under the criteria of "use". The plaintiff must also fail under section 22 where the need to prove "use" is explicit and equally stringent. Thus, I conclude that the defendants have not infringed the plaintiff's trade-marks under section 20 and section 22 of the *Trade-marks Act* because they have not "used" the plaintiff's registered trade-marks in the sale, distribution or advertisement of wares or services in association with a confusing trade-mark or in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attached to the trade-mark. Despite the best efforts of the plaintiff, it is caught in the coils of the term "use" as it has been defined under sec-

pneus Michelin qui verrait le prospectus des défendeurs TCA montrant le «Bibendum» avec ses bottes levées d'une manière très inamicale se méfierait de ce personnage jusque-là jovial et de la société qu'il représente. Toutefois, j'ai été frappé par une déclaration faite par l'avocat des défendeurs durant les plaidoiries orales. Il a dit que les TCA cherchent à gagner le cœur et l'esprit des employés de CGEM Michelin et non ceux de ses clients. Les prospectus et les brochures n'ont pas été distribués dans la population en général, mais seulement aux 3 000 employés de Michelin Canada aux usines de la Nouvelle-Écosse. De fait, les documents utilisés par les TCA dans leur campagne de recrutement pourraient porter atteinte à la réputation de CGEM Michelin comme employeur, mais je ne suis pas convaincu que la demanderesse a prouvé que les prospectus et les affiches nuiront à sa réputation comme fabricant, soit son rôle précis sur le marché. Certes, il y a indubitablement des personnes parmi les 3 000 employés de Michelin aux usines de la Nouvelle-Écosse qui achètent des pneus Michelin, mais ils représentent une fraction minuscule du marché.

(viii) Résumé concernant les marques de commerce

J'ai statué d'un seul coup sur les motifs propres à justifier une accusation de contrefaçon sous le régime des articles 20 et 22. La demanderesse n'a pas établi le bien-fondé de sa thèse en ce qui concerne l'article 20, parce qu'elle n'a pas satisfait à l'exigence implicite, savoir montrer que les défendeurs ont «employé» les marques de commerce déposées suivant les critères de l'«emploi». Quant à l'article 22, la thèse de la demanderesse doit aussi être repoussée car l'exigence d'une preuve d'«emploi» y est explicite et aussi rigoureuse. En conséquence, je conclus que les défendeurs n'ont pas contrefait les marques de commerce de la demanderesse sous le régime des articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'ils n'ont pas «employé» les marques de commerce déposées de la demanderesse pour vendre, distribuer ou annoncer des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion, ou d'une manière

tion 2 and section 4 of the *Trade-marks Act* and interpreted by *Clairol*.

II. Copyright Issues

48 The defendants deny that there has been any infringement of copyright because the "Bibendum" on the leaflets and posters is an original work of the defendants that does not substantially reproduce CGEM Michelin's copyright. The defendants also argue that even if there has been reproduction of a substantial part, their "Bibendum" is a parody and therefore an exception to copyright infringement under paragraph 27(2)(a.1), fair dealing for the purpose of criticism.

49 Subsection 3(1) of the *Copyright Act* defines copyright.

Subsection 3(1) reads in part:

3. (1) For the purposes of this Act, "copyright" means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever,

Copyright is the right to reproduce the work or a substantial part of the work. Subsection 27(1) defines infringement in reference to unauthorized actions by someone who does something only the copyright owner can do.

Subsection 27(1) reads:

27. (1) Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who, without the consent of the owner of the copyright, does anything that, by this Act, only the owner of the copyright has the right to do.

Thus, only the copyright owner can reproduce the work or a substantial part of the work. In the statement of admissions filed herein at paragraphs 7 to 14 inclusive and at paragraph 19, the defendants have recognized that the plaintiff owns registered

susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à ces marques de commerce. Bien qu'elle ait fait tout son possible, la demanderesse n'a pu élargir l'aire sémantique du terme «emploi» tel que défini aux articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, et interprété dans *Clairol*.

II. Questions touchant le droit d'auteur

48 Les défendeurs nient toute violation du droit d'auteur parce que le «Bibendum» dans les prospectus et sur les affiches est une œuvre originale des défendeurs qui ne reproduit pas une partie importante de l'œuvre protégée de CGEM Michelin. Les défendeurs soutiennent en outre que, même s'il y a eu reproduction d'une partie importante, leur «Bibendum» est une parodie et donc une exception à la violation du droit d'auteur aux termes de l'alinéa 27(2)a.1), savoir l'utilisation équitable à des fins de critique.

49 Le paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* définit le droit d'auteur dans ces termes:

3. (1) Pour l'application de la présente loi, «droit d'auteur» s'entend du droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque

Le droit d'auteur est le droit de reproduire l'œuvre ou une partie importante de l'œuvre. Selon la définition du paragraphe 27(1), la violation du droit d'auteur consiste dans tout acte non autorisé accompli par une personne qui fait un acte que seul le titulaire de ce droit peut faire.

Le paragraphe 27(1) est ainsi conçu:

27. (1) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur sur une œuvre quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit, exécute un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'exécuter.

Par conséquent, seul le titulaire du droit d'auteur peut reproduire l'œuvre ou une partie importante de l'œuvre. Aux paragraphes 7 à 14 inclus et au paragraphe 19 des aveux judiciaires versés au dossier de l'espèce, les défendeurs ont reconnu que la deman-

and unregistered copyrights in the “Bibendum” design. The issue is whether the “Bibendum” depicted on the defendants’ leaflets and posters represents a reproduction of a substantial part of the plaintiff’s copyright and is thus an infringement of the plaintiff’s right.

(i) Substantial part

50 The term “substantial part” is not defined in the *Copyright Act*. Case law has held that the quality more than the simple quantity of the reproduction is key: Justice Richard in *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.), at pages 268-269 stated that the reproduction of a substantial part is a question of fact in which the Court will consider whether the alleged infringer has taken the distinct traits of the original work. Justice Mahoney in *R. v. James Lorimer and Company Limited*, [1984] 1 F.C. 1065 (C.A.) (hereinafter *Lorimer*), at page 1073 recognized that the intention of the infringer, whether or not in commercial competition with the copyright holder, is irrelevant to the question of infringement.

The Act is clear. Infringement does not require that the infringing work compete in the marketplace with that infringed: it requires only that the infringer do something that the copyright owner alone has the right to do. It follows that, where infringement of copyright has been established, the owner of the copyright is *prima facie* entitled to an injunction restraining further infringement.

Such cases as *Canadian Tire Corporation, Ltd. v. Retail Clerks Union, Local 1518 of United Food & Commercial Workers Union et al.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 415 (F.C.T.D.) (hereinafter *Canadian Tire*) and *St-Hubert, supra*, have held the same on the irrelevance of the infringer’s intention or commercial status to the question of infringement.

51 I have no difficulty in finding that the defendants have reproduced a substantial part of CGEM

deresse est titulaire des droits d’auteur enregistrés et non enregistrés sur le dessin du «Bibendum». La question est de savoir si le «Bibendum» reproduit dans les prospectus et sur les affiches des défendeurs constitue une reproduction d’une partie importante de l’œuvre protégée de la demanderesse et donc une violation de son droit.

(i) Partie importante

L’expression «partie importante» n’est pas définie dans la *Loi sur le droit d’auteur*. La jurisprudence a décidé que la qualité, davantage que la simple quantité, est l’élément clef de la reproduction: dans *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 268 et 269, le juge Richard a dit que la reproduction d’une partie importante est une question de fait à l’égard de laquelle la Cour examine si le contrefacteur présumé s’est approprié les traits distincts de l’œuvre originale. Dans l’arrêt *R. c. James Lorimer and Company Limited*, [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.) (ci-après appelé *Lorimer*), le juge Mahoney a reconnu, à la page 1073, que l’intention du contrefacteur, qu’il soit ou non un concurrent du titulaire du droit d’auteur, n’est pas pertinente par rapport à la question de la contrefaçon: 50

La Loi est claire. Pour qu’il y ait contrefaçon il n’est pas nécessaire que l’œuvre contrefaite soit en compétition sur le marché avec l’œuvre originale: il suffit que l’auteur de la contrefaçon exécute un acte que seul le titulaire a la faculté d’exécuter. Il s’ensuit que, lorsque la contrefaçon du droit d’auteur a été établie, le titulaire du droit d’auteur a droit *prima facie* à une injonction qui interdit de continuer ces activités fautives.

Il a également été décidé dans des affaires comme *Canadian Tire Corporation, Ltd. c. Retail Clerks Union, Local 1518 of United Food & Commercial Workers Union et al.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 415 (C.F. 1^{re} inst.) (ci-après appelée *Canadian Tire*) et *St-Hubert, supra*, que l’intention du contrefacteur ou sa qualité de commerçant étaient non pertinentes par rapport à la question de la contrefaçon.

Je n’ai aucune hésitation à conclure que les défendeurs ont reproduit une partie importante du dessin 51

Michelin's "Bibendum" design on their union campaign posters and leaflets. The discovery testimony and the likeness of the "Bibendum" on the posters to the registered copyright ensured that counsel for the defendants had an uphill and futile battle in trying to convince the Court that there had been no reproduction of a substantial part of CGEM Michelin's "Bibendum". The discovery testimony of defendant Wark makes it clear that the defendants strived to make their "Bibendum" a keen likeness of the original.

. . . I think it's clear to see that the head is probably the most accurate reflection and the rest of the body is not in proportion . . . to a regular, if I photocopied Bibendum right off your pieces of material.

Q. As a matter of fact, though, would you agree with me, that, and I'm trying to even go beyond the admission, that this is a substantial reproduction of a corporate Michelin Bib?

A. Yes. Oh, yes. Yes.

Q. In fact, it was meant to be as accurate as possible. . .

A. Absolutely. (At p. 21, lines 18-25, and at p. 22, lines 1-4.)

I cannot accept the defendants' claim that defendant Wark's reference to "accurate" reproduction in this instance was an allusion to reproduction in the sense of "designed to look like" in the act of photocopying and should not be binding on the Court's determination of the test for reproduction of a substantial part in law. Contrary to the submissions of the defendants, I am certain that when something is designed to look like another object, I am permitted to take the next logical step and conclude that it does indeed look like the object!

52 Counsel for the defendants also argued that the "Bibendum" on the union leaflets and posters did not reproduce a substantial part of the original "Bibendum" because as a parody of the original, it constituted an entirely new work. Counsel cited *Joy Music Ltd. v. Sunday Pictorial Newspapers (1920), Ltd.*, [1960] 1 All E.R. 703; [1960] 2 Q.B. 60 (hereinafter *Joy Music* cited to All E.R.) in which

du «Bibendum» de CGEM Michelin sur les affiches et dans les prospectus utilisés dans leur campagne de recrutement. L'interrogatoire préalable et la ressemblance entre le «Bibendum» des affiches et l'œuvre protégée ont rendu ardu et vains les efforts de l'avocat des défendeurs pour convaincre la Cour qu'il n'y avait pas eu reproduction d'une partie importante du «Bibendum» de CGEM Michelin. L'interrogatoire préalable du défendeur Wark établit clairement que les défendeurs ont cherché à réaliser un «Bibendum» qui soit très ressemblant.

[TRADUCTION] . . . [j]e pense qu'il est évident que la tête est probablement la plus ressemblante et le reste du corps n'est pas proportionné . . . au «Bibendum» normal, si je le photocopiais à partir de vos documents.

Q. En fait, pourtant, êtes-vous d'accord avec moi pour dire, et je veux aller plus loin que l'aveu, qu'il s'agit de la reproduction substantielle du Bib de la société Michelin?

R. Oui. Oh oui! Oui.

Q. En fait, elle était censée être aussi exacte que possible . . .

R. Absolument. (À la p. 21, lignes 18 à 25, et à la p. 22, lignes 1 à 4.)

Je ne peux pas accepter l'argument des défendeurs qu'en faisant mention, dans cet extrait, de la reproduction «exacte», le défendeur Wark faisait allusion à la reproduction entendue au sens de la photocopie [TRADUCTION] «conçue pour ressembler» et que cette mention ne doit pas lier la Cour dans l'application du critère de la reproduction d'une partie importante en droit. Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, je suis certain que, lorsque quelque chose est conçu pour ressembler à autre chose, je suis autorisé à en tirer la conclusion logique qu'il ressemble de fait à cette chose!

L'avocat des défendeurs a également soutenu que le «Bibendum» dans les prospectus et sur les affiches ne reproduisait pas une partie importante du «Bibendum» original, parce qu'en tant que parodie de l'original, il constituait une œuvre entièrement nouvelle. L'avocat a cité l'affaire *Joy Music Ltd. v. Sunday Pictorial Newspapers (1920), Ltd.*, [1960] 1 All E.R. 703; [1960] 2 Q.B. 60 (ci-après appelée *Joy* 52

Justice McNair at page 708 ruled that the test for infringement in regards to parody is whether the defendant “had bestowed such mental labour on what he has taken and subjected it to such revision and alteration as to produce an original work”. The defendants also cited *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638 (T.D.) (hereinafter *Motel 6*) to argue that it is immaterial if there is evidence of reproduction of a substantial part as long as there is evidence of “independent creation”.

Music), dans laquelle le juge McNair, à la page 708 de All E.R., a décidé que le critère de la contrefaçon en matière de parodie consiste à déterminer si le défendeur [TRADUCTION] «a tellement appliqué son esprit à ce qu’il a pris et l’a tellement révisé et modifié qu’il en a résulté une œuvre originale». Les défendeurs se sont en outre appuyés sur l’affaire *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638 (1^{re} inst.) (ci-après appelée *Motel 6*) pour affirmer qu’il importe peu que la reproduction d’une partie importante ait été établie, s’il y a une preuve de [TRADUCTION] «création indépendante».

53 I take issue with how the defendants have framed the test for reproduction of a substantial part. First, I cannot agree with the defendants’ characterization of the holding in *Motel 6*. There is no indication in Justice Addy’s brief comments on copyright infringement that he would have permitted reproduction of a substantial part as long as there was some evidence of independent creation. Justice Addy ruled that the plaintiff in that case had not even established ownership of the copyright, so he was not dwelling on the issue of reproduction of a substantial part. In fact, Justice Addy at page 648 in *Motel 6* did conclude that there was substantial similarity.

Je ne partage pas l’avis des défendeurs sur la nature du critère de la reproduction d’une partie importante. Premièrement, je ne souscris pas à leur caractérisation de la conclusion tirée dans *Motel 6*. Les brèves observations du juge Addy sur la question de la violation du droit d’auteur n’indiquent aucunement qu’il aurait permis la reproduction d’une partie importante pour autant qu’il y ait une preuve de création indépendante. Le juge Addy a décidé que la demanderesse dans cette affaire-là n’avait même pas établi la propriété du droit d’auteur, de sorte qu’il n’allait pas s’arrêter à la question de la reproduction d’une partie importante. En fait, il a conclu dans *Motel 6*, à la page 648, qu’il y avait une étroite ressemblance:

I would also have concluded that the copying of that mark done by the defendant, although not an exact replica, was sufficiently close to constitute an infringement. The mere fact that the cloverleaf design was avoided and replaced by a circle would not have been sufficient to avoid a finding of infringement. There is substantial similarity. This constitutes *prima facie* evidence of copying and no satisfactory evidence of independent creation was adduced: (See *King Features Syndicate Inc. v. O. and M. Kleemann, Ltd.* ([1941] 2 All E.R. 403 (H.L.) at p. 414) followed in *Collins v. Rosenthal* (1974), 14 C.P.R. (2d) 143 at p. 147)).

J’aurais également conclu que le plagiat de cette marque de la part de la défenderesse, quoiqu’il ne s’agit point d’une copie exacte, comportait une ressemblance suffisante pour constituer une contrefaçon. Le simple fait que le dessin constitué d’une feuille de trèfle ait été évité et remplacé par un cercle n’eût pas été suffisant pour empêcher de conclure à la contrefaçon. Il y a une étroite ressemblance. Cela constitue une présomption de plagiat contre laquelle aucune preuve de création indépendante n’a été rapportée. (Voir *King Features Syndicate Inc. c. O. and M. Kleemann, Ltd.* ([1941] 2 All E.R. 403 (H.L.) à la page 414), décision suivie dans l’affaire *Collins c. Rosenthal* ((1974) 14 C.P.R. (2^e) 143 à la page 147).)

54 Second, during the course of oral argument, the defendants mischaracterized the proper test for infringement in citing *Joy Music* to mean that there can be both reproduction of a substantial part and a finding of no infringement as long as there is sufficient mental effort. Justice Falconer in *Schweppes Limited and Others v. Wellingtons Limited*, [1984]

Deuxièmement, durant les plaidoiries orales, les défendeurs ont mal caractérisé le critère approprié pour la contrefaçon en tirant de *Joy Music* la conclusion qu’il peut y avoir à la fois reproduction d’une partie importante et absence de contrefaçon pour autant qu’il y ait un effort intellectuel suffisant. Dans *Schweppes Limited and Others v. Wellingtons*

10 F.S.R.⁸ 210 (Ch. D), at page 212 addressed the holding in *Joy Music* as it had been elucidated in the headnote for *Joy Music* as reported in [1960] 2 Q.B. 60 and argued by the defendant in *Schweppes*. The defendants in the current proceedings have appeared to embrace the same mistaken characterization of the holding in *Joy Music*.

. . . Held [in *Joy Music*], (1) that in considering whether a parody of a literary work constituted infringement of the copyright in that work the main test to be applied was whether the writer had bestowed such mental labour upon the material he had taken and had subjected it to such revision and alteration as to produce an original work.

. . . Put in that form, with all due respect I do not think that a correct statement of the law. The sole test is whether the defendant's work has reproduced a substantial part of the plaintiff's *ex hypothesi* copyright work. The fact that the defendant in reproducing his work may have himself employed labour and produced something original, or some part of his work which is original, is beside the point if none the less [*sic*] the resulting defendant's work reproduces without the licence of the plaintiff a substantial part of the plaintiff's work. The test every time in my judgment is, as the statute makes perfectly plain: Has there been a reproduction in the defendant's work of a substantial part of the plaintiff's work?

Limited, [1984] 10 F.S.R.⁸ 210 (Ch. D.), à la page 212, le juge Falconer a étudié la décision *Joy Music* telle que consignée dans le sommaire publié dans [1960] 2 Q.B. 60 et invoquée par la défenderesse dans *Schweppes*. Les défendeurs dans la présente instance ont semblé souscrire à la même caractérisation erronée de la décision *Joy Music*:

[TRADUCTION] . . . Arrêt [dans *Joy Music*]: (1) Sur la question de savoir si une parodie d'une œuvre littéraire constitue une violation du droit d'auteur sur cette œuvre, le critère principal à appliquer consiste à se demander si l'auteur a tellement appliqué son esprit à ce qu'il a pris et l'a tellement révisé et modifié qu'il en a résulté une œuvre originale.

. . . Je ne saurais souscrire à cet énoncé du droit, sous cette forme. Le seul critère consiste à décider si l'œuvre du défendeur a reproduit une partie importante de l'œuvre censément protégée du demandeur. Le fait que le défendeur ait, en reproduisant son œuvre, lui-même appliqué son esprit et produit quelque chose d'original, ou qu'une partie de son œuvre soit originale, n'est pas pertinent si néanmoins l'œuvre en résultant reproduit sans autorisation une partie importante de celle du demandeur. Le critère est chaque fois, à mon sens, comme la loi le précise tout à fait clairement: y a-t-il dans l'œuvre du défendeur une reproduction d'une partie importante de l'œuvre du demandeur?

55 Justice Baker in *Williamson Music Ltd. and Others v. The Pearson Partnership Ltd. and Another*, [1987] 13 F.S.R. 97 (Ch. D), at page 106 cited with approval Justice Falconer's analysis of the test for reproduction of a substantial part: "When considering any question of parody, I accept that test of Falconer J., that the test every time is, as the statute makes perfectly plain: "Has there been a reproduction in the defendant's work of a substantial part of the plaintiff's work?"

Dans *Williamson Music Ltd. and Others v. The Pearson Partnership Ltd. and Another*, [1987] 13 F.S.R. 97 (Ch. D.), le juge Baker a cité et approuvé, à la page 106, l'analyse du juge Falconer concernant le critère de la reproduction d'une partie importante: [TRADUCTION] «Lorsqu'il est question de parodie, je fais mien le critère énoncé par le juge Falconer: "le critère est chaque fois, comme la loi le précise tout à fait clairement: y a-t-il dans l'œuvre du défendeur une reproduction d'une partie importante de l'œuvre du demandeur?"»

56 In fact, in *Joy Music* at page 708, Justice McNair found that there had been no reproduction of a substantial part. The defendant in that case had taken a small portion of the original work, the immortal phrase "Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock" from the chorus of a rock song and modified it as a caption under a newspaper article and photo on Prince Philip's supposedly feckless and unrestrained sporting activities. The caption used was

En fait, dans *Joy Music* à la page 708, le juge McNair a conclu à l'absence de reproduction d'une partie importante. La défenderesse dans cette affaire-là avait pris une petite partie de l'œuvre originale, les paroles immortelles «Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock» du refrain d'une chanson rock et transformé celles-ci en légende d'un article de journal et d'une photo sur les activités sportives censément frivoles et débridées du prince Philip. La

“Rock-a-Philip Rock! Rock!” followed by parodic lyrics in two verses.

légende comportait les mots: «Rock-a-Philip Rock! Rock!», suivis de deux couplets parodiques.

57 Thus, the true test for infringement is whether the act complained of is only an act that the copyright owner could do under subsection 27(1), including reproduction of the original or a substantial part of the work. The expenditure of some mental labour is not enough to trump the fact that there has been reproduction of a substantial part of a work. Persons who adapt novels into musicals or films also expend mental effort but if there is reproduction of a substantial part of the original, there is still infringement if the consent of the copyright owner has not been obtained. To escape the charge of infringement, the defendants’ “Bibendum” must be an entirely new work, an “original result” in Justice McNair’s phrase from *Joy Music*. In effect, it is immaterial if the defendants have employed some labour and some originality if there is nonetheless reproduction of a substantial part of the original. In any event, I can find no merit in the defendants’ submission that the “Bibendum” on their posters and leaflets displayed sufficient mental labour and originality to constitute an entirely new result. It is true that the defendant CAW did not simply photocopy an existing Michelin “Bibendum” and tack the identical corporate “Bibendum” on to its campaign literature. Counsel for the defendants highlighted such ostensible points of difference between the “Bibendum” depicted on the leaflets and posters and the original copyright as the distinct smile, peculiar gleam in the eyes, upraised foot, bigger boots, the workers underneath this booted menace and the captioned dialogue. Despite all these subtle distinctions and counsel’s exacting critical acumen and appraisal, I cannot find sufficient mental effort and independent thought in the union’s “Bibendum” such that it is an entirely new work.

57 Par conséquent, le véritable critère de la contrefaçon consiste à se demander si l’acte reproché est un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’exécuter en vertu du paragraphe 27(1), y compris la reproduction de l’original ou d’une partie importante de l’œuvre. La présence d’un certain effort intellectuel ne suffit pas à éclipser le fait qu’il y a eu reproduction d’une partie importante d’une œuvre. Les personnes qui adaptent des romans pour le théâtre (comédie musicale) ou pour le cinéma appliquent aussi leur esprit, mais s’il y a reproduction d’une partie importante de l’original, il y a tout de même contrefaçon si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu. Pour échapper à l’accusation de contrefaçon, le «Bibendum» des défendeurs doit représenter une œuvre entièrement nouvelle, un [TRADUCTION] «résultat original», pour reprendre les paroles du juge McNair dans *Joy Music*. En effet, il importe peu que les défendeurs aient appliqué leur esprit et fait preuve d’originalité s’il y a néanmoins reproduction d’une partie importante de l’original. De toute façon, j’estime tout à fait dénué de fondement l’argument des défendeurs que le «Bibendum» sur leurs affiches et dans leurs prospectus attestait un effort intellectuel et une originalité suffisants pour constituer un résultat entièrement nouveau. Il est vrai que les défendeurs TCA n’ont pas simplement photocopié un «Bibendum» Michelin existant et accolé le «Bibendum» identique de la société aux documents utilisés dans leur campagne. L’avocat des défendeurs a mis en évidence les différences apparentes entre le «Bibendum» montré dans les prospectus et sur les affiches, et l’original protégé, notamment le sourire distinctif, l’éclat particulier des yeux, le pied levé, les bottes surdimensionnées, les travailleurs placés sous la botte menaçante et le dialogue dans les bulles. Malgré toutes ces distinctions subtiles, ainsi que la finesse de la critique et l’analyse rigoureuse de l’avocat, je ne peux pas conclure à l’existence dans le «Bibendum» du syndicat d’un effort intellectuel et d’une idée indépendante suffisants pour constituer une œuvre entièrement nouvelle.

58 However, I do find reproduction of a substantial part of the plaintiff's work—so much so that the original "Bibendum" is immediately apparent in the infringing work. Reproduction of a substantial part is a question of impression that minor differences in "Bibendum's" body posture and the breadth of his smile do not negate. The union has depicted a figure that is the essence of "Bibendum" because it is composed out of tires, sports boots, has a bald head, crossed arms and a bulging torso. In short, the defendant CAW has reproduced a substantial part of the "Bibendum" in the plaintiff's registered copyrights and unregistered copyright. The addition of the roughly drawn workers and their cautionary dialogue on the union's leaflets and posters does not represent a significant difference in the use of the "Bibendum" copyright. In defendant Wark's discovery testimony, quoted earlier in reference to the issue of whether the defendants had used "Bibendum" as a trade-mark, Wark spoke of seeking to use the "Bibendum" as a communication tool. However, since the question of copyright infringement is one of impression, the intention of the infringer is less important than the fact that a substantial part of the original work has been reproduced. Intention might only later become relevant if the infringer falls under an exception to copyright infringement because the use of the copyrighted original qualifies as "fair dealing for the purpose of criticism, review or newspaper summary". The message purportedly behind the union's "Bibendum" cannot overcome the fact that a substantial part of the copyright original has been reproduced. The threshold for whether an act constitutes reproduction of a substantial part and thus infringement is not so low that an upraised boot is enough to constitute a new creation. It has been said that everyone is a critic, but I have no hesitation in dashing counsel's arguments on the supposed creative spark found in the defendant CAW's posters and leaflets.

Toutefois, je conclus à l'existence d'une reproduction d'une partie importante de l'œuvre de la demanderesse—à tel point que le «Bibendum» original ressort du premier coup d'œil dans l'œuvre contrefaite. La reproduction d'une partie importante est une question d'impression que les différences mineures d'attitude du «Bibendum» et la largeur de son sourire n'annulent pas. Le syndicat a représenté un personnage qui est l'essence du «Bibendum», parce qu'il est fait de pneus, porte des bottes, est chauve, a les bras croisés et le torse gonflé. Bref, les défendeurs TCA ont reproduit une partie importante du «Bibendum» faisant l'objet des droits d'auteur enregistrés et du droit d'auteur non enregistré de la demanderesse. L'ajout des travailleurs grossièrement dessinés et du dialogue faisant office de mise en garde dans les prospectus et sur les affiches ne représente pas une différence importante dans l'utilisation du «Bibendum» faisant l'objet des droits d'auteur. Dans son interrogatoire préalable, cité précédemment à propos de la question de savoir si les défendeurs avaient employé le «Bibendum» comme marque de commerce, le défendeur Wark a dit chercher à l'utiliser comme outil de communication. Toutefois, comme la violation du droit d'auteur est une question d'impression, l'intention du contrefacteur est moins importante que le fait qu'une partie importante de l'œuvre originale a été reproduite. L'intention pourrait devenir pertinente seulement plus tard, si le contrefacteur peut faire valoir une exception à la violation du droit d'auteur, parce que l'utilisation de l'original protégé peut être qualifiée d'«utilisation équitable d'une œuvre à des fins de critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé destiné aux journaux». Le message qu'est censé communiquer le «Bibendum» du syndicat ne peut pas supplanter le fait qu'une partie importante de l'original protégé a été reproduite. Le critère établissant qu'il y a eu reproduction d'une partie importante, et donc contrefaçon, n'est pas si peu strict qu'une botte levée suffit pour constituer une nouvelle création. Le proverbe dit que la critique est aisée, mais je n'hésite pas à repousser les arguments de l'avocat concernant la prétendue étincelle créative manifestée dans les affiches et les prospectus des défendeurs TCA.

(ii) Parody as an exception

59 As I have ruled that the defendants have reproduced a substantial part of the plaintiff's work and thus infringed the copyright, the burden now shifts to the defendants to prove that they fall under an exception to copyright infringement. Like the plaintiff in regards to the *Trade-marks Act*, the defendants have offered a novel argument and radical interpretation of the law. In this case, the defendants argue that parody is a form of "criticism" under paragraph 27(2)(a.1), the relevant exception to copyright infringement.

Paragraph 27(2)(a.1) reads:

27. . . .

(2) The following acts do not constitute an infringement of copyright:

. . .

(a.1) any fair dealing with any work for the purposes of criticism, review or newspaper summary, if

(i) the source, and

(ii) the author's name, if given in the source, are mentioned.

60 Parody is not explicitly discussed in the *Copyright Act*. The defendants acknowledged that parody in previous cases had always been argued as an issue under subsection 3(1) or that there had been no reproduction of a substantial part of the copyright because it constituted a new work: (see *Ludlow Music Inc. v. Canint Music Corp. Ltd. et al.*, [1967] 2 Ex. C.R. 109, (hereinafter *Ludlow*); *MCA Canada Ltd.-MCA Canada Ltée et al. v. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd. et al.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 52 (F.C.T.D), (hereinafter *MCA*); and *ATV Music Publishing of Canada Ltd. v. Rogers Radio Broadcasting Ltd. et al.* (1982), 35 O.R. (2d) 417 (H.C.), (hereinafter *ATV*). This long stream of Canadian cases held that parody is not an exception to acts of copyright infringement. The defendants attempted to

(ii) La parodie en tant qu'exception

59 Comme j'ai décidé que les défendeurs ont reproduit une partie importante de l'œuvre de la demanderesse et, par conséquent, violé leur droit d'auteur, il incombe maintenant aux défendeurs de prouver qu'ils peuvent se prévaloir d'une exception à la violation du droit d'auteur. À l'instar de la demanderesse en ce qui a trait à la *Loi sur les marques de commerce*, les défendeurs ont avancé un argument innovateur et une interprétation radicale de la loi. Ils soutiennent en l'occurrence que la parodie est une forme de «critique» sous le régime de l'alinéa 27(2)a.1), l'exception pertinente à la violation du droit d'auteur.

Cette disposition est ainsi conçue:

27. . . .

(2) Ne constituent aucune violation du droit d'auteur:

. . .

a.1) l'utilisation équitable d'une œuvre à des fins de critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé destiné aux journaux, à condition qu'il soit fait mention de la source et du nom de l'auteur, s'il figure dans la source;

60 La parodie n'est pas traitée comme telle dans la *Loi sur le droit d'auteur*. Les défendeurs ont reconnu que, dans la jurisprudence, la parodie avait toujours été invoquée sous le régime du paragraphe 3(1) ou que le tribunal avait conclu à l'absence de reproduction d'une partie importante de l'œuvre protégée parce qu'il s'agissait d'une nouvelle œuvre: voir les affaires *Ludlow Music Inc. v. Canint Music Corp. Ltd. et al.*, [1967] 2 R.C.É. 109 (ci-après appelée *Ludlow*); *MCA Canada Ltd.-MCA Canada Ltée et al. c. Gillberry & Hawke Advertising Agency Ltd. et al.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 52 (C.F. 1^{re} inst.) (ci-après appelée *MCA*); et *ATV Music Publishing of Canada Ltd. v. Rogers Radio Broadcasting Ltd. et al.* (1982), 35 O.R. (2d) 417 (H.C.) (ci-après appelée *ATV*). Dans cette longue série de causes, il a été décidé

distinguish the previous cases by arguing that they all discussed song parodies under subsection 3(1)⁹ or did not address the issue of whether the parody was a new work displaying original thought that did not infringe the copyright because they did not reproduce a substantial part of the work. Since words and music are so inextricably linked, the Court found in those cases that reproducing a substantial part of the music even with humorous parodic lyrics still constituted infringement of the copyright.

que la parodie n'est pas une exception à la violation du droit d'auteur. Les défendeurs ont tenté de démontrer que l'espèce est d'une toute autre nature en affirmant que ces causes concernaient toutes des parodies de chansons tombant sous le coup du paragraphe 3(1)⁹ ou ne portaient pas sur la question de savoir si la parodie était une nouvelle œuvre comportant une idée originale qui ne violait pas le droit d'auteur, parce qu'elle ne reproduisait pas une partie importante de l'œuvre. Comme les paroles et la musique sont liées inextricablement, la cour a conclu dans ces affaires que la reproduction d'une partie importante de la musique même avec un texte parodique humoristique constituait une violation du droit d'auteur.

61 I am not satisfied that these cases are applicable to the current matter on the status of parody in Canadian law even if the fair dealing exception was not strictly pleaded. Under the *Copyright Act*, "criticism" is not synonymous with parody. Criticism requires analysis and judgment of a work that sheds light on the original. Parody is defined in the *Collins Dictionary of the English Language* (2nd ed., London: Collins, 1986) as "a musical, literary or other composition that mimics the style of another composer, author, etc. in a humorous or satirical way". In *Zamacois, Miguel v. Douville, Raymond et al.*, [1944] Ex. C.R. 208; (1943), 3 Fox P.C. 44, Justice Angers, at page 71 of Fox P.C. held that the Court will consider the wider context, both the quantity and quality of quotations from the original, in its evaluation of a work as "criticism": "The right of literary criticism includes the right of citation of passages from the work criticized and the number or the importance of the citations does not modify the character of the publication if they serve only to contribute to the demonstration of the criticism undertaken". In the Canadian and Commonwealth courts, parody has never been held to figure as criticism although the term criticism is not confined to "literary criticism".

Je ne suis pas convaincu que ces causes soient applicables à la présente espèce quant à la situation de la parodie en droit canadien même si l'exception relative à l'utilisation équitable n'a pas été plaidée strictement. Sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur*, «critique» et parodie ne sont point synonymes. La critique suppose l'analyse et l'appréciation d'une œuvre qui permettent de comprendre l'original. La parodie est définie dans *Collins Dictionary of the English Language* (2^e éd., London: Collins, 1986) comme une [TRADUCTION] «œuvre musicale, littéraire ou autre qui imite le style d'un autre compositeur, auteur, etc. de façon humoristique ou satirique». Dans *Zamacois, Miguel v. Douville, Raymond et al.*, [1944] R.C.É. 208, le juge Angers a décidé, à la page 234, que la Cour tient compte du contexte général, tant de la quantité que de la qualité des citations de l'original, dans son évaluation de l'œuvre en tant que «critique»: «Le droit de critique littéraire comprend le droit de citation des passages de l'œuvre critiquée, et le nombre ou l'importance des citations ne modifie pas le caractère de la publication, si celles-ci ne servent qu'à concourir à la démonstration de la critique entreprise». Dans la jurisprudence canadienne et celle du Commonwealth, la parodie n'a jamais été regardée comme une critique, bien que le terme critique n'y soit pas limité à la «critique littéraire».

62 The defendants have added a twist to this usual reasoning by urging the Court to consider, in line

Les défendeurs ont donné un tour nouveau à ce raisonnement habituel en exhortant la Cour à conclu-

with the recent decision of the American Supreme Court in *Luther R. Campbell a.k.a Luke Skywalker v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 114 S. Ct. 1164 (1994), (hereinafter *Acuff-Rose*) that parody is a form of “criticism” under paragraph 27(2)(a.1). The defendants submitted that even though their “Bibendum” constituted a reproduction of a substantial part of the plaintiff’s copyright, this was a type of parody that by the very definition of the term parody required substantial reproduction of the original to make its point. The addition of the men under “Bibendum’s” upraised leg, the dialogue and the alteration in “Bibendum’s” expression created a new, integrated “Bibendum” design that was meant to ridicule and mock “Bibendum’s” usual corporate image as a benign, smiling and safe father figure. The defendants further argued that they had no need to cite the source, a requirement under paragraph 27(2)(a.1) since in a parody, the source is implicitly known to the onlooker.

re, conformément à l’arrêt récent de la Cour suprême des États-Unis *Luther R. Campbell a.k.a Luke Skywalker v. Acuff-Rose Music, Inc.* 114 S. Ct. 1164 (1994) (ci-après appelé *Acuff-Rose*), que la parodie est une forme de «critique» visée à l’alinéa 27(2)a.1). Les défendeurs ont soutenu que, bien que leur «Bibendum» constitue une reproduction d’une partie importante de l’œuvre protégée de la demanderesse, c’était un type de parodie qui, étant donné la définition même du mot «parodie», exigeait la reproduction substantielle de l’original pour être efficace. L’insertion de personnages sous la botte levée du «Bibendum», le dialogue et la modification de l’expression du «Bibendum» ont créé une nouvelle représentation intégrée qui visait à ridiculiser et railler l’image de marque de l’entreprise, savoir un «Bibendum» symbolisant une figure paternelle, incarnant la bonhomie, souriant et appelant la confiance. Les défendeurs ont aussi soutenu qu’ils n’avaient pas à citer la source, comme l’exige l’alinéa 27(2)a.1), puisque dans une parodie, la source est implicitement connue du spectateur.

63 As with the plaintiff’s creative and novel interpretations of the *Trade-marks Act*, I have rejected the defendants’ submissions. The defendants fall short because American case law permitting parody as criticism under the American doctrine of “fair use” is not applicable nor terribly persuasive in the Canadian context of a different legal regime and a longstanding trend to deny parody as an exception. As well, exceptions to copyright infringement should be strictly interpreted. I am not prepared to read in parody as a form of criticism and thus create a new exception under paragraph 27(2)(a.1).

63 Comme je l’ai fait des interprétations créatives et innovatrices, données par la demanderesse, de la *Loi sur les marques de commerce*, j’ai rejeté les arguments des défendeurs. Ceux-ci ont échoué parce que la jurisprudence américaine permettant la parodie à titre de critique conformément à la doctrine de l’«utilisation équitable» (*fair use*) n’est ni applicable ni terriblement persuasive dans le contexte canadien où la loi est différente et où la jurisprudence de longue date n’accueille pas la parodie comme exception. De plus, les exceptions à la violation du droit d’auteur doivent être interprétées strictement. Je ne suis pas disposé à donner une interprétation large du mot «critique» pour y englober la parodie et créer ainsi une nouvelle exception à l’alinéa 27(2)a.1).

(iii) American case law and strict interpretation

(iii) Jurisprudence américaine et interprétation stricte

64 The defendants pointed to the recent unanimous decision of the American Supreme Court in *Acuff-Rose, supra*, as sole authority for reading in parody as a component of criticism or the exception to infringement. In effect, the defendants are admitting,

64 Les défendeurs ont argué de l’arrêt unanime récent de la Cour suprême des États-Unis dans *Acuff-Rose, supra*, comme unique précédent autorisant une interprétation large de la critique, propre à englober la parodie ou à en faire une exception à la violation

“Yes, we did infringe the plaintiff’s copyright by copying a substantial part of the original but as a defence, we can plead that we were parodying the original, a form of fair dealing for the purpose of criticism under paragraph 27(2)(a.1)”. The defendants admitted that they were urging the Court to accept a new interpretation of paragraph 27(2)(a.1) in the light of the American decision. In *Acuff-Rose*, the defendant had used the characteristic bass riff and opening line from Roy Orbison’s classic rock song, *Pretty Woman* in its own rap song with new lewd and crude lyrics and distinctive rap background motifs. Justice Souter writing for the Court¹⁰ held at page 1173 that the Court of Appeals had erred in overstating the parodist’s commercial motive to deny the fairness of the use: “In giving virtually dispositive weight to the commercial nature of the parody, the Court of Appeals erred.” The rap version of *Pretty Woman* could still qualify as a parody or critique of the romantic fantasy embodied in the original song and could be considered an exception to copyright infringement as fair use for the purpose of criticism under section 107 of the American statute. The United States Supreme Court remanded the case to the trial level to reconsider the rap version of *Pretty Woman* against all of the factors for “fair use” in section 107.

du droit d’auteur. En effet, les défendeurs admettent: [TRADUCTION] «Oui, nous avons violé le droit d’auteur de la demanderesse en copiant une partie importante de l’original, mais pour notre défense, nous pouvons faire valoir que nous faisons une parodie de l’original, soit une forme d’utilisation équitable à des fins de critique visée à l’alinéa 27(2)a.1.» Ils ont admis qu’ils exhortaient la Cour à accepter une nouvelle interprétation de l’alinéa 27(2)a.1) en tenant compte de l’arrêt américain. Dans *Acuff-Rose*, la défenderesse avait utilisé le riff de basse caractéristique et le premier vers de la chanson rock classique de Roy Orbison, *Pretty Woman*, dans sa propre chanson rap en y ajoutant des paroles lubriques et grossières sur un fond de motifs distinctifs de rap. S’exprimant au nom de la Cour¹⁰, le juge Souter a déclaré, à la page 1173, que la Cour d’appel avait commis une erreur en surestimant le mobile commercial du parodiste pour nier le caractère équitable de l’utilisation: [TRADUCTION] «En faisant presque de la nature commerciale de la parodie un facteur décisif, la Cour d’appel a commis une erreur.» La version rap de *Pretty Woman* pouvait tout de même être qualifiée de parodie ou de critique de la fiction romantique créée par la chanson originale, et être tenue pour une exception à la violation du droit d’auteur en tant qu’utilisation équitable à des fins de critique sous le régime de l’article 107 de la loi américaine. La Cour suprême des États-Unis a renvoyé l’affaire à la juridiction de première instance afin qu’elle réexamine la version rap de *Pretty Woman* en tenant compte de tous les facteurs relatifs à l’«utilisation équitable» énoncés à l’article 107.

65 While the American case is most fascinating from both a cultural and legal perspective, I have not found it to be persuasive authority in the context of Canada’s particular copyright regime. Chief Justice Laskin in *Morgentaler v. The Queen*, [1976] 1 S.C.R. 616, held at page 629 that a court should be prudent in applying American precedents to the Canadian context and should take into consideration the particular rules of each system of law: “they do not carry any authority beyond persuasiveness according to their relevance in the light of context, with due regard to the obvious differences that exist”. American decisions are only persuasive to the

Cette affaire américaine est certes fascinante sur le plan culturel et juridique, mais je n’estime pas qu’elle fasse autorité dans le contexte du régime particulier du Canada en matière de droit d’auteur. Dans l’arrêt *Morgentaler c. La Reine*, [1976] 1 R.C.S. 616, le juge en chef Laskin a décidé, à la page 629, qu’il convient d’appliquer avec circonspection les arrêts américains dans le contexte canadien et de prendre en considération les règles particulières de chaque système de droit: «ils n’ont d’autre autorité qu’une force de persuasion selon leur pertinence à la lumière du contexte, en tenant dûment compte des différences qui existent manifeste-

65

extent that the laws in both jurisdictions are similar: (see *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at page 367 (hereinafter *Compo*)). The plaintiff rightly pointed out many distinctions between section 107¹¹ of the American *Copyright Act* [17 U.S.C. (1994)] and our own system. Contrary to the opinion of James Zegers, author of an article entitled, "Parody and Fair Use in Canada after *Campbell v. Acuff-Rose*" in (1994), 11 *Can. Intell. Prop. Rev.* 205, I hold that these distinctions are crucial.¹² First, the American system is open-ended when it comes to exceptions. In other words, the list of exceptions is not exhaustive but should be on a case-by-case basis since section 107 reads, "for purposes such as criticism, comment" (emphasis added). As well, the four factors in section 107 for determining whether use is fair are equally not exhaustive since they are prefaced by the phrase, "shall include". This is not the case in Canada. The exceptions to acts of copyright infringement are exhaustively listed as a closed set in paragraphs 27(2)(a) to 27(2)(m) and subsection 27(3) of the *Copyright Act*. They should be restrictively interpreted as exceptions. Justice McLachlin in *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at pages 480-481 (hereinafter *Bishop*) cautioned the Court against reading in exceptions to copyright infringement given the detailed and explicit exemptions: "Furthermore, an implied exemption to the literal meaning of s. 3(1)(d) is all the more unlikely, in my opinion, in light of the detailed and explicit exemptions in s. 17(2) (now s. 27(2)) of the Act, providing for matters as diverse as private study, research or critical review". I cannot accept that I should give the word "criticism" such a large meaning that it includes parody. In doing so, I would be creating a new exception to the copyright infringement, a step that only Parliament would have the jurisdiction to do.

ment». Les arrêts américains ne sont persuasifs que dans la mesure où les lois des deux pays sont semblables: voir *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357 (ci-après appelée *Compo*), à la page 367. La demanderesse a mis en lumière à juste titre un certain nombre de différences entre l'article 107¹¹ de la loi américaine sur le droit d'auteur [17 U.S.C. (1994)] et notre propre loi en la matière. Contrairement à ce que pense James Zegers, auteur d'un article intitulé «Parody and Fair Use in Canada after *Campbell v. Acuff-Rose*» (1994), 11 *R.C.P.I.* 205, j'estime que ces distinctions sont cruciales¹². Premièrement, le système américain n'énonce pas limitativement les exceptions. Autrement dit, la liste des exceptions n'est pas exhaustive, mais chaque cas doit être étudié selon ses circonstances particulières puisque l'article 107 dit: [TRADUCTION] «à des fins telles que la critique, le commentaire» (non souligné dans l'original). En outre, les quatre facteurs énumérés à l'article 107 pour déterminer si l'utilisation est équitable ne sont pas non plus exhaustifs puisqu'ils sont précédés du mot «notamment». Or, tel n'est pas le cas au Canada. Les exceptions à la violation du droit d'auteur sont énumérées exhaustivement aux alinéas 27(2)a) à 27(2)m) et au paragraphe 27(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*. En tant qu'exceptions, elles doivent être interprétées strictement. Dans *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, le juge McLachlin a, aux pages 480 et 481, mis la Cour en garde contre une interprétation large des exceptions à la violation du droit d'auteur, étant donné les exceptions expresses et détaillées: «De plus, une exception implicite au sens littéral de l'al. 3(1)d) est, à mon avis, d'autant moins plausible que le par. 17(2) (maintenant par. 27(2)) de la Loi prévoit des exceptions expresses et détaillées dans des cas aussi divers que l'étude privée, la recherche, l'étude critique». Je ne peux me résoudre à donner au mot «critique» une interprétation large au point d'y inclure la parodie. Je me trouverais à créer de la sorte une nouvelle exception à la violation du droit d'auteur, démarche qui relève de la compétence exclusive du législateur.

66 Second, "fair use" in the American system is not equivalent to "fair dealing" in Canada. Unlike the explicit requirement in paragraph 27(2)(a.1), the

Deuxièmement, le «*fair use*» du système américain n'est pas équivalent à l'«utilisation équitable» du régime canadien. Contrairement à l'exigence 66

American system does not require that the critic give the source and author of the copyright if this information is provided in the original. In sum, parody does not exist as a facet of "criticism", an exception to infringement in Canadian copyright law. I do accept that parody in a generic sense can be a form of criticism; however, it is not "criticism" for the purposes of the *Copyright Act* as an exception under the fair dealing heading.

explicite de l'alinéa 27(2)a.1), le système américain n'exige pas que le critique fasse mention de la source et de l'auteur de l'œuvre protégée si ce renseignement est fourni dans l'original. Bref, la parodie n'est pas une facette reconnue de la «critique», exception à la contrefaçon prévue dans la loi sur le droit d'auteur au Canada. J'admets que la parodie au sens générique peut être une forme de critique; toutefois, ce n'est pas une «critique» pour l'application de la *Loi sur le droit d'auteur* en tant qu'exception visée par la notion d'utilisation équitable.

67 In any event, the plaintiff had argued that the "Bibendum" design on the leaflets and posters did not even qualify as a parody because the object of the parody or critical scorn has to be the original work, the original Michelin corporate "Bibendum" and not target CGEM Michelin's role as an employer. I do not intend to discuss at length this argument over what constitutes the proper object of parody. The American Supreme Court in *Acuff-Rose, supra*, held at page 1172 that to qualify as a parody, the commentary must have "critical bearing on the substance or style of the original composition". Since I have already ruled that parody does not exist as an exception to copyright infringement, it is immaterial to determine whether the proper target of the parody in this instance is the original work or the company represented by the original work. I will state, however, that I believe that the two are for all intents and purposes equivalent in the public's perception. Michelin is the "Bibendum" and the "Bibendum" is Michelin, so any criticism of the "Bibendum" is criticism of Michelin and vice versa.

(iv) Mention source and fair treatment

68 Thus, I hold, in line with the prevailing Canadian authorities, that parody does not exist as criticism, an exception to acts of copyright infringement. And even if I were to follow the American authority in *Acuff-Rose* and state that parody exists as a fair dealing exception to infringement, the defendants would have failed under the two secondary elements of paragraph 27(2)(a.1). First, the defendants did not mention the source and author's name of the orig-

67 De toute façon, la demanderesse a soutenu que le dessin du «Bibendum» dans les prospectus et sur les affiches ne pouvait même pas être qualifié de parodie, parce que l'objet de la parodie ou de la dérision doit être l'œuvre originale, le «Bibendum» original de la société Michelin et non l'action de CGEM Michelin comme employeur. Je n'entends pas analyser en profondeur cet argument touchant l'objet propre de la parodie. Dans l'arrêt *Acuff-Rose, supra*, la Cour suprême des États-Unis a décidé, à la page 1172, que pour être tenu pour une parodie, le commentaire doit être [TRADUCTION] «une critique du fond ou du style de la composition originale». Comme j'ai déjà conclu que la parodie n'est pas une exception à la violation du droit d'auteur, il importe peu de déterminer si l'objet propre de la parodie dans la présente espèce est l'œuvre originale ou la société représentée par l'œuvre originale. Je dirai cependant que je crois que les deux sont en fait équivalentes dans la perception du public. Michelin est le «Bibendum» et le «Bibendum» est Michelin, de sorte que toute critique du «Bibendum» est une critique de Michelin, et vice versa.

(iv) Mention de la source et traitement équitable

68 En conséquence, je conclus, en conformité avec la jurisprudence canadienne, que la parodie n'est pas une forme de critique reconnue, exception à la violation du droit d'auteur. Et même si je suivais le précédent américain *Acuff-Rose* et que je dise que la parodie est, à titre d'utilisation équitable, une exception à la contrefaçon, les défendeurs auraient échoué quant aux deux éléments secondaires de l'alinéa 27(2)a.1). Premièrement, ils n'ont pas fait mention

inal on their “Bibendum” leaflets and poster. This is a condition of the fair dealing exception since paragraph 27(2)(a.1) states, “if (i) the source, and (ii) the author’s name, if given in the source, are mentioned.” The defendants argued that by its very nature, every parody meets the criteria of mentioning the source and author since parody to succeed as parody must implicitly conjure up the heart of the original work. On the meaning of the term “mention”, the defendants were at pains to argue that mention is less stringent than another term like “cite” that Parliament could have used. The defendants further submitted that “mention” means a casual allusion that is met by parody’s implicit acknowledgement of the original by the mere fact of its necessary similarity to the original work.

de la source et du nom de l’auteur de l’original dans leurs prospectus et sur leurs affiches montrant un «Bibendum». Or, c’est une des conditions de l’exception touchant l’utilisation équitable, puisqu’on lit à l’alinéa 27(2)a.1): «à condition qu’il soit fait mention de la source et du nom de l’auteur, s’il figure dans la source». Les défendeurs ont soutenu que, de par sa nature, la parodie satisfait au critère de la mention de la source et de l’auteur puisque, pour être efficace, elle doit implicitement évoquer l’essence de l’œuvre originale. Quant au sens du mot «mention», les défendeurs se sont donné beaucoup de mal pour démontrer que le terme «fait mention» est moins rigoureux qu’un autre mot comme «cite» que le législateur aurait pu employer. Ils ont en outre affirmé que le terme «mention» impliquait une simple allusion, ce que la parodie comporte par la reconnaissance implicite de l’original dans le simple fait de la ressemblance nécessaire avec l’œuvre originale.

69 With respect, I have difficulty accepting the defendants’ submissions on this issue. It is circular to argue that parody implicitly mentions the source and author because it is a parody. What if the source and author is not conjured up in the onlooker’s mind because the parody is not very well executed, the parodist’s target is particularly obscure or the recipient of the parody is dull-witted? Is it only “good” parodies that qualify under paragraph 27(2)(a.1)? The law cannot permit such distinctions. As well, the defendants have to walk a very fine line in arguing that parody is a form of criticism that dispenses with the need to mention the source and author. Unfortunately for the defendants, in walking this fine line, they have fallen into the abyss of logical inconsistency. According to the defendants, the “Bibendum” depicted on the union leaflets and posters has to be similar enough to the Michelin original to implicitly “mention” the source but distinctive enough that it substantially reproduces the Michelin original but still constitutes a new work of criticism. The two facets of this argument are paradoxical and cannot be reconciled. The fact that the law requires mention of the source and author is yet another barrier to the defendants’ attempt to read in parody under the term “criticism”. If parody does

Je me trouve malheureusement dans l’obligation de dire que j’hésite à accepter les arguments des défendeurs sur ce point. C’est par un raisonnement tautologique qu’ils affirment que la parodie fait implicitement mention de la source et de l’auteur parce qu’elle est une parodie. Qu’en est-il si la source et l’auteur ne sont pas évoqués dans l’esprit du spectateur, parce que la parodie n’est pas bien faite, que la cible du parodiste est particulièrement obscure ou que le destinataire n’est guère doué? Est-ce que seulement les «bonnes» parodies remplissent les conditions de l’alinéa 27(2)a.1)? La loi ne peut pas permettre de telles distinctions. De plus, les défendeurs sont sur la corde raide lorsqu’ils affirment que la parodie est une forme de critique qui dispense d’avoir à faire mention de la source et de l’auteur. Malheureusement pour eux, s’étant placés dans cette position très instable, ils sont tombés dans un abîme d’illogisme. D’après les défendeurs, le «Bibendum» montré dans les prospectus et sur les affiches doit être assez semblable à l’original de Michelin pour «faire mention» implicitement de la source, mais assez distinctif pour reproduire substantiellement l’original de Michelin, tout en constituant néanmoins une nouvelle œuvre critique. Les deux facettes de cet argument sont paradoxales et inconciliables. Le

69

not require mention of the source because of its very nature as a parody, then parody cannot be included under the term "criticism" which so obviously requires mention of the source. The requirement to actively mention the source and author is there for a reason and not to be lightly skipped over. The need to require the source was added to amendments to the *Copyright Act in North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44, subsection 64(1). There is no Canadian case law on what "mention" means but I am in agreement with the plaintiff that it is more than a passive or implicit acknowledgment in parody. According to the *Concise Oxford Dictionary of Current English* (8th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990), mention means "to refer to briefly, to specify by name or to reveal or disclose". When the plaintiff uses the "Bibendum", it gives Michelin as the source. The author or originator is not stated so at the very least the defendants have to explicitly give the source and not the author if they hope to qualify under the fair dealing exception in paragraph 27(2)(a.1) when they use the "Bibendum" design. This they have not done.

fait que la loi exige la mention de la source et de l'auteur est un autre obstacle à la tentative des défendeurs pour interpréter largement le mot «critique» de façon à y inclure la parodie. Si la parodie, de par sa nature, n'exige pas de mention de la source, alors la parodie ne peut pas être visée par le mot «critique» qui exige bien évidemment pareille mention. L'exigence d'une mention explicite de la source et de l'auteur s'y trouve pour une raison précise et ne doit pas être écartée à la légère. L'obligation de citer la source a été ajoutée par les modifications apportées à la *Loi sur le droit d'auteur* dans la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, paragraphe 64(1). La jurisprudence canadienne ne traite pas du sens du terme «mention», mais je suis d'avis comme la demanderesse qu'il va au delà d'une reconnaissance passive et implicite dans une parodie. Le *Concise Oxford Dictionary of Current English* (8^e éd., Oxford: Clarendon Press, 1990) donne la définition suivante du terme: [TRADUCTION] «citer brièvement, nommer, révéler ou divulguer». Quand la demanderesse utilise le «Bibendum», elle précise que la source est Michelin. L'auteur ou le créateur n'est pas nommé, de sorte qu'à tout le moins, les défendeurs doivent citer explicitement la source et non le nom de l'auteur s'ils espèrent remplir les conditions pour se prévaloir de l'exception de l'utilisation équitable prévue à l'alinéa 27(2)a.1) quand ils utilisent le dessin du «Bibendum». Or, ils ne l'ont pas fait.

70 In addition, the defendants did not treat the original work in a fair manner, a further requirement of the "fair dealing" exception. The defendants argued that as a parody, their work could not be held to treat the copyright in a kid glove fashion. Parody has to bite and in some way batter the reputation of the original. However, once again, the defendants have sought to dilute the usual rules of the fair dealing exception and defeat the wording of paragraph 27(2)(a.1) simply by labelling the "Bibendum" posters and leaflets a parody. It is not enough that because it is a parody, there is no need to mention the source. Now the defendants would have the Court rule that by the mere fact of the parody label, the defendants are permitted to forego treating the plaintiff's copyright in a fair manner, a requirement for all the existing exceptions like criti-

En outre, les défendeurs n'ont pas traité l'œuvre originale d'une manière équitable, autre exigence de l'exception concernant l'«utilisation équitable». Ils ont soutenu qu'en tant que parodie, leur œuvre ne pouvait pas traiter la matière protégée avec ménagements. La parodie doit être mordante et démolir en quelque sorte la réputation de l'original. Encore une fois, cependant, les défendeurs ont cherché à diluer les règles habituelles régissant l'exception en matière d'utilisation équitable et à faire échec au libellé de l'alinéa 27(2)a.1) en dépeignant les affiches et les prospectus où figure le «Bibendum» comme une parodie. Il ne suffit pas de dire que, parce que c'est une parodie, il n'est point besoin de mentionner la source. Or, les défendeurs voudraient que la Cour décide que du simple fait de la qualification de parodie, ils sont autorisés à s'abstenir de traiter

70

cism, review and summary. To accept the defendants' submissions on parody would be akin to making the parody label the last refuge of the scoundrel since the Court would have to do away with two of the usual strictures of paragraph 27(2)(a.1): mentioning the source and fair treatment. The term "fair dealing" is not defined in the *Copyright Act* but I accept the plaintiff's submission that the overall use of the copyright must be "fair" or treat the copyright in a good faith manner. The Collins Dictionary defines "fair" as "free from discrimination, dishonesty, etc. just; impartial". The two secondary elements of mentioning the source and fair treatment are linked since the requirement that the critic mention the source and author's name is in some ways a testament to fair treatment. Whether the treatment of the original is in good faith is a question of degree and impression looking to the quality and quantity of the original work used: (see *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.)). Once again, as was the case in determining whether there has been reproduction of a substantial part, it is a question of impression. I have already ruled that the defendants cannot avail themselves of the exception under paragraph 27(2)(a.1) but even if parody were to be read in as criticism, the defendants would have to adhere to the bundle of limitations that go with criticism, including the need to treat the copyright in a fair manner. The defendants held the "Bibendum" up to ridicule. Rather than the cuddly marshmallow creature of safety and responsibility, "Bibendum" became the boss's henchman about to stomp two workers into submission. The substantial quantity of the original work used in the leaflets and posters also casts doubt on the fairness of the defendants' treatment.

(v) Conclusions on copyright

71 I am not prepared to take the two leaps of faith urged by the defendants. The first is that parody is

l'œuvre protégée de la demanderesse d'une manière équitable, exigence attachée à toutes les exceptions existantes comme la critique, le compte rendu et la préparation d'un résumé. Accepter les arguments des défendeurs au sujet de la parodie reviendrait à faire de la parodie une grossière échappatoire car la Cour devrait écarter deux conditions habituelles dont est assorti l'alinéa 27(2)a.1): la mention de la source et le traitement équitable. Le terme «utilisation équitable» n'est pas défini dans la *Loi sur le droit d'auteur*, mais j'accepte l'argument de la demanderesse que l'utilisation de l'œuvre protégée doit être dans l'ensemble [TRADUCTION] «équitable» ou traiter celle-ci de bonne foi. Dans le dictionnaire *Collins*, le mot [TRADUCTION] «équitable» est défini comme suit: [TRADUCTION] «exempt de discrimination, de malhonnêteté, etc., juste; impartial». Les deux éléments secondaires, savoir la mention de la source et le traitement équitable, sont liés puisque la condition selon laquelle le critique doit mentionner la source et le nom de l'auteur représente en quelque sorte une attestation de l'utilisation équitable. La question de savoir si l'original a été traité de bonne foi est une question de degré et d'impression qui dépend de la qualité et de la quantité des passages de l'œuvre originale reproduits: (voir *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.)). Une fois de plus, comme lorsqu'il s'est agi de déterminer s'il y a eu reproduction d'une partie importante, c'est une question d'impression. J'ai déjà décidé que les défendeurs ne pouvaient pas se prévaloir de l'exception visée à l'alinéa 27(2)a.1), mais même si la parodie était interprétée comme une critique, les défendeurs devraient respecter l'ensemble des restrictions attachées à la critique, y compris l'obligation de traiter l'œuvre protégée d'une manière équitable. Les défendeurs ont tourné le «Bibendum» en ridicule. Au lieu du personnage doux, fait en guimauve et incarnant la sécurité et la responsabilité, le «Bibendum» est devenu le suppôt prêt à réduire deux travailleurs à l'obéissance. La quantité substantielle de l'œuvre originale utilisée dans les prospectus et sur les affiches jette aussi le doute sur le caractère équitable du traitement fait par les défendeurs.

(v) Conclusions concernant le droit d'auteur

Je ne suis pas disposé à faire deux fois un saut dans l'inconnu comme le voudraient les défendeurs. 71

synonymous with criticism. The second is that the defendants can dispense with the need to mention the source and fair treatment because of the peculiar nature of parody with its implicit acknowledgment of the source. My role is not to create legislation but to apply the existing rules crafted by Parliament. If Parliament had wanted to exempt parody as a new exception under the fair dealing provision, it would have done so: (see *Bishop, supra*, at pages 483-484). Since the defendants have shown little creativity in depicting the “Bibendum”, I do not accept the defendants’ contention that their creativity is being fatally stifled by a repressive copyright regime. I am also not convinced by the defendants’ invocation of public policy. They raised the spectre of editorial cartoonists being barred from using the “Bibendum” in a parodic way. If the plaintiff were to be thin-skinned enough to attack all unflattering depictions of the “Bibendum”, I would suggest that such cartoons could be protected as sufficiently new works under subsection 3(1) if they do not reproduce a substantial part of the original and display a modicum of thought such as to produce a new result. They would therefore not be considered acts of infringement. Parody would be protected against charges of infringement by its dissimilarity to the original work as long as it did not produce a substantial portion of the original. As Zegers, *supra*, noted at page 208 of his article on the *Acuff-Rose* decision in the Canadian context, written parodies would be protected because they could not hone so closely to the original as in a song parody. As well, creative works depicting some critical variation of the “Bibendum” could be protected under the umbrella of “criticism” within the context of a newspaper or journal article describing CGEM Michelin and its subsidiary Michelin Canada.

Premièrement, en assimilant la parodie à la critique. Deuxièmement, en admettant que les défendeurs sont exemptés de l’obligation de mentionner la source et de traiter l’œuvre équitablement étant donné la nature particulière de la parodie et la reconnaissance implicite de la source qu’elle comporte. Mon rôle n’est pas de faire des lois mais d’appliquer les règles existantes conçues par le législateur. Si ce dernier avait voulu exempter la parodie à titre d’exception en vertu de la disposition relative à l’utilisation équitable, il l’aurait fait: voir l’arrêt *Bishop, supra*, aux pages 483 et 484. Comme les défendeurs ont fait preuve de peu de créativité en reproduisant le «Bibendum», je n’accepte pas leur prétention que leur créativité est étouffée par un régime de droit d’auteur répressif. Je ne suis pas convaincu non plus par l’argument de l’intérêt public invoqué par les défendeurs. Ils ont soulevé le spectre de l’interdit dont seraient frappés les caricaturistes politiques qui voudraient utiliser le «Bibendum» de manière parodique. Si la demanderesse était assez susceptible pour attaquer toutes les représentations peu flatteuses du «Bibendum», je serais d’avis que les caricatures de ce genre seraient protégées à titre d’œuvres suffisamment nouvelles en vertu du paragraphe 3(1), si elles ne reproduisent pas une partie importante de l’original et montrent un minimum de création suffisant pour produire un nouveau résultat. Elles ne seraient donc pas tenues pour des actes constituant une violation du droit d’auteur. La parodie serait à l’abri des poursuites en contrefaçon à cause de la dissemblance entre elle et l’œuvre originale pourvu qu’elle ne reproduise pas une partie importante de l’original. Comme l’a dit Zegers, *supra*, à la page 208 de son article sur la décision *Acuff-Rose* dans le contexte canadien, les parodies écrites seraient à l’abri parce qu’elles ne peuvent pas coller à l’original comme les chansons parodiques. En outre, les œuvres créatives montrant une certaine variante critique du «Bibendum» pourraient être à l’abri en tant que «critique» dans le contexte d’un article de journal ou de revue décrivant CGEM Michelin et sa filiale Michelin Canada.

72 By substantially reproducing the “Bibendum” design on their union campaign leaflets and posters, the defendants have infringed the plaintiff’s copy-

En reproduisant substantiellement le dessin du «Bibendum» dans leurs prospectus et sur leurs affiches de recrutement, les défendeurs ont violé les 72

rights. The defendants cannot claim that they fall under the fair dealing for the purpose of criticism exception under paragraph 27(2)(a.1).

droits d'auteur de la demanderesse. Ils ne peuvent pas faire valoir l'exception de l'utilisation équitable à des fins de critique prévue à l'alinéa 27(2)a.1).

73 Furthermore, the plaintiff cited subsection 3(1) specifically against the defendant Hargrove, President of the defendant CAW and defendant Wark, the union's Nova Scotia organizer, for authorizing the reproduction of the "Bibendum". In *Compo, supra*, Justice Estey at page 373, held that subsection 3(1) establishes a separate tort for authorizing the infringement of copyright apart from the actual act of reproducing the copyright. Amongst the rights of the copyright holder is the right to authorize another to use the copyright. In his *Les Dictionnaires Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (F.C.T.D), Justice Denault, at pages 335-336, held that an individual is not personally liable for the actions of an organization merely by his or her title as senior officer or president. It is a question of fact to determine whether the individual acted with full knowledge and in a voluntary and deliberate manner to make him or herself personally liable. It is clear from their discovery testimony offered into evidence and the statement of admissions at paragraph 34 that defendants Wark and Hargrove did authorize the copying of the "Bibendum" design. I therefore rule that the defendants Hargrove and Wark are also liable separately under subsection 3(1).

73 Par surcroît, la demanderesse a invoqué le paragraphe 3(1) en particulier à l'encontre des défendeurs Hargrove, président des défendeurs TCA et Wark, organisateur du syndicat en Nouvelle-Écosse, parce qu'ils ont autorisé la reproduction du «Bibendum». Dans l'arrêt *Compo, supra*, le juge Estey a décidé, à la page 373, que le paragraphe 3(1) établit un délit distinct consistant à autoriser la violation du droit d'auteur qui s'ajoute au délit consistant à violer le droit d'auteur. Dans *Les Dictionnaires Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Denault, aux pages 335 et 336, a décidé qu'une personne physique n'est pas personnellement responsable des actes d'une personne morale simplement du fait qu'elle remplit les fonctions de cadre supérieur ou de président. La question de savoir si la personne physique a agi en connaissance de cause et si son acte était volontaire et délibéré, de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée, est une question de fait. Il ressort à l'évidence de leur interrogatoire préalable versé en preuve et du paragraphe 34 des aveux judiciaires que les défendeurs Wark et Hargrove ont autorisé la reproduction du dessin du «Bibendum». Je décide en conséquence que les défendeurs Hargrove et Wark sont également responsables à titre individuel sous le régime du paragraphe 3(1).

74 However, the plaintiff does fail on an additional ground of copyright infringement. In its amended statement of claim, the plaintiff had also cited paragraph 27(4)(b) of the *Copyright Act*. Paragraph 27(4)(b) reads:

74 Toutefois, un autre motif invoqué par la demanderesse à l'appui de l'accusation de contrefaçon sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur* doit être rejeté. Dans sa déclaration modifiée, la demanderesse a invoqué l'alinéa 27(4)b) de cette Loi. L'alinéa 27(4)b) est ainsi libellé:

27. . . .

(4) Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who

. . .

(b) distributes either for the purposes of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright

27. . . .

(4) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur quiconque, selon le cas:

. . .

b) met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

any work that to the knowledge of that person infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada.

une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada.

75 This ground of copyright infringement was only tentatively pleaded during the course of oral argument. I hold that the defendants are not liable under paragraph 27(4)(b) for distributing a work that they knew violated the copyright of another when such distribution would have a prejudicial effect. The plaintiff did not offer any evidence on the prejudicial effect to CGEM Michelin although the defendants' admitted knowledge of the plaintiff's copyright. Section 39 establishes that persons are presumed to know of the existence of copyright if it is registered. The defendants submitted that this case shows no prejudicial effect, unlike two cases not argued specifically under paragraph 27(4)(b) but where the parties successfully won interlocutory and permanent injunctions because of the threat of harm. In *Canadian Tire, supra*, the striking employees of a Canadian Tire franchise urged a boycott of the franchisor by distributing leaflets that depicted the Canadian Tire logo with an overlay of a diagonal line in the manner of international traffic signals indicating "do not enter". In *St-Hubert, supra*, the union's leaflets with a modified St-Hubert rooster—a knife in its hands!—were distributed to the larger community. In the present case, the CAW's leaflets were only distributed to Michelin workers in the hopes that they would join the union.

III. Constitutional Issues

76 Since I have already ruled that the defendants have not violated the *Trade-marks Act*, the constitutionality of the *Trade-marks Act* is not in issue when it comes to the defendants' claim under the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* (being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act, 1982*, 1982, c. 11 (U.K.)) (hereinafter the Char-

75 Ce motif propre à justifier une accusation de violation du droit d'auteur n'a été plaidé que timidement durant les plaidoiries orales. Je conclus que les défendeurs ne sont pas responsables en application de l'alinéa 27(4)(b) pour avoir mis en circulation une œuvre qui, à leur connaissance, violait le droit d'auteur et était de nature à porter préjudice à son titulaire. La demanderesse n'a pas présenté de preuve concernant le préjudice que CGEM Michelin risquait de subir bien que les défendeurs aient admis être au courant du droit d'auteur de la demanderesse. Aux termes de l'article 39, toute personne est réputée connaître l'existence du droit d'auteur qui est enregistré. Les défendeurs ont soutenu qu'en l'espèce aucun effet préjudiciable n'a été prouvé, contrairement à ce qui était le cas dans deux affaires qui n'ont pas été plaidées précisément sous le régime de l'alinéa 27(4)(b) mais dans lesquelles les parties ont obtenu des injonctions interlocutoires et permanentes en raison de la menace de préjudice. Dans l'affaire *Canadian Tire, supra*, les employés en grève d'un franchisé Canadian Tire avaient fait pression en vue du boycottage du franchiseur en distribuant des dépliants montrant le logo de Canadian Tire auquel ils avaient ajouté une diagonale à la manière des signaux routiers internationaux portant «défense d'entrer». Dans l'affaire *St-Hubert, supra*, les dépliants du syndicat montrant un coq St-Hubert—brandissant un couteau!—avaient été distribués dans la population en général. En l'espèce, les prospectus des TCA n'ont été distribués qu'aux employés de Michelin dans l'espoir de les recruter.

III. Questions constitutionnelles

76 Comme j'ai déjà décidé que les défendeurs n'avaient pas violé la *Loi sur les marques de commerce*, la constitutionnalité de celle-ci n'est pas en cause par rapport à leur argument concernant la *Charte canadienne des droits et libertés* (qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11

ter). However, if I am incorrect in holding that there has been no infringement of the *Trade-marks Act*, the principles and outcome detailed below on the infringement of the *Copyright Act*, are equally relevant to the *Trade-marks Act*.

77 The defendants submit that their posters and leaflets depicting “Bibendum” are forms of expression protected by paragraph 2(b) of the Charter. The defendants further submit that if sections 3 and 27 of the *Copyright Act* limit their right to produce such pamphlets and leaflets, the sections are not saved under section 1 of the Charter as “reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society”. However, the defendants are not urging the Court to simply take the bold step of invalidating the *Copyright Act*. Rather, the defendants suggest that the Court may use the technique of “reading down” the word “mention” in paragraph 27(2)(a.1) of the *Copyright Act* to preserve the constitutionality of the *Copyright Act* and safeguard the actions of the defendant CAW.

78 There had been some acknowledgement in earlier case law like *Canadian Tire, supra*, and *Lorimer, supra*, that the Charter could potentially have a bearing on cases of copyright infringement. However, the nature and scope of the Charter’s impact was left unclear. In *Canadian Tire*, Justice Strayer at page 420 held: “[w]hile there may be situations where the guarantee of freedom of expression in para. 2(b) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* may properly limit the protection otherwise given to the owners of copyright, I do not believe this represents such a situation.” In *Lorimer, supra*, the issue of the impact of the Charter as a defence was also raised and quickly dismissed. Justice Mahoney, at page 1079, stated, “If, indeed, the constraints on infringement of copyright could be construed as an unjustified limitation on an infringer’s freedom of expression in some circumstances, this is not among them”. From the brief discussion in both cases of the Charter issue, it

(R.-U.) (ci-après appelée la Charte). Toutefois, si j’ai conclu à tort qu’il n’y a pas eu violation de la *Loi sur les marques de commerce*, les principes et le résultat exposés ci-après au sujet de la violation de la *Loi sur le droit d’auteur* sont tout aussi pertinents pour ce qui est de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les défendeurs soutiennent que leurs affiches et prospectus montrant le «Bibendum» sont des formes d’expression protégées par l’alinéa 2b) de la Charte. Ils affirment en outre que si les articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d’auteur* restreignent leur droit de produire de tels dépliants et prospectus, ces articles ne sont pas sauvegardés en vertu de l’article premier de la Charte qui dit que ce droit ne peut être restreint que par «une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique». Toutefois, les défendeurs n’exhortent pas la Cour à simplement prendre la décision radicale d’invalidier la *Loi sur le droit d’auteur*. Ils proposent plutôt que la Cour emploie la technique de l’interprétation atténuée du mot «mention» figurant à l’alinéa 27(2)a.1) de la *Loi sur le droit d’auteur* afin de préserver la constitutionnalité de la Loi et de sauvegarder les actes des défendeurs TCA.

La jurisprudence a parfois reconnu, par exemple dans les décisions *Canadian Tire, supra*, et *Lorimer, supra*, que la Charte pourrait avoir un effet dans les affaires concernant la violation du droit d’auteur. Toutefois, la nature et la portée de cet effet n’ont pas été précisées. Dans *Canadian Tire*, le juge Strayer a décidé ceci à la page 420: «Il est possible que la garantie de la liberté d’expression prévue à l’al. 2b) de la *Charte canadienne des droits et libertés* restreigne parfois la protection accordée au titulaire du droit d’auteur, mais je ne crois pas que ce soit le cas en l’espèce.» Dans l’arrêt *Lorimer, supra*, le moyen de défense de l’effet de la Charte a aussi été soulevé et vite rejeté. À la page 1079, le juge Mahoney a dit ceci: «Si l’interdiction de la contrefaçon d’un droit d’auteur peut parfois être interprétée comme une limitation injustifiée de la liberté d’expression du contrefacteur dans certaines circonstances, ce n’est pas le cas en l’espèce.» Il ressort du bref examen de la question de la Charte dans ces

appears that the Court found that the infringers' use of the copyrighted material demonstrated insufficient original thought to be labelled protected expression under paragraph 2(b).

deux décisions que la Cour a conclu que l'utilisation de l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur exprimait une pensée originale insuffisante pour être qualifiée d'expression protégée par l'alinéa 2b).

79 The defendants argue that their parody of the plaintiff's "Bibendum" copyrighted design does deserve the label protected expression. The defendants also submit that the particular and narrow facts of the present case embody the "circumstances" and "situations" alluded to in *Canadian Tire* and *Lorimer*. I agree with the defendants that the use of a copyright by a union to parody a company logo in the midst of an organizing campaign does raise certain constitutional issues.¹³ I do, however, part company with the defendants on the resolution of the constitutional question. I hold that the defendants' right to freedom of expression was not restricted. The Charter does not confer the right to use private property—the plaintiff's copyright—in the service of freedom of expression. Since there has been no infringement of the defendants' freedom of expression, the plaintiff has no need to justify sections 3 and 27 of the *Copyright Act* under section 1 of the Charter.

Les défendeurs soutiennent que leur parodie du dessin du «Bibendum» de la demanderesse faisant l'objet du droit d'auteur mérite d'être qualifiée d'expression protégée. Ils soutiennent en outre que les faits particuliers et stricts de la présente espèce correspondent aux «circonstances» et aux «cas» auxquels il est fait allusion dans les décisions *Canadian Tire* et *Lorimer*. Je souscris à la prétention des défendeurs que l'utilisation d'une œuvre protégée, par un syndicat, afin de parodier le logo d'une société au cours d'une campagne de recrutement soulève certaines questions constitutionnelles¹³. Je ne suis cependant pas d'accord avec les défendeurs sur la façon de les résoudre. Je suis d'avis que le droit à la liberté d'expression des défendeurs n'a pas été restreint. La Charte ne confère pas le droit d'utiliser le bien d'autrui—l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur de la demanderesse—au service de la liberté d'expression. Comme il n'y a pas eu atteinte à la liberté d'expression des défendeurs, la demanderesse n'a pas à justifier les articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur* en vertu de l'article premier de la Charte.

80 I did not arrive at this seemingly straightforward conclusion without carefully considering the nature of the parties' rights and the proper characterization of the defendants' leaflets and posters as unprotected and improper forms of expression. I have therefore chosen to address in detail the parties' arguments throughout the analysis to do justice to the subtlety and complexity of the constitutional issues.

Je n'ai pas tiré cette conclusion apparemment simple sans d'abord examiner attentivement la nature des droits des parties et la caractérisation appropriée des prospectus et des affiches des défendeurs comme formes d'expression non protégées et inappropriées. J'ai donc choisi d'étudier en détail les arguments des parties tout au long de l'analyse afin de bien rendre compte de la subtilité et de la complexité des questions constitutionnelles.

Technique of Constitutional Analysis

Technique de l'analyse constitutionnelle

81 The defendants have the burden of proving that their pamphlets and leaflets were within the scope of the freedom of expression guarantee under paragraph 2(b): (see *The Queen v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103, at page 114 (hereinafter *Oakes*)). The defendants also have to prove that the purpose or

Les défendeurs ont la charge de prouver que leurs dépliants et prospectus sont visés par la liberté d'expression garantie à l'alinéa 2b); voir l'arrêt *La Reine c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103, (ci-après appelé *Oakes*), à la page 114. Ils doivent aussi prouver que l'objet ou l'effet de la *Loi sur le droit d'auteur* est

effect of the *Copyright Act* is to restrict freedom of expression. Only if the pamphlets and leaflets were protected forms of expression restricted by the *Copyright Act* does the analysis proceed to section 1.

de restreindre la liberté d'expression. C'est seulement si les dépliants et prospectus sont des formes d'expression protégées, restreintes par la *Loi sur le droit d'auteur*, que l'analyse porte ensuite sur l'article premier.

82 Paragraph 2(b) provides:

2. Everyone has the following fundamental freedoms:

...

(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication.

A. Was the Defendants' Activity Within the Sphere of Conduct Protected by Freedom of Expression?

(i) Do the defendants' leaflets constitute expression?

83 Activity is expressive if it attempts to convey meaning: (*Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 927, at page 968 (hereinafter *Irwin Toy*)). Now the original corporate "Bibendum" certainly contains meaning as expression. It conveys a message of security and the positive corporate image of CGEM Michelin and its subsidiaries. However, if the message conveyed by the "Bibendum" on the defendants' pamphlets and leaflets is very different, can they lay claim to it as protected expression even though the "Bibendum" is not the fruits of the defendants' own labours? In *Lorimer, supra*, at page 1079, Justice Mahoney for the Federal Court of Appeal held that the freedom of expression defence is not available to infringers when "[s]o little of [their] own thought, belief, opinion and expression is contained in the respondent's infringing work that it is properly to be regarded as entirely an appropriation of the thought, belief, opinion and expression of the author of the infringed work". In *Lorimer*, the infringer had simply abridged into one volume the existing seven volumes of the original work, a government report entitled *The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry*. In effect, Justice Mahoney appears to be stating that one cannot appropriate or use another's property and assert that it is your own

L'alinéa 2b) est ainsi conçu:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

...

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

A. L'activité des défendeurs fait-elle partie de la sphère des activités protégées par la liberté d'expression?

(i) Les prospectus des défendeurs constituent-ils une expression?

83 L'activité est expressive si elle tente de transmettre une signification: arrêt *Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 927 (ci-après appelé *Irwin Toy*), à la page 968. Le «Bibendum» original de l'entreprise comporte certainement une signification qui exprime quelque chose. Il transmet un message de sécurité et l'image de marque positive de CGEM Michelin et de ses filiales. Toutefois, si le message transmis par le «Bibendum» montré dans les dépliants et les prospectus des défendeurs est très différent, peuvent-ils prétendre qu'il constitue une expression protégée bien que le «Bibendum» ne soit pas le fruit de leur propre travail créatif? Dans l'arrêt *Lorimer, supra*, à la page 1079, le juge Mahoney a décidé, pour la Cour d'appel fédérale, que le contrefacteur ne peut pas se prévaloir du moyen de défense de la liberté d'expression lorsque «[l]'œuvre contrefaite par l'intimée contient si peu de sa propre pensée, de sa croyance, de son opinion et de son expression que c'est à juste titre qu'elle est considérée comme une appropriation de la pensée, de la croyance, de l'opinion et de l'expression de l'auteur de l'œuvre contrefaite». Dans l'affaire *Lorimer*, le contrefacteur avait simplement abrégé en un seul volume les sept volumes existants de l'œuvre originale, un rapport de l'État intitulé *État de la concurrence dans l'industrie pétrolière du Canada*.

82

83

expression for the purposes of the Charter.

En fait, le juge Mahoney semble affirmer que l'on ne peut pas s'approprier ou utiliser le bien d'autrui et le faire passer pour sa propre expression aux fins de la Charte.

84 The difficulty in applying this standard to the case at bar is that the "Bibendum" depicted on the defendants' leaflets and brochures is not "entirely an appropriation" of CGEM Michelin's "Bibendum" although it does reproduce a substantial part of the plaintiff's work. I had ruled previously on the copyright issue that the defendants had infringed the plaintiff's copyright because such modifications to the corporate "Bibendum" as the raised foot, about to stomp the workers into submission, did not constitute what Justice McNair, at page 708, in *Joy Music, supra*, had called an "original result" for the purposes of section 3 of the *Copyright Act*. The question now is whether these modifications, although not sufficient to constitute a new work under the *Copyright Act*, warrant the label "expression" under paragraph 2(b) of the Charter. In the words of Justice Mahoney in *Lorimer*, do the leaflets and pamphlets contain enough of the defendants' own "thought, belief, opinion and expression" to stand as expression?

Ce qui fait problème quand on veut appliquer cette norme au cas qui nous occupe c'est que le «Bibendum» montré dans les prospectus et les dépliants des défendeurs n'est pas «entièrement une appropriation» du «Bibendum» de CGEM Michelin, bien qu'il reproduise une partie importante de l'œuvre de la demanderesse. J'ai déjà décidé au sujet de la question du droit d'auteur que les défendeurs avaient violé le droit d'auteur de la demanderesse parce que les modifications apportées au «Bibendum» de l'entreprise, telles que le pied levé du personnage sur le point de réduire les travailleurs à l'obéissance, ne constituaient pas ce que le juge McNair a appelé, dans l'affaire *Joy Music, supra*, à la page 708, un «résultat original» pour l'application de l'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il s'agit maintenant de décider si ces modifications, bien qu'insuffisantes pour constituer une nouvelle œuvre sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur*, peuvent être qualifiées d'«expression» sous le régime de l'alinéa 2b) de la Charte. Pour reprendre les propos du juge Mahoney dans *Lorimer*, les prospectus et dépliants contiennent-ils suffisamment de «la pensée, de la croyance, de l'opinion et de l'expression» des défendeurs pour constituer une expression?

85 In the years since the *Lorimer* decision in 1984, the Supreme Court of Canada has offered a very broad and inclusive definition of expression, including under the scope of protected expression, pornography and hate literature: (see *R. v. Butler*, [1992] 1 S.C.R. 452 and *R. v. Keegstra*, [1990] 3 S.C.R. 697). The required mental effort is slight since it is sufficient if the expression conveys meaning. The defendants certainly employed some mental labour in producing their leaflets and modifying the "Bibendum". The "Bibendum" as used by the defendant CAW also conveys meaning, a meaning entirely different from the original "Bibendum". At its minimum, the meaning in this instance is that Michelin workers should band together in the union before they are stomped into submission by the

Au fil des ans depuis la décision *Lorimer* de 1984, la Cour suprême du Canada a présenté une définition très large et inclusive de l'expression, y compris sous les rubriques de l'expression protégée, de la pornographie et de la littérature haineuse: voir les arrêts *R. c. Butler*, [1992] 1 R.C.S. 452 et *R. c. Keegstra*, [1990] 3 R.C.S. 697. L'effort intellectuel exigé est peu important puisqu'il suffit que l'expression transmette une signification. Les défendeurs ont certainement appliqué leur esprit à produire leurs prospectus et à modifier le «Bibendum». Le «Bibendum» utilisé par les défendeurs TCA transmet aussi un message, qui est entièrement différent de celui du «Bibendum» original. Au minimum, la signification en l'occurrence est que les travailleurs de Michelin doivent s'unir avant d'être réduits à

corporate powers symbolized by the “Bibendum”. I agree with the defendants that the test for expression is not whether the message or meaning is favourably received since it is sufficient if there is an attempt to convey meaning: (see *Weisfeld v. Canada*, [1995] 1 F.C. 68 (C.A.), at page 85 (hereinafter *Weisfeld*)). The test for expression under paragraph 2(b) of the Charter is also not equivalent to the strict standards for “original works” under section 3 of the *Copyright Act*. On this question of the test for expression under paragraph 2(b), I take issue with the brief allusion in *Canadian Tire* at page 420 to the need for “sufficient expression of thought”. Even though the defendants’ leaflets represent a substantial reproduction of the plaintiff’s “Bibendum” copyright and are not “original works” for the purposes of section 3 of the *Copyright Act*, they are still examples of expression.

(ii) Is the use of the “Bibendum” on the leaflets a prohibited form of expression?

86 Does my initial holding that use of the “Bibendum” constitutes expression necessarily mean that every depiction of someone else’s copyright is protected expression under paragraph 2(b)? The answer is no. It is not enough to determine that the defendants’ leaflets and posters are expression. In *Weisfeld, supra*, at page 82, Justice Linden of the Federal Court of Appeal held that the Court must also determine whether there are “any special circumstances which would warrant removing that expression from the protected sphere under the Charter”. The particular form of the expression is one such circumstance. While all content is protected under the Charter, not all forms of expression are protected. Violent forms of expression are clearly not protected: (*Irwin Toy, supra*, at page 970). In our constitutional analysis, we must now plunge into the difficulties of the interplay between content and form and the connection between the use of public and private property in the name of freedom of expression. The Court must resolve questions concerning both the proper characterization of the

l’obéissance par la puissance de l’entreprise symbolisée par le «Bibendum». Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que le critère de l’expression n’est pas de savoir si le message ou la signification est bien accueilli car il suffit qu’il y ait tentative de transmettre une signification: voir l’arrêt *Weisfeld c. Canada*, [1995] 1 C.F. 68 (C.A.) (ci-après appelée *Weisfeld*), à la page 85. Le critère de l’expression sous le régime de l’alinéa 2b) de la Charte n’est pas non plus équivalent aux normes strictes des «œuvres originales» sous le régime de l’article 3 de la *Loi sur le droit d’auteur*. Sur cette question du critère de l’expression sous le régime de l’alinéa 2b), je conteste la brève allusion faite dans *Canadian Tire*, à la page 420, à la nécessité d’une «pensée originale suffisante». Quoique les prospectus des défendeurs représentent une reproduction substantielle du «Bibendum» protégé de la demanderesse et ne soient pas des «œuvres originales» pour l’application de l’article 3 de la *Loi sur le droit d’auteur*, ils n’en sont pas moins des exemples d’expression.

(ii) L’utilisation du «Bibendum» dans les prospectus est-elle une forme interdite d’expression?

Ma conclusion initiale que l’utilisation du «Bibendum» constitue une expression signifie-t-elle nécessairement que toute représentation d’une œuvre faisant l’objet d’un droit d’auteur est une expression protégée en vertu de l’alinéa 2b)? Je réponds par la négative. Il ne suffit pas de déterminer que les prospectus et affiches des défendeurs sont une expression. Dans l’arrêt *Weisfeld, supra*, à la page 82, le juge Linden de la Cour d’appel fédérale a décidé que la Cour doit aussi déterminer si «des circonstances spéciales justifient l’exclusion de cette expression de la sphère des activités protégées par la Charte». La forme particulière de l’expression est l’une de ces circonstances. Certes, tout contenu est protégé en vertu de la Charte, mais toutes les formes d’expression ne le sont pas. Les formes d’expression violentes ne sont de toute évidence pas protégées: arrêt *Irwin Toy, supra*, à la page 970. Dans notre analyse constitutionnelle, nous devons maintenant affronter les difficultés de l’interaction du contenu et de la forme, et du rapport entre l’utilisation de biens publics et celle de biens privés au nom de la liberté

defendants' use of the "Bibendum" and the nature of the plaintiff's interest in the copyright as an element of private property.

87 Can use of a copyright be called a form of expression? Expression has both content and form, form being an issue of how the meaning is conveyed and often inextricably connected to content: (see *Irwin Toy, supra*, at page 968). If form is defined as "how the meaning is conveyed", it seems as if "use" of property could constitute a form of expression. The plaintiff argues that using another's private property is a prohibited form of expression or else qualifies as a special circumstance warranting the removal of the expression from the protected sphere. I agree with the plaintiff's submission that the defendants are not permitted to appropriate the plaintiff's private property—the "Bibendum" copyright—as a vehicle for conveying their anti-Michelin message. Thus, the defendants' expression is a prohibited form or is subject to what Justice Linden at page 83 in *Weisfeld, supra*, called a "special limitation" and is not protected under the umbrella of paragraph 2(b).

(iii) The use of private property and freedom of expression

88 I am not aware of any decisions from the Supreme Court of Canada providing direct guidance on how a court should evaluate the use of a copyright in determining the scope of protection under paragraph 2(b) of the Charter. However, I take support for my position that the use of private property is a prohibited form of expression from the decision of the Supreme Court of Canada in *Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada*, [1991] 1 S.C.R. 139 (hereinafter *Commonwealth*). In *Commonwealth, supra*, the Supreme Court suggested that choosing a public forum of expression can possibly limit the scope of protection under paragraph 2(b). By analogy, I reason that use of private

d'expression. La Cour doit résoudre des questions concernant tant la caractérisation appropriée de l'utilisation du «Bibendum» par les défendeurs que la nature de l'intérêt de la demanderesse dans le droit d'auteur à titre d'élément de la propriété privée.

L'utilisation d'une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur peut-elle être tenue pour une forme d'expression? L'expression possède à la fois un contenu et une forme, la forme étant la manière dont la signification est transmise et se trouvant souvent inextricablement liée au contenu: voir l'arrêt *Irwin Toy, supra*, à la page 968. Si la forme est définie comme la «manière dont la signification est transmise», il semble que l'«utilisation» d'un bien pourrait constituer une forme d'expression. La demanderesse soutient que l'utilisation du bien d'autrui est une forme interdite d'expression ou constitue une circonstance spéciale justifiant l'exclusion de cette expression de la sphère des activités protégées. Je souscris à l'argument de la demanderesse que les défendeurs ne sont pas autorisés à s'approprier le bien privé de la demanderesse—le «Bibendum» faisant l'objet du droit d'auteur—comme moyen de transmettre leur message anti-Michelin. En conséquence, l'expression des défendeurs est une forme interdite ou est assujettie à ce que le juge Linden a appelé une «restriction spéciale» dans l'arrêt *Weisfeld, supra*, à la page 83, et n'est pas protégée sous le régime de l'alinéa 2b).

(iii) L'utilisation d'un bien privé et la liberté d'expression

Je ne connais aucune décision de la Cour suprême du Canada qui puisse guider explicitement le tribunal appelé à évaluer l'utilisation d'une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur par rapport à la détermination de la portée de la protection sous le régime de l'alinéa 2b) de la Charte. Toutefois, pour affirmer que l'utilisation d'un bien privé est une forme interdite d'expression, je m'appuie sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Comité pour la République du Canada c. Canada*, [1991] 1 R.C.S. 139 (ci-après appelé *République*). Dans cet arrêt, la Cour suprême a émis l'avis que le choix d'un forum public d'expression pouvait limiter la portée de la protection sous le régime de l'alinéa 2b). Par analogie, j'estime

property to convey expression can also warrant removing the expression from the protection of paragraph 2(b).

89 It is clear that private property cannot be used as a location or forum for expression: As Justice Dickson (as he then was) wrote for the majority at page 219 in the pre-Charter decision of *Harrison v. Carswell*, [1976] 2 S.C.R. 200:

Anglo-Canadian jurisprudence has traditionally recognized, as a fundamental freedom, the right of the individual to the enjoyment of property and the right not to be deprived thereof, or any interest therein, save by due process of law. The Legislature of Manitoba has declared in *The Petty Trespasses Act* that any person who trespasses upon land, the property of another, upon or through which he has been requested by the owner not to enter, is guilty of an offence. If there is to be any change in this statute law, if A is to be given the right to enter and remain on the land of B against the will of B, it would seem to me that such a change must be made by the enacting institution, the Legislature, which is representative of the people and designed to manifest the political will, and not the Court.

90 In fact, the defendants do not assert a right to hand out anti-Michelin leaflets inside the factory gates. That would constitute a trespass, a clearly illegal or prohibited form of expression. However, the defendants do argue that their freedom of expression includes the right to use the plaintiff's property to convey meaning. An early Charter case on this same issue of the use of private property and free expression is *New Brunswick Broadcasting Co., Limited v. Canadian Radio-television and Telecommunication Commission*, [1984] 2 F.C. 410 (C.A.) (hereinafter *New Brunswick*). Chief Justice Thurlow at page 426 writes:

The freedom guaranteed by the Charter is a freedom to express and communicate ideas without restraint, whether orally or in print or by other means of communication. It is not a freedom to use someone else's property to do so. It gives no right to anyone to use someone else's land or platform to make a speech, or someone else's printing press to publish his ideas. It gives no right to anyone to

que l'utilisation d'un bien privé pour manifester une expression peut aussi justifier l'exclusion de cette expression du champ d'application de la protection sous le régime de l'alinéa 2b).

De toute évidence, on ne peut pas utiliser un bien privé comme lieu ou forum pour s'exprimer. Comme l'a dit le juge Dickson (plus tard juge en chef) au nom de la majorité à la page 219 dans l'arrêt *Harrison c. Carswell*, [1976] 2 R.C.S. 200, rendu avant la proclamation de la Charte:

La jurisprudence anglo-canadienne reconnaît traditionnellement comme une liberté fondamentale le droit de l'individu à la jouissance de ses biens et le droit de ne s'en voir privé, même partiellement, si ce n'est par l'application régulière de la loi. La législature du Manitoba a édicté dans le *Petty Trespasses Act* que quiconque entre illégalement dans un terrain appartenant à une autre personne malgré l'interdiction du propriétaire d'y entrer ou d'y passer, est coupable d'une infraction. Si cette loi doit être modifiée, si l'on doit permettre à A d'entrer sur le terrain de B et d'y rester contre la volonté de ce dernier, j'estime qu'il revient à l'institution qui l'a édictée, c'est-à-dire à la législature qui représente le peuple et est constituée pour exprimer sa volonté politique, et non au tribunal, d'apporter la modification voulue.

En fait, les défendeurs ne font pas valoir le droit de distribuer des prospectus anti-Michelin à l'intérieur des barrières des usines. Ce serait une violation du droit de propriété, une forme clairement illégale ou interdite d'expression. Toutefois, les défendeurs soutiennent que leur liberté d'expression inclut le droit d'utiliser le bien de la demanderesse pour transmettre une signification. L'une des premières décisions touchant la Charte et portant sur cette question de l'utilisation de biens privés et de la liberté d'expression a été *New Brunswick Broadcasting Co., Limited c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes*, [1984] 2 C.F. 410 (C.A.) (ci-après appelée *New Brunswick*). Le juge en chef Thurlow écrit à la page 426:

La liberté garantie par la Charte est la liberté d'exprimer et de communiquer des idées sans restriction aucune, que ce soit verbalement, par publication ou par d'autres moyens de communication. Il ne s'agit pas d'une liberté d'utiliser le bien d'autrui pour le faire. Elle ne confère nullement à une personne le droit d'utiliser le terrain ou la terrasse d'autrui pour faire un discours, ou la presse d'im-

89

90

enter and use a public building for such purposes. [Emphasis added.]

primerie de quelqu'un d'autre pour publier ses idées. Elle ne donne à personne le droit d'entrer dans un immeuble public et de l'utiliser pour de telles fins. [Non souligné dans l'original.]

91 However, *New Brunswick, supra*, was decided before *Commonwealth, supra*, in which the Supreme Court did rule that there is a limited right, under certain circumstances, to the use of public property as a forum for free expression. Even in *Commonwealth*, however, the Court continued to recognize that private property is not available as a forum for free expression. Justice McLachlin at page 228 was the most unequivocal:

91 Toutefois, l'arrêt *New Brunswick, supra*, a été rendu avant l'arrêt *République, supra*, dans lequel la Cour suprême a décidé qu'il existe un droit limité, dans certaines circonstances, d'utiliser un bien public comme lieu où l'on peut s'exprimer librement. Même dans *République*, toutefois, la Cour a continué de reconnaître que les biens privés ne sont pas des lieux où l'on peut s'exprimer librement. Le juge McLachlin a formulé la position la plus catégorique sur ce point, à la page 228:

... it has not historically conferred a right to use another's private property as a forum for expression. A proprietor has had the right to determine who uses his or her property and for what purpose. Moreover, the *Charter* does not extend to private actions. It is therefore clear that s. 2(b) confers no right to use private property as a forum for expression.

Historiquement, par exemple, elle n'a pas conféré le droit d'utiliser la propriété privée d'autrui comme forum pour s'exprimer. Le propriétaire a toujours eu le droit de décider quelles personnes utiliseront sa propriété et à quelles fins elles le feront. En outre, la *Charte* ne s'applique pas aux actes privés. Il est donc évident que l'al. 2b) ne confère aucun droit d'utiliser la propriété privée comme forum pour s'exprimer.

92 Justice McLachlin held at page 229 that the right of free expression on government property is not a given and must meet certain conditions. At pages 238-239, Justice McLachlin specified that the individual asserting such a right of access has to prove that the expression furthers one of the purposes of free expression first defined in *Irwin Toy, supra*, at page 976 as: (i) seeking truth; (ii) fostering participation in the organs and means of social and political decision-making; and (iii) enhancing the diversity of the means of individual self-fulfilment.

92 Le juge McLachlin a conclu à la page 229 que le droit à la liberté d'expression sur les biens de l'État n'allait pas de soi et que certaines conditions devaient être remplies. Aux pages 238 et 239, elle a précisé que la personne qui fait valoir un tel droit d'accès doit démontrer que l'expression en cause sert à promouvoir l'un des objectifs de la liberté d'expression qui ont été définis pour la première fois dans l'arrêt *Irwin Toy, supra*, à la page 976: (i) la recherche de la vérité; (ii) l'encouragement de la participation aux organes et aux moyens de prise de décisions d'intérêt social et politique; et (iii) l'encouragement de la diversité des formes d'épanouissement personnel.

93 Chief Justice Lamer in *Commonwealth* did not expressly address the issue of the use of private property but he did draw a distinction at page 154 of his decision between the "quasi-fiduciary" nature of the government's right of ownership and the exclusive rights of the private owner who "benefits personally from the places he owns". Chief Justice Lamer went on to rule that the Court, in determining the scope of the individual's right to free expression on government property under para-

93 Dans *République*, le juge en chef Lamer n'a pas traité expressément de la question de l'utilisation de biens privés, mais il a fait une distinction à la page 154 de ses motifs entre la nature «quasi-fiduciaire» du droit de propriété gouvernemental et les droits exclusifs du propriétaire privé qui «profite en son propre intérêt des lieux dont il est propriétaire». Il a décidé ensuite que la Cour appelée à déterminer la portée du droit de l'individu à la liberté d'expression sur la propriété publique en vertu de l'alinéa 2b) doit

graph 2(b), should first balance the government's interest in public property with the individual's right to free expression on that property. Only if the expression is compatible with the primary function of the property is the expression within the protected sphere of paragraph 2(b).

d'abord soupeser l'intérêt de l'État sur la propriété publique et le droit de l'individu à la liberté d'expression sur cette propriété. C'est seulement si l'expression est compatible avec la fonction principale de la propriété publique qu'elle fait partie de la sphère des activités protégées par l'alinéa 2b).

94 Justice L'Heureux-Dubé in *Commonwealth* gave the most expansive rights of access to public property and held that any restriction on the time, manner and use of public property had to be justified under section 1. However, even she recognizes at page 192 in *Commonwealth* the different and distinct status of private property:

If the government had complete discretion to treat its property as would a private citizen, it could differentiate on the basis of content, or choose between particular viewpoints and grant access to sidewalks, streets, parks, the courthouse lawn, and even Parliament Hill only to those whose message accorded with the government's preferences. [My emphasis.]

94 Dans *République*, le juge L'Heureux-Dubé est celle qui a donné la plus grande portée aux droits d'accès à la propriété publique et elle a conclu que toute restriction quant aux heures, au mode d'expression et à l'utilisation de la propriété publique devait être justifiée en vertu de l'article premier. Toutefois, elle reconnaît à la page 192 de *République* la situation différente et distincte des biens privés:

Si le gouvernement avait le pouvoir discrétionnaire de traiter sa propriété comme le ferait un particulier, il pourrait adopter des normes différentes sur la base du contenu ou privilégier certains points de vue, donner accès aux trottoirs, aux rues, aux parcs, à la pelouse d'un palais de justice et même à la Colline parlementaire, aux seules personnes dont le message serait conforme aux préférences du gouvernement. [Non souligné dans l'original.]

95 For two reasons, *Commonwealth* does not bear directly on the particular facts of this case—the issue of the use of copyright as private property and freedom of expression. However, the *Commonwealth* decision still contains relevant principles of law on the status of private property and the balancing of the parties' interests under paragraph 2(b). In *Commonwealth*, the Supreme Court, in various ways, elaborated what Justice McLachlin at page 232 called “a threshold test . . . to screen out cases clearly falling outside the free speech guarantee before reaching the s. 1 analysis.” What then are the differences between the facts in *Commonwealth* and the case at bar? The first difference is that the property in the *Commonwealth* case was used as a location or forum for the distribution of leaflets and other types of protected expression. The property was being “used” but only as a backdrop for expression and not to convey meaning. Unlike the case at bar, the property was not the vehicle for the defendants' message. I do agree with Justice Thurlow in *New Brunswick, supra*, that the Court should reject as out of hand anyone who argues that

95 Pour deux raisons, l'arrêt *République* ne porte pas directement sur les faits particuliers de l'espèce—la question de l'utilisation, à titre de bien privé, d'une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur et la liberté d'expression. Toutefois, cet arrêt énonce tout de même des principes de droit pertinents quant à la situation des biens privés et à la pondération des intérêts des parties en vertu de l'alinéa 2b). Dans *République*, la Cour suprême a, de diverses façons, établi ce que le juge McLachlin a, à la page 232, appelé un «critère préliminaire pour éliminer les cas qui, de toute évidence, ne sont pas visés par la garantie de liberté de parole, avant de procéder à l'analyse fondée sur l'article premier». Quelles sont donc les différences entre les faits de l'affaire *République* et ceux de l'espèce? La première différence est que dans *République*, le bien avait servi de lieu ou de forum propice à la distribution de brochures et à d'autres types d'expression protégés. Le bien a été «utilisé» mais seulement comme toile de fond de l'expression et non pour transmettre une signification. Contrairement à ce qui s'est passé dans le cas qui nous occupe, le bien n'a pas été le véhicule du

paragraph 2(b) gives him or her the right to use without permission the printing press of another,—(more likely a computer in this day and age)—merely because it is used to create leaflets that are legitimately protected as expression. It remains a more open question, however, whether parodic use of a copyright, the copyright itself already imbued with meaning, should be analogous to use of a printing press. The “Bibendum” is not property like a printing press that is devoid of meaning. A printing press is truly only a vehicle for conveying meaning.

message des défendeurs. Je souscris au point de vue du juge Thurlow dans l'affaire *New Brunswick*, *supra*, selon qui le tribunal doit rejeter sur-le-champ la prétention de quiconque affirme que l'alinéa 2b) lui confère le droit d'utiliser sans permission la presse à imprimer d'autrui—ou plus vraisemblablement un ordinateur de nos jours—simplement parce qu'il en fait usage pour créer des prospectus qui sont légitimement protégés comme moyens d'expression. La solution n'est pas aussi évidente quand il s'agit de décider si l'utilisation parodique d'une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur, cette œuvre étant elle-même chargée de signification, est analogue à l'utilisation d'une presse à imprimer. Le «Bibendum» n'est pas, comme une presse à imprimer, un bien dénué de signification. Une presse à imprimer n'est véritablement qu'un véhicule conçu pour transmettre une signification.

96 Second, the property in *Commonwealth* was an airport or piece of public property. The plaintiff's copyright is private property. The defendants fought against the usual characterization of copyright as private property and urged the Court to consider the plaintiff's copyright as a type of state sanctioned private property. The defendants sought to diminish the “private” nature of the plaintiff's property rights for a particular reason. They wanted the Court to apply Justice L'Heureux-Dubé's framework in *Commonwealth*, *supra*, at pages 204-206 for balancing public property rights and free expression under section 1 of the Charter to the current case. I have no hesitation in stating that I can find no merit in the defendants' characterization of the plaintiff's copyright as a piece of quasi-public property. The fact that the plaintiff's copyright is registered by a state-formulated system under the aegis of the *Copyright Act* in no way diminishes the private nature of the right. If one were to extend the defendants' test of “state sanctioned private property” to its logical extreme, no one in Canada could properly say that his or her house was “private property” since houses are also registered under various province designed systems of land title! I therefore hold that Justice L'Heureux-Dubé's analysis of the balance of public property and free expression under section 1 is not applicable to the case at bar.

La seconde différence est que dans *République*, un 96 aéroport, savoir un bien public, avait été utilisé. L'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur de la demanderesse est un bien privé. Les défendeurs se sont opposés à la caractérisation habituelle de l'œuvre protégée par le droit d'auteur comme bien privé et ont prié la Cour de considérer le droit d'auteur de la demanderesse comme un type de propriété privée sanctionnée par l'État. Ils ont cherché à diminuer la nature «privée» des droits de propriété de la demanderesse pour une raison bien précise. Ils voulaient que la Cour applique à la présente espèce le cadre établi par le juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt *République*, *supra*, aux pages 204 à 206, pour la recherche de l'équilibre entre les droits de propriété publics et la liberté d'expression en vertu de l'article premier de la Charte. Je n'ai aucune hésitation à déclarer que la caractérisation du droit d'auteur de la demanderesse par les défendeurs comme un bien quasi public ne m'apparaît pas fondée. Le fait que le droit d'auteur de la demanderesse est enregistré selon les formalités établies par l'État dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne diminue aucunement la nature privée du droit. Si l'on poussait à l'extrême le critère proposé par les défendeurs, soit la propriété privée sanctionnée par l'État, personne au Canada ne pourrait affirmer avec raison que sa maison est un «bien privé» car les maisons sont aussi enregistrées

selon les formalités de divers régimes provinciaux d'enregistrement des biens-fonds! Je conclus donc que l'analyse du juge L'Heureux-Dubé relative à la recherche de l'équilibre entre la propriété publique et la liberté d'expression en vertu de l'article premier n'est pas applicable à la présente espèce.

97 A further wrinkle in extrapolating from the *Commonwealth* case is that the entire Supreme Court agreed on the outcome but Justices McLachlin, L'Heureux-Dubé, and Chief Justice Lamer issued three distinct approaches on the subject of public property and the scope of free expression. As Justice Linden stated at page 86 of *Weisfeld, supra*, “[b]oth Chief Justice Lamer and Madam Justice McLachlin, in their separate reasons, suggested that the scope of expression protected under paragraph 2(b) of the Charter may be somewhat different when the expression takes place on government-owned property than in other situations”. It is difficult to discern the majority opinion on the methodology for determining the scope of protected expression in the use of public property by an individual asserting a right to free expression. One must carefully read the concurring opinions. Justice Sopinka concurred with the reasons of Chief Justice Lamer in their entirety while Justice Cory at pages 226-227 concurred with the same reasons specifically on Chief Justice Lamer’s balancing technique under paragraph 2(b) between the individual’s interest in expression and the primary function of the government property. Justices Gonthier and La Forest agreed with several elements of both the reasons of the Chief Justice and Justices L'Heureux-Dubé and McLachlin but they ultimately decided that in future cases, they would adopt the approach of Justice McLachlin. Thus, neither the decision of Chief Justice Lamer nor Justice McLachlin has the numerical edge. Subsequent cases like *Ramsden v. Peterborough (City)*, [1993] 2 S.C.R. 1084 (hereinafter *Peterborough*) and *Weisfeld, supra*, have considered all three approaches in reviewing the scope of protection for free expression on public property. Finally in *Toronto (City) v. Quickfall* (1994), 16 O.R. (3d) 665 (C.A.), Justice Abella at page 668 held that Justice Iacobucci in *Peterborough, supra*, had in fact applied the approach of Chief Justice Lamer in

97 Extrapoler à partir de l'arrêt *République* présente un autre obstacle: la Cour suprême a été unanime quant au résultat, mais les juges McLachlin, L'Heureux-Dubé et le juge en chef Lamer ont rendu des motifs distincts sur la question de la propriété publique et du champ d'application de la liberté d'expression. Comme l'a dit le juge Linden à la page 86 de l'arrêt *Weisfeld, supra*, «[d]ans les motifs distincts qu'ils ont prononcés, le juge en chef Lamer et M^{me} le juge McLachlin ont laissé entendre que la portée de l'expression protégée par l'alinéa 2b) de la Charte peut être plus ou moins étendue selon qu'une propriété du gouvernement est en cause ou non.» Il est difficile de cerner l'opinion majoritaire sur la méthode à suivre pour définir la portée de l'expression protégée dans le cas où une personne fait usage de la propriété publique pour exercer son droit à la liberté d'expression. Il faut lire attentivement les opinions concordantes. Le juge Sopinka a souscrit sans réserve aux motifs du juge en chef Lamer, tandis que le juge Cory a, aux pages 226 et 227, souscrit aux mêmes motifs précisément sur la question de la façon de soupeser, sous le régime de l'alinéa 2b), l'intérêt du citoyen en matière de liberté d'expression et la fonction principale de la propriété de l'État. Les juges Gonthier et La Forest ont souscrit à divers éléments des motifs du juge en chef et des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin, pour finalement conclure que dans l'examen d'affaires futures, ils les aborderaient de la manière proposée par le juge McLachlin. Par conséquent, ni la décision du juge en chef Lamer ni celle du juge McLachlin ne l'a emporté. Des décisions postérieures comme *Ramsden c. Peterborough (Ville)*, [1993] 2 R.C.S. 1084 (ci-après appelée *Peterborough*) et *Weisfeld, supra*, ont considéré les trois méthodes d'examen de la portée de la protection de la liberté d'expression sur la propriété publique. Finalement, dans *Toronto (City) v. Quickfall* (1994), 16 O.R. (3d) 665 (C.A.), le juge Abella à la page 668 a décidé que le juge

balancing the interests of property owners with the freedom of expression guarantee: “Without disavowing the other two tests proposed respectively by L’Heureux-Dubé and McLachlin JJ., both of whose approaches he reiterated, Iacobucci J. utilized the approach of Chief Justice Lamer.” I therefore have adopted by analogy the approach of Chief Justice Lamer in considering the interests of the individual asserting a right of free expression and the use of private property.

Iacobucci dans l’arrêt *Peterborough*, *supra*, avait en fait appliqué la méthode préconisée par le juge en chef Lamer pour soupeser les intérêts des propriétaires fonciers et la garantie de la liberté d’expression: [TRADUCTION] «Sans désavouer les deux autres méthodes proposées par les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin respectivement, qu’il a reproduites, le juge Iacobucci a utilisé la façon d’aborder la question énoncée par le juge en chef Lamer.» J’ai donc adopté par analogie la méthode du juge en chef Lamer pour évaluer les intérêts de l’individu qui fait valoir un droit à la liberté d’expression et l’utilisation d’un bien privé.

98 Although I have analyzed in some detail below the facts of this case under Chief Justice Lamer’s balancing principle in *Commonwealth*, I also hold that the defendants would have failed to prove that their expression was a protected form of expression even under the approach elaborated by Justice McLachlin in *Commonwealth*. Justice McLachlin acknowledged at pages 229-230 of *Commonwealth* that “[t]he protection conferred by a right, even *prima facie*, should not go beyond what can be justified, having regard to the history of the right and the purpose which it serves”. Justice McLachlin established a test for when the scope of free expression is to be restricted under the paragraph 2(b) analysis. She stated at pages 238-239 of *Commonwealth*, *supra*, that the individual asserting a right to free expression on public property had to establish a link between the use of the public property and one of the purposes—truth, social participation and diversity of ideas—informing the protection of expression. Once again, this test from *Commonwealth* is not directly applicable to the case at bar since it concerns the use of public property as a forum for expression but it elaborates a helpful principle for distinguishing the nature of the parties’ interests in this case. I agree with the plaintiff’s argument that use of its private property, the “Bibendum” copyright, was hardly consistent with all of the purposes informing free expression. Of course, there was certainly a link between the defendants’ leaflets and brochures that did not depict the “Bibendum” and the value of expression enhancing participation in social and political decision-making. However, one

Bien que j’analyse les faits de l’espèce de façon assez détaillée un peu plus loin selon le principe énoncé par le juge en chef Lamer dans *République* à l’égard de l’examen des intérêts en cause, je conclus en outre que les défendeurs n’ont pas prouvé que leur expression était une forme protégée d’expression même suivant la méthode énoncée par le juge McLachlin dans *République*. Cette dernière a reconnu aux pages 229 et 230 que «[l]a protection conférée par un droit, même à première vue, ne saurait aller au-delà de ce qui peut être justifié compte tenu de l’historique de ce droit et de l’objectif auquel il répond.» Elle a établi un critère pour déterminer quand la portée de la liberté d’expression doit être restreinte dans le cadre de l’alinéa 2b). Elle a dit aux pages 238 et 239 de l’arrêt *République*, que celui qui revendique le droit à la liberté d’expression sur la propriété publique doit faire la preuve de l’existence d’un lien entre son utilisation de la propriété en cause et l’un des objectifs—la recherche de la vérité, la participation au sein de la société et la diversité des idées—qui sous-tendent la protection de l’expression. Une fois de plus, ce critère énoncé dans *République* n’est pas directement applicable en l’espèce puisqu’il concerne l’utilisation d’un bien public comme forum pour s’exprimer, mais il établit un principe utile pour distinguer la nature des intérêts des parties en cause. Je souscris à l’argument de la demanderesse que l’utilisation de son bien privé, le «Bibendum» faisant l’objet du droit d’auteur, n’était guère compatible avec tous les objectifs qui sous-tendent la liberté d’expression. Bien entendu, il y avait certainement un lien entre les prospectus et les

98

should not confuse the entirely socially acceptable and legitimate overarching goal of the defendants' unionization activity with their inappropriate and unprotected means of expression under paragraph 2(b). The defendants had no need to adopt a form of expression, the use of copyrighted material, that deprived the plaintiff of its property and actually subverted the third value of promoting the diversity of ideas. In other words, if copyright is not respected and protected, the creative energies of authors and artists in furthering the diversity of ideas will not be adequately compensated or recognized.

(iv) Balancing required at the paragraph 2(b) stage

99 The defendants did not lightly dismiss the fact that they have used the plaintiff's copyright. However, they urged the Court to consider this use as one element in the section 1 analysis in which the Court has to balance the nature of the parties' interests and rights. The plaintiff also offered as evidence of the fact that the defendants' freedom of expression was not restricted the multitude of anti-Michelin leaflets and brochures circulated by the defendants that did not use the "Bibendum" copyright. The plaintiff argued that freedom of expression is not impaired if the defendants can say whatever they like against Michelin (aside from defamatory statements) as long as they do not use CGEM Michelin's property. Once again, the defendants argued that the possibility of alternate forms of expression only becomes relevant at the section 1 analysis under the question of whether the *Copyright Act* is a minimal impairment of the defendants' right of free expression. The defendants argued that it is premature under the paragraph 2(b) part of the Court's Charter analysis to consider the fact that the defendants can so freely criticize Michelin's corporate policies and make their point without recourse to the plaintiff's property.

dépliants des défendeurs qui ne montraient pas le «Bibendum» et la valeur de l'expression favorisant la participation à la prise de décisions d'intérêt social et politique. Toutefois, l'on ne doit pas confondre l'objectif capital, tout à fait acceptable et légitime socialement, que représente l'activité de recrutement des défendeurs, et leur moyen d'expression inapproprié et non protégé en vertu de l'alinéa 2b). Ceux-ci n'avaient pas besoin d'adopter une forme d'expression, soit l'utilisation d'une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur, qui a dépouillé la demanderesse de son bien et a de fait porté atteinte à la troisième valeur consistant dans l'encouragement de la diversité des idées. Autrement dit, si le droit d'auteur n'est pas respecté et protégé, l'énergie créatrice utilisée par les auteurs et les artistes dans la promotion de la diversité des idées ne sera pas adéquatement rémunérée ou reconnue.

(iv) Examen des intérêts en cause requis à l'étape de l'alinéa 2b)

99 Les défendeurs n'ont pas fait fi de leur utilisation de l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur de la demanderesse. Toutefois, ils ont exhorté la Cour à considérer cette utilisation comme un élément de l'analyse fondée sur l'article premier par laquelle la Cour doit évaluer la nature des intérêts et des droits des parties. La demanderesse a aussi versé en preuve, pour établir que la liberté d'expression des défendeurs n'était pas restreinte, la multitude de prospectus et de dépliants anti-Michelin que les défendeurs ont mis en circulation et qui ne comportaient pas le «Bibendum» faisant l'objet du droit d'auteur. La demanderesse a soutenu que la liberté d'expression des défendeurs n'est pas violée s'ils peuvent dire ce qui leur plaît contre Michelin (à l'exclusion des propos diffamatoires), pourvu qu'ils ne s'approprient pas le bien de CGEM Michelin. Encore une fois, les défendeurs ont soutenu que la possibilité d'utiliser d'autres forums pour s'exprimer n'est pertinente que dans le cadre de l'examen fondé sur l'article premier en ce qui a trait à la question de savoir si la *Loi sur le droit d'auteur* porte atteinte le moins possible au droit des défendeurs à la liberté d'expression. Ils ont affirmé qu'il était prématuré, à l'étape de l'analyse par la Cour de l'alinéa 2b), de

tenir compte du fait que les défendeurs ont toute liberté pour critiquer les lignes de conduite de Michelin et faire valoir leur point de vue sans utiliser ce qui appartient à la demanderesse.

100 I disagree with the defendants' submission that the balancing of the parties' interests is only properly performed in the context of section 1 of the Charter. Although the defendants are correct in stating that the balancing of the parties' interests and rights most often occurs in the section 1 analysis, some balancing, particular when it comes to the use of property, whether public or private, must take place even before the Court undertakes an inquiry under section 1 to determine if the form of expression is prohibited. Chief Justice Lamer at page 153 in *Commonwealth*, *supra*, states:

... when a person claims that his freedom of expression was infringed while he was trying to express himself in a place owned by the government, the legal analysis must involve examining the interests at issue.

101 I acknowledge that this balancing principle from *Commonwealth* is not directly applicable to the case at bar since *Commonwealth* concerned use by a person of public property as a forum for expression. The defendants have used private property not as a forum but as a means of conveying a message. However, despite these differences, I reason by analogy to *Commonwealth* that I am permitted to consider the parties' interests even before the section 1 stage of the analysis in order to examine the scope of the defendants' freedom of expression under paragraph 2(b) and determine if the expression is in a prohibited form. I hold that it is reasonable to equate doing something on private property as a forum for expression with using the property—the copyright—to convey expression.

(v) Interests of the defendants and the plaintiff

102 I recognize as Chief Justice Dickson stated at page 968 of *Irwin Toy*, *supra*, how free expression is “‘fundamental’ because in a free, pluralistic and

Je rejette l'opinion des défendeurs qu'il ne convient d'examiner les intérêts en cause des parties que dans le contexte de l'article premier de la Charte. Bien que les défendeurs aient raison de dire que l'évaluation des intérêts et des droits des parties s'inscrit le plus souvent dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier, la Cour doit procéder à une certaine évaluation pour déterminer si la forme d'expression est interdite, même avant de passer à l'analyse en vertu de l'article premier, en particulier quand il s'agit de l'utilisation de biens, publics ou privés. Voici ce qu'a dit le juge en chef Lamer à la page 153 dans l'arrêt *République*, *supra*:

... lorsqu'une personne invoque que sa liberté d'expression a été violée alors que celle-ci tentait de s'exprimer en un lieu dont le gouvernement est propriétaire, je suis d'avis qu'il faut entreprendre l'analyse juridique en examinant les intérêts en cause ...

Je reconnais que ce principe régissant l'examen n'est pas directement applicable en l'espèce, puisque l'affaire *République* portait sur l'utilisation par une personne d'un lieu public comme forum pour s'exprimer. Les défendeurs ont utilisé un bien privé non comme forum mais comme moyen de transmettre un message. Toutefois, malgré ces différences, j'estime par analogie avec l'arrêt *République*, être autorisé à évaluer les intérêts des parties même avant l'étape de l'analyse fondée sur l'article premier pour examiner la portée de la liberté d'expression des défendeurs en vertu de l'alinéa 2b) et déterminer si l'expression revêt une forme interdite. Je conclus qu'il est raisonnable d'assimiler l'acte fait sur la propriété privée, utilisée comme forum pour l'expression, et l'utilisation d'un bien—une œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur—pour transmettre l'expression.

(v) Les intérêts des défendeurs et de la demanderesse

Je reconnais comme le juge en chef Dickson l'a dit à la page 968 de l'arrêt *Irwin Toy*, *supra*, que la liberté d'expression est «‘fondamentale’ parce que

democratic society we prize a diversity of ideas and opinions for their inherent value both to the community and the individual.” The defendants were anxious to counter the Court’s qualms that it would have to make a radical finding that all unauthorized uses of copyrighted material are protected forms of expression. The defendants urged the Court to consider the particular facts of this case in its consideration of the effects of the *Copyright Act* on the defendants’ freedom of expression. The defendants argued that the Court could narrow the ambit of protected expression in its analysis of the effect of the *Copyright Act*. According to the defendants, a court might state that freedom of expression is only restricted when use of the copyright is for non-commercial purposes such as parody of a company symbol by a union during an organization campaign. I agree that the defendants are distinct in that their expression is for a non-commercial purpose tied to such other fundamental Charter values as freedom of association: (see *Professional Institute of the Public Service of Canada v. Northwest Territories (Commissioner)*, [1990] 2 S.C.R. 367). This is not to say, however, that the union is necessarily a non-commercial body. One cannot give free rein to unions to use the property of another merely because they are in the midst of an organizing campaign. Freedom of expression is not an absolute value: (see *Hill v. Church of Scientology of Toronto*, [1995] 2 S.C.R. 1130, at page 1173).

dans une société libre, pluraliste et démocratique, nous attachons une grande valeur à la diversité des idées et des opinions qui est intrinsèquement salutaire tant pour la collectivité que pour l’individu». Les défendeurs se sont empressés de calmer l’inquiétude de la Cour devant la perspective d’avoir à rendre une décision radicale portant que tous les usages non autorisés de matériel faisant l’objet d’un droit d’auteur sont des formes protégées d’expression. Les défendeurs ont prié la Cour de tenir compte des faits particuliers de l’espèce dans son examen des effets de la *Loi sur le droit d’auteur* sur leur liberté d’expression. Ils ont fait valoir que la Cour pouvait limiter la portée de l’expression protégée dans son analyse de l’effet de la *Loi sur le droit d’auteur*. Selon eux, un tribunal pourrait déclarer que la liberté d’expression est restreinte seulement quand l’utilisation d’une œuvre faisant l’objet du droit d’auteur vise des fins non commerciales telles que la parodie du symbole d’une société par un syndicat durant une campagne de recrutement. Je suis d’accord pour dire que le cas des défendeurs est distinct en ce sens que leur expression vise une fin non commerciale liée à d’autres valeurs fondamentales consacrées par la Charte comme la liberté d’association: voir *Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire)*, [1990] 2 R.C.S. 367. Cela ne signifie cependant pas que le syndicat est nécessairement une association non commerciale. L’on ne saurait laisser toute latitude aux syndicats pour utiliser le bien d’autrui simplement parce qu’ils sont en train de mener une campagne de recrutement. La liberté d’expression n’est pas une valeur absolue: voir *Hill c. Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 R.C.S. 1130, à la page 1173.

103 What then is the nature of copyright as private property? Copyright is an intangible property right. The owner therefore has a more challenging task in asserting his or her control over the use of the property. Launching an action for infringement under the aegis of the *Copyright Act* is the owner’s prime tool for asserting his or her rights. But just because the right is intangible, it should not be any less worthy of protection as a full property right: (see *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*,

Quelle est donc la nature du droit d’auteur en tant que bien privé? Le droit d’auteur est un droit de propriété incorporel. Par conséquent, le titulaire fait face à des difficultés plus grandes lorsqu’il s’agit de contrôler l’utilisation de son bien. L’action en contrefaçon sous l’égide de la *Loi sur le droit d’auteur* est son principal moyen pour faire valoir ses droits. Mais ce n’est pas parce qu’il est incorporel que ce droit mérite moins la protection accordée à tout droit de propriété: voir *Ladbroke (Football) Ltd. v.* 103

[1964] 1 W.L.R. 273 (H.L.), at page 291). It may be easier to focus on the nature of the plaintiff's property right in the copyright if we imagine the case of an infringer dealing with a painting, a piece of tangible private property that like the copyright is already imbued with meaning. No infringer could credibly allege that freedom of expression gives him or her the right to subvert the content or message of the painting by physically drawing a moustache on the painting. However, what if the infringer asserted the right to copy or substantially reproduce the painting with a moustache? Our instincts might not be so certain about the scope of the infringer's freedom of expression because our perceptions are coloured by the intangible nature of the copyholder's right. We should guard against our instincts in this instance since they might lead us to undervalue the nature of the plaintiff's copyright and overestimate the breadth of the defendants' freedom of expression. As Chief Justice Lamer stated at page 157 in *Commonwealth, supra*, "[t]he fact that one's freedom of expression is intrinsically limited by the function of a public place is an application of the general rule that one's rights are always circumscribed by the rights of others". Rights also bring with them duties. The defendants cannot logically assert a right to use the plaintiff's private property within the scope of their freedom of expression, because then the plaintiff would have a reciprocal duty to give the defendants' access to this property.

William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 W.L.R. 273 (H.L.), à la page 291. Il est peut-être plus facile de cerner la nature du droit de propriété de la demanderesse sur son droit d'auteur en prenant le cas du contrefacteur d'un tableau, bien privé corporel qui, comme l'œuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur, est déjà chargé de signification. Aucun contrefacteur ne pourrait alléguer de manière plausible que la liberté d'expression lui donne le droit de porter atteinte au contenu ou au message du tableau en ajoutant une moustache au tableau. Toutefois, qu'en est-il si le contrefacteur revendique le droit de copier ou de reproduire une partie importante du tableau comportant une moustache? Nous ne pourrions peut-être pas déterminer d'instinct avec autant de certitude la portée de la liberté d'expression du contrefacteur, parce que nos perceptions sont faussées par la nature incorporelle du droit du possesseur de la copie. Nous devons nous méfier de notre instinct dans la présente espèce car nous pourrions être enclins à sous-estimer la valeur du droit d'auteur de la demanderesse et à surestimer la portée de la liberté d'expression des défendeurs. Comme l'a dit le juge en chef Lamer dans l'arrêt *République, supra*, à la page 157 «[l]e fait que la liberté d'expression soit intrinsèquement limitée par la fonction d'un endroit public est une application de la règle générale selon laquelle les droits des uns sont toujours délimités par les droits des autres.» Les droits s'accompagnent d'obligations. Les défendeurs ne peuvent pas logiquement revendiquer le droit d'utiliser, dans l'exercice de leur liberté d'expression, le bien privé de la demanderesse, parce que la demanderesse aurait l'obligation réciproque de donner aux défendeurs accès à ce bien.

104 The plaintiff argues that the defendants' use of its property in fact subverts the third value—the diversity of ideas by enhancing self-fulfilment—of expression. Copyright promotes the third value by protecting and providing an incentive for authors to create works of expression because their works will be protected under the aegis of the *Copyright Act* from unauthorized reproduction. I have no reason to doubt that the plaintiff is intent on protecting its interest in its copyright against all unauthorized users. The defendants argue that the “Bibendum” is

La demanderesse soutient que l'utilisation par les 104 défendeurs de son bien porte atteinte en fait à la troisième valeur de l'expression—la diversité des idées par l'encouragement de l'épanouissement personnel. Le droit d'auteur favorise la troisième valeur en protégeant les auteurs et en les incitant à créer des œuvres expressives, parce que leurs œuvres seront protégées par la *Loi sur le droit d'auteur* contre la reproduction non autorisée. Je n'ai aucune raison de douter que la demanderesse cherche à protéger son intérêt dans son droit d'auteur contre

freely used by both pro and anti-union forces without the permission of the owner by either side in the unionization campaign. However, the plaintiff submitted evidence that it pursues any party, pro or anti-union, who uses its intellectual property without permission. The plaintiff offered as evidence on this point memos written by Mr. George Sutherland, in-house counsel for Michelin Canada. Mr. Sutherland had written to plant managers during an earlier unionization campaign in 1986. In these memos, Mr. Sutherland asked the managers to locate who had authored anti-union leaflets depicting the “Bibendum”. The managers were unable to locate the authors but the plaintiff’s intent on protecting its interests and private property against all comers is apparent.

tous les utilisateurs non autorisés. Les défendeurs soutiennent que le «Bibendum» est utilisé librement sans la permission du titulaire tant par les forces pro-syndicales qu’antisyndicales dans la campagne de recrutement. Toutefois, la demanderesse a présenté des éléments de preuve établissant qu’elle poursuit toute personne, pro- ou antisyndicale, qui utilise sa propriété intellectuelle sans permission. Elle a versé en preuve sur ce point des notes écrites par M^e George Sutherland, avocat au contentieux de Michelin Canada. M^e Sutherland a écrit aux directeurs d’usine durant une campagne de recrutement antérieure en 1986. Il leur a demandé de trouver les auteurs des prospectus antisyndicaux montrant le «Bibendum». Les directeurs n’ont pu les trouver mais la volonté de la demanderesse de protéger ses intérêts et son bien privé contre chacun est évidente.

105 It is now important to consider whether the defendants’ use of the plaintiff’s property is a prohibited form of expression. In *Commonwealth* at page 158, Chief Justice Lamer held that in instances of use of public property, expression is protected only if it is compatible with the primary function of the property. Thus, no one has a right to set up a peace camp in the middle of a public library because such obstreperous demonstrations would be incompatible with silent study, the prime function of the library. However, a peace camp on the lawn of Parliament Hill would be compatible with the function of Parliament Hill as an arena for public discourse and debate: (see *Weisfeld, supra.*) If freedom of expression in a public forum is limited by such factors as the function of the place, the conditions and restrictions for using private property should be even stronger. By analogy to Chief Justice Lamer’s reasoning on the use of public property, I hold that a person using the private property of another like a copyright, must demonstrate that his or her use of the property is compatible with the function of the property before the Court can deem the use a protected form of expression under the Charter. In the present case, subjecting the plaintiff’s “Bibendum” to ridicule as the object of parody is not compatible with the function of the copyright. A “Bibendum” about to stomp hapless workers into submission does not present the original author’s intent of a

Il importe maintenant de décider si l’utilisation 105 par les défendeurs du bien de la demanderesse est une forme interdite d’expression. Dans *République*, à la page 158, le juge en chef Lamer a décidé que, s’agissant d’une propriété publique, c’est seulement si l’expression est compatible avec la fonction principale de la propriété qu’elle est protégée. En conséquence, personne n’a le droit d’ériger un camp de la paix au milieu d’une bibliothèque publique parce que des manifestations aussi bruyantes seraient incompatibles avec l’étude silencieuse, fonction principale de la bibliothèque. Toutefois, un camp de la paix sur la colline du Parlement serait compatible avec la fonction de la Colline comme lieu de débat public: voir l’arrêt *Weisfeld, supra.* Si la liberté d’expression dans un forum public est limitée par des facteurs tels que la fonction du lieu, les conditions et les restrictions de l’usage de biens privés devraient être encore plus strictes. Par analogie avec le raisonnement du juge en chef Lamer sur l’utilisation de propriétés publiques, je conclus qu’une personne utilisant le bien privé d’autrui, comme une œuvre faisant l’objet d’un droit d’auteur, doit démontrer que son utilisation du bien est compatible avec la fonction du bien avant que la Cour puisse statuer que l’utilisation est réputée être une forme protégée d’expression en vertu de la Charte. Dans le cas présent, jeter le ridicule sur le «Bibendum» de la demanderesse en en faisant l’objet d’une parodie

favourable corporate image or provide an incentive for compensating artists for the integrity of their vision.

(vi) Summary on the scope of protection under paragraph 2(b)

n'est pas compatible avec la fonction de l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur. Un «Bibendum» sur le point de réduire à l'obéissance des travailleurs infortunés ne correspond pas à l'intention de l'auteur initial de présenter une image favorable de l'entreprise ni ne constitue une incitation à rémunérer les artistes pour l'intégrité de leur vision.

(vi) Résumé concernant la portée de la protection en vertu de l'alinéa 2b)

106 I agree with the defendants that the threshold for prohibiting forms of expression is high. Violent forms are certainly at the extreme end but a form need not be violent in order to be prohibited. In *Irwin Toy*, at page 970, Chief Justice Dickson did not “delineate precisely when and on what basis a form of expression chosen to convey a meaning falls outside the sphere of the guarantee.” The threshold for prohibiting forms of expression is not so high that use of another's private property is a permissible form of expression. Chief Justice Lamer in *Commonwealth, supra*, stated that the necessary balancing of the parties' interests in cases of a party asserting the right to use public property occurs before the section 1 analysis. I have expanded this principle to conclude that a similar but stricter balancing of interests is to occur if the party, like the defendants in the case at bar, asserts the right to use private property. In the balance of interests and rights, if the defendants have no right to use the plaintiff's “Bibendum”, they have a multitude of other means for expressing their views. However, if the plaintiff loses its right to control the use of its copyright, there is little left to the plaintiff's right of private property. The defendants seek to extend the scope of their right of free expression to include the use of another's property.

Je suis d'accord avec les défendeurs pour dire 106 la norme applicable pour l'interdiction de formes d'expression est élevée. Les formes violentes représentent certainement un extrême, mais une forme n'a pas à être violente pour être interdite. Dans l'arrêt *Irwin Toy*, à la page 970, le juge en chef Dickson n'a pas «défin[i] précisément dans quel cas ou pour quelle raison une forme d'expression choisie pour transmettre un message sort du champ de la garantie». La norme à appliquer pour interdire des formes d'expression n'est pas si élevée que l'utilisation du bien d'autrui soit une forme acceptable d'expression. Dans l'arrêt *République, supra*, le juge en chef Lamer a dit que, lorsqu'une personne revendique le droit d'utiliser une propriété publique, il faut examiner les intérêts des parties avant de procéder à l'analyse fondée sur l'article premier. J'ai élargi ce principe pour conclure qu'il y a lieu de faire un examen semblable mais plus strict des intérêts si une partie, comme les défendeurs en l'espèce, revendique le droit d'utiliser un bien privé. Pour ce qui est d'évaluer les intérêts et les droits, si les défendeurs n'ont pas le droit d'utiliser le «Bibendum» de la demanderesse, ils disposent par contre d'une multitude d'autres moyens d'exprimer leur point de vue. Mais en revanche, si la demanderesse perd son droit de contrôler l'utilisation de l'œuvre faisant l'objet de son droit d'auteur, il reste peu de chose de son droit de propriété privée. Les défendeurs cherchent à élargir le champ de leur droit à la liberté d'expression pour y inclure l'utilisation du bien d'autrui.

107 In 1986 and 1991, the defendants had also unsuccessfully sought to organize the workers at the three Michelin plants in Nova Scotia. On both occasions,

En 1986 et 1991, les défendeurs ont également 107 tenté en vain de syndiquer les travailleurs des trois usines de Michelin en Nouvelle-Écosse. Les deux

the defendants had also used the plaintiff's "Bibendum" copyright without the plaintiff's permission. At that time, the plaintiff asserted its rights to the copyright in letters to the defendants. Now the defendants are asking the Court to state that their freedom of expression was infringed because the *Copyright Act* did not permit them to use the "Bibendum" in a parody. Although the case concerned disobedience of an interlocutory injunction, Chief Justice McEachern of the British Columbia Court of Appeal in *MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson* (1994), 113 D.L.R. (4th) 368, at page 384 made an important point on the scope of freedom of expression: "Repeated, unlawful disregard for the rights of others is not a proper context in which to extend unilateral rights of expression that can already be freely exercised by lawful means". The defendants in this instance did freely exercise their right to criticize and lampoon Michelin in pamphlets and brochures that did not depict the plaintiff's property, the "Bibendum".

B. What is the purpose and effect of the *Copyright Act*?

108 Under paragraph 2(b), the defendants not only have to prove that their expression was protected, they also have the burden of proving that the purpose or effect of the *Copyright Act* was to restrict their freedom of expression: (*Irwin Toy, supra*, at page 970). In determining whether the aim of the *Copyright Act* was to control attempts to convey meaning through that activity, the Court examines if the Act on its face seeks to control the content of expression and not merely the physical consequences of expressive conduct. A law that attempts to control the form, and not the content of expression does not interfere with the ability to convey the message by other means: (see *Weisfeld, supra*, at page 90). Only if the purpose is first held not to restrict freedom of expression, does the Court look to the effects of the Act: (see *R. v. Big M Drug Mart Ltd. et al.*, [1985] 1 S.C.R. 295, at page 334). If the purpose is to restrict attempts to convey meaning, then it is unnecessary to look to the effects

fois, ils ont aussi utilisé le «Bibendum» faisant l'objet du droit d'auteur de la demanderesse sans sa permission. À l'époque, la demanderesse a fait valoir ses droits d'auteur dans des lettres aux défendeurs. Aujourd'hui, ces derniers prient la Cour de déclarer que leur liberté d'expression a été violée parce que la *Loi sur le droit d'auteur* ne les autorise pas à utiliser le «Bibendum» dans une parodie. Dans l'affaire *MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson* (1994), 113 D.L.R. (4th) 368, à la page 384, quoiqu'il s'agisse de désobéissance à une injonction interlocutoire, le juge en chef McEachern de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a fait une remarque importante sur la portée de la liberté d'expression: [TRADUCTION] «Le non-respect répété, illicite, des droits d'autrui n'est pas le contexte approprié pour l'élargissement de droits unilatéraux d'expression qui peuvent déjà être exercés librement par des moyens licites.» Les défendeurs en l'espèce ont exercé librement leur droit de critiquer Michelin et de la tourner en dérision dans des dépliant et des brochures qui ne montraient pas le bien de la demanderesse, le «Bibendum».

B. Quels sont l'objet et l'effet de la *Loi sur le droit d'auteur*?

En vertu de l'alinéa 2b), les défendeurs non seulement doivent prouver que leur expression était protégée, mais encore ils ont la charge de prouver que l'objet ou l'effet de la *Loi sur le droit d'auteur* était de restreindre leur liberté d'expression: arrêt *Irwin Toy, supra*, à la page 970. Pour décider si l'objectif de la *Loi sur le droit d'auteur* était de contrôler les tentatives pour transmettre une signification par cette activité, la Cour détermine si la Loi à première vue vise à contrôler le contenu de l'expression et non simplement les conséquences matérielles de la conduite expressive. Une loi qui vise à contrôler la forme et non le contenu de l'expression ne prive pas un individu de la capacité de transmettre son message par d'autres moyens: voir l'arrêt *Weisfeld, supra*, à la page 90. C'est seulement si elle a d'abord jugé que l'objet de la loi n'est pas de restreindre la liberté d'expression que la Cour considère les effets de la loi: voir *R. c. Big M Drug Mart Ltd. et autres*, [1985] 1 R.C.S. 295, à la page 334. Si son

since according to the broad and content-neutral definition of expression at the first stage of the analysis, all meaning is protected expression. In determining if the government's action or legislation had an effect on the claimant's freedom of expression, the Court investigates whether the expressive activity at issue promoted at least one of the three purposes underlying freedom of expression: (see *Weisfeld, supra*, at page 90). Since the defendants in this instance have failed their initial burden of proving that the right to use another's private property is within the protected scope of freedom of expression, there is no need to proceed with an examination of the purposes or effects of the *Copyright Act*, the second stage of the constitutional analysis under paragraph 2(b).

objet est de restreindre la transmission de significations, il n'est alors pas nécessaire d'examiner les effets puisque, selon la définition large et neutre quant au contenu donnée à l'expression à la première étape de l'analyse, toute signification est une expression protégée. Pour déterminer si l'action gouvernementale ou législative a eu un effet sur la liberté d'expression du requérant, la Cour se demande si l'activité expressive en cause favorisait au moins l'un des trois objets qui sous-tendent la liberté d'expression: voir l'arrêt *Weisfeld, supra*, à la page 90. Comme les défendeurs en l'espèce ne se sont pas acquittés de la charge initiale, soit prouver que le droit d'utiliser le bien privé d'autrui fait partie de la sphère des activités protégées par la liberté d'expression, il n'est pas nécessaire d'examiner les objets ou les effets de la *Loi sur le droit d'auteur*, deuxième étape de l'analyse constitutionnelle sous le régime de l'alinéa 2b).

109 I cannot leave this discussion of the constitutional issues without offering some brief thoughts on the application of section 1 of the Charter to the *Copyright Act* and the inappropriateness of the "reading-down" technique in the current case. Even if I am incorrect in stating that the defendants have not met their burden under paragraph 2(b) of the Charter by failing to prove infringement of their freedom of expression, I would have held, according to the wording of section 1, that sections 3 and 27 of the *Copyright Act* are "reasonable limits prescribed by law . . . demonstrably justified in a free and democratic society". The Supreme Court of Canada initially set out the two-stage analysis of section 1 in *Oakes, supra*. First, the government or private actor invoking a statute found to infringe a Charter right has to prove that the objective of the impugned statute is "sufficiently important" to warrant overriding a fundamental right: (see *Oakes, supra*, at page 138). I would have had no difficulty in determining that the objective of the *Copyright Act* was "pressing and substantial", the test for a sufficiently important objective. The protection of authors and ensuring that they are recompensed for their creative energies and works is an important value in a democratic society in and of itself. As well, the pressing and substantial nature of the *Copyright Act's* objec-

109 Je ne peux pas mettre un terme à cet examen des questions constitutionnelles sans exprimer quelques brèves idées sur l'application de l'article premier de la Charte à la *Loi sur le droit d'auteur* et sur l'inopportunité de la méthode de l'interprétation atténuée dans la présente instance. Même si j'ai tort de dire que les défendeurs ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombe en vertu de l'alinéa 2b) de la Charte, n'ayant pas prouvé l'atteinte à leur liberté d'expression, j'aurais conclu, aux termes de l'article premier, que les articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur* constituent «des limites raisonnables prescrites par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique». La Cour suprême du Canada a établi le cadre d'analyse à deux étapes de l'article premier dans l'arrêt *Oakes, supra*. Premièrement, le gouvernement ou le particulier qui invoque une loi qui, selon ce qu'a constaté le tribunal, viole un droit garanti par la Charte doit prouver que l'objectif de la loi attaquée est «suffisamment important» pour justifier la suppression d'un droit fondamental: voir l'arrêt *Oakes, supra*, à la page 138. Je n'aurais eu aucune hésitation à décider que l'objectif de la *Loi sur le droit d'auteur* est «urgent et réel», critère de l'objectif suffisamment important. La protection des auteurs et la rémunération de leur énergie et de leurs

tive is buttressed by Canada's international obligations in treaties like the Berne Convention of 1886 [*International Convention for the protection of literary and artistic works*] as revised in Berlin in 1908 and in Rome in 1928: Schedule III (section 71) of the *Copyright Act*, and *Bishop, supra*, at pages 473-474.

œuvres créatrices sont à elles seules une valeur importante dans une société démocratique. De plus, le caractère urgent et réel de l'objectif visé par la *Loi sur le droit d'auteur* est corroboré par les obligations internationales du Canada découlant de traités comme la Convention de Berne 1886 [*Convention Internationale pour la protections des œuvres littéraires et artistiques*], révisée à Berlin en 1908 et à Rome en 1928: annexe III (article 71) de la *Loi sur le droit d'auteur*, et arrêt *Bishop, supra*, aux pages 473 et 474.

110 Second, the plaintiff as the party invoking section 1 would have had to prove that the means for implementing the *Copyright Act's* objectives were reasonable and demonstrably justified: (*Oakes, supra*, at page 139). There are three prongs to what Chief Justice Dickson in *Oakes*, at page 139, called the proportionality test: (i) rational connection of the law's objectives to the means; (ii) minimal impairment of the infringed Charter right; and (iii) proportion in the effects of the means and the objectives. In performing a balance of the parties' interests in accord with Chief Justice Lamer's principle from *Commonwealth, supra*, I have already considered many of the elements of the *Oakes* proportionality test and found against the defendants' purported right of free expression.

Deuxièmement, la demanderesse en tant que partie 110 invoquant l'article premier aurait eu à démontrer que les moyens pris pour mettre en application les objectifs de la *Loi sur le droit d'auteur* étaient raisonnables et que leur justification peut se démontrer: arrêt *Oakes, supra*, à la page 139. Ce que le juge en chef Dickson a appelé, dans *Oakes*, à la page 139, le critère de proportionnalité comprend trois éléments: (i) lien rationnel entre les objectifs de la loi et les moyens; (ii) atteinte minimale au droit garanti par la Charte; (iii) proportionnalité entre les effets des moyens et les objectifs. Pour la recherche de l'équilibre entre les intérêts des parties conformément au principe énoncé par le juge en chef Lamer dans l'arrêt *République, supra*, j'ai déjà étudié nombre des éléments du critère de proportionnalité de *Oakes* et tiré une conclusion défavorable au droit à la liberté d'expression auquel prétendent les défendeurs.

111 Suffice it to say that in addition to what was already stated above, the objectives of the *Copyright Act* are rationally connected to an action for copyright infringement. There is a definite and efficient link between the goal of protecting the interests of authors and copyright holders by granting them a monopoly on the right to use and reproduce their works and the ability to enforce those interests in an action for copyright infringement. The *Copyright Act* does not prohibit attacks on the authors of works or their ideas. Infringers are only liable for reproducing the work or a substantial part of the same. Copyright also minimally impairs the defendants' right of free expression by the very well-tailored structure of the *Copyright Act* with its list of exceptions in subsections 27(2) and (3). In *Irwin Toy, supra*, Chief Jus-

Qu'il suffise de dire qu'outre ce qui a déjà été dit 111 précédemment, les objectifs de la *Loi sur le droit d'auteur* ont un lien rationnel avec une action en violation de droit d'auteur. Il y a un lien explicite et effectif entre l'objectif de protéger les intérêts des auteurs et des titulaires du droit d'auteur par l'attribution d'un monopole sur le droit d'utiliser et de reproduire leurs œuvres, et la capacité de défendre ces intérêts dans une action en violation du droit d'auteur. La *Loi sur le droit d'auteur* n'interdit pas les attaques contre les auteurs ou leurs idées. Les contrefacteurs engagent seulement leur responsabilité s'ils reproduisent l'œuvre ou une partie importante de celle-ci. De plus, le droit d'auteur porte une atteinte minimale au droit des défendeurs à la liberté d'expression étant donné la structure bien conçue de

tice Dickson stated at page 999 that the Court should give Parliament a “margin of appreciation” in evaluating whether the impugned act minimally impairs the Charter right in question. In accord with the dicta from *Irwin Toy*, I cannot lightly substitute what might be my evaluation of the least drastic means for the choice of the legislature. In any event, I hold that the objectives of the *Copyright Act* are implemented with a minimal amount of impairment of the defendants’ rights. In fact, in paragraph 34 of the statement of admissions submitted June 6, the defendants admit “that use of ‘Bibendum’ by the defendant on its materials was not the only means by which this Union could convey its message to the workers in the context of the labour organizing campaign.” Finally, I find that considering the deleterious effects of the *Copyright Act*, the third element of the *Oakes* three-pronged proportionality test, confirms its status as a reasonable limit prescribed by law in a free and democratic society. The plaintiff offered into evidence a wealth of union anti-Michelin pamphlets and brochures that did not use the plaintiff’s property in violation of the *Copyright Act* (Exhibit P-26). A prohibition on using the plaintiff’s “Bibendum” copyright does not therefore create undue hardship for the defendants in conveying their message to the Michelin workers.

la *Loi sur le droit d’auteur*, notamment la liste d’exceptions des paragraphes 27(2) et (3). Dans l’arrêt *Irwin Toy*, *supra*, le juge en chef Dickson a dit à la page 999 que la Cour devait reconnaître au législateur une «certaine latitude» dans l’évaluation de ce qui constitue une atteinte minimale au droit en question garanti par la Charte. En conformité avec les opinions incidentes émises dans *Irwin Toy*, je ne peux pas, à la légère, substituer des moyens qui, à mon sens, sont moins radicaux, à ceux choisis par le législateur. De toute façon, je conclus que les objectifs de la *Loi sur le droit d’auteur* sont mis en œuvre de manière à porter atteinte le moins possible aux droits des défendeurs. En fait, au paragraphe 34 des aveux judiciaires soumis le 6 juin, les défendeurs reconnaissent [TRADUCTION] «que l’utilisation du “Bibendum” par le défendeur dans ses documents n’était pas le seul moyen par lequel ce syndicat pouvait transmettre son message aux travailleurs dans le contexte de la campagne de recrutement». Finalement, j’estime qu’en ce qui concerne les effets préjudiciables de la *Loi sur le droit d’auteur*, le troisième élément du critère de proportionnalité de *Oakes* confirme qu’il s’agit bien d’une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dans une société libre et démocratique. La demanderesse a versé en preuve un tas de dépliants et de brochures syndicaux anti-Michelin qui n’utilisent pas le bien de la demanderesse en contravention de la *Loi sur le droit d’auteur* (pièce P-26). Interdire l’utilisation du «Bibendum» de la demanderesse protégé par le droit d’auteur ne cause donc pas de difficultés excessives aux défendeurs pour ce qui est de transmettre leur message aux travailleurs de Michelin.

112 Even if I had found that the *Copyright Act* was not saved under section 1, I would have rejected “reading down” paragraph 27(2)(a.1) of the *Copyright Act* as an appropriate remedy. In *Osborne v. Canada (Treasury Board)*, [1991] 2 S.C.R. 69, Justice Sopinka stated at page 102 that reading down permits a court to avoid a conclusion of unconstitutionality after it has first determined what elements of the law are incompatible with the Charter: “in order to determine which interpretation is consistent with the Charter, it is necessary to deter-

Même si j’avais conclu que la *Loi sur le droit d’auteur* n’est pas sauvegardée par l’article premier, je n’aurais pas estimé que l’«interprétation atténuée» de l’alinéa 27(2)a.1 de la *Loi sur le droit d’auteur* constituait une réparation convenable. Dans *Osborne c. Canada (Conseil du Trésor)*, [1991] 2 R.C.S. 69, le juge Sopinka a dit à la page 102 que l’interprétation atténuée permet au tribunal d’éviter une conclusion d’inconstitutionnalité, après qu’il a d’abord déterminé quels éléments de la loi sont incompatibles avec la Charte: «pour déterminer quelle inter- 112

mine what aspects of the statute's operation do not conform. . . . This requires not only a finding that a Charter right or freedom is infringed but that it is not justified under s. 1". In other words, in order to read down, a court must first be able to precisely determine which parts of the impugned act are constitutionally invalid. The defendants urged the Court to consider "reading down" only the word "mention" in paragraph 27(2)(a.1) of the *Copyright Act* to leave intact the rest of the section and statute. The defendants argued that "mention" should be narrowly interpreted to mean in the case of parody an implied reference to the author and source of the original work. I agree with the plaintiff's submissions that the application of the "reading down" technique is not as straightforward and piecemeal as it is presented by the defendants. There is no sifting out with precision which sections or phrases from the *Copyright Act* are constitutionally suspect under the defendants' analysis. To safeguard the fair dealing exception in paragraph 27(2)(a.1) in the current case, a court would have to first "read-in" parody as "criticism". In doing so, the Court would be hardly leaving paragraph 27(2)(a.1) intact. The Court would be creating a new exception, a role more appropriately undertaken by Parliament: (see *Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario*, [1990] 2 S.C.R. 232, at page 252). I disagree with the defendants' submission that the trigger for when reading down "mention" is appropriate can be skewed to the particular and narrow set of facts of a union's parody of a corporate copyright during the course of a recruiting campaign. In effect, reading down under those circumstances would be creating a whole new exception strictly for the benefit of the defendants. Reading down is an appropriate technique if it serves its goal of minimally intruding on the legislative role.

prétation est compatible avec la Charte, il faut déterminer également sous quels aspects de son application la loi ne s'y conforme pas. . . . On doit à cette fin conclure non seulement qu'il y a eu violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte, mais que cette violation n'est pas justifiée aux termes de l'article premier.» Autrement dit, pour faire une interprétation atténuée, le tribunal doit d'abord être en mesure de déterminer précisément quelles parties de la loi attaquée sont inconstitutionnelles. Les défendeurs ont prié la Cour d'envisager l'«interprétation atténuée» seulement du mot «mention» employé à l'alinéa 27(2)a.1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, gardant intact le reste de l'article et de la Loi. Les défendeurs ont soutenu qu'il convenait d'interpréter strictement le mot «mention» de sorte qu'il s'entende, dans le cas d'une parodie, d'une simple allusion à l'auteur et à la source de l'original. Je souscris aux arguments de la demanderesse que l'application de la méthode de l'«interprétation atténuée» ne peut pas se faire de façon aussi simple et fragmentaire que le voudraient les défendeurs. Il n'est pas possible de séparer avec précision les articles ou les expressions de la *Loi sur le droit d'auteur* dont la constitutionnalité est douteuse suivant le raisonnement des défendeurs. Pour sauvegarder l'exception de l'utilisation équitable prévue à l'alinéa 27(2)a.1) dans la présente espèce, la Cour devrait d'abord donner une «interprétation large» de la «critique» qui y englobe la parodie. En agissant ainsi, la Cour ne se trouverait guère à garder l'alinéa 27(2)a.1) intact. Elle créerait une nouvelle exception, rôle qui revient au législateur: voir *Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario*, [1990] 2 R.C.S. 232, à la page 252. Je repousse l'argument des défendeurs qu'il y a lieu de recourir à l'interprétation atténuée du mot «mention» en raison des faits particuliers et stricts de l'espèce, c'est-à-dire la parodie par un syndicat d'une œuvre faisant l'objet du droit d'auteur d'une entreprise au cours d'une campagne de recrutement. En effet, adopter une telle interprétation en pareil cas serait créer une toute nouvelle exception strictement au bénéfice des défendeurs. L'interprétation atténuée est une méthode appropriée si elle sert son objet qui est d'empiéter le moins possible sur le domaine du législateur.

IV. Conclusion

113 For the above stated reasons, I find that the defendants have not infringed the plaintiff's trademarks Nos. 255,656; 186,949; and 214,191.

114 For the above stated reasons, I find that the defendants have infringed the plaintiff's copyrights Nos. 318,640; 318,641 and 318,642 by having copied or by having substantially copied part of the said copyrights without the consent or authorization of the plaintiff.

115 As well, for the above stated reasons, I find that the defendants' freedom of expression pursuant to paragraph 2(b) of the Charter has not been infringed.

116 The defendant, the CAW, its officers and directors, its employees or servants and agents, mandataries, sponsors and all those over whom they exercise control and the defendants Hargrove and Wark are hereby ordered to refrain from reproducing, copying or making any colourable imitations of plaintiff's "Bibendum" copyright designs; from manufacturing, importing, selling or distributing on handouts, documentation or otherwise, or on any other product, unauthorized copies of the "Bibendum" copyright designs and infringing the plaintiff's copyrights in the "Bibendum" designs.

117 It is hereby ordered that the defendants, at the option of the plaintiff, deliver up or destroy, under the oath of one of their authorized officers, within thirty (30) days of the date of the judgment to intervene herein, all offending handouts, advertisements, wares or material, the use or the existence of which would violate any injunction granted herein and provide sworn evidence by an officer of the defendant CAW of same to the plaintiff, within the same delay.

IV. Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que les défendeurs n'ont pas contrefait les marques de commerce de la demanderesse n^{os} 255,656; 186,949 et 214,191. 113

Pour les motifs susmentionnés, la Cour conclut que les défendeurs ont violé les droits d'auteur de la demanderesse n^{os} 318,640; 318,641 et 318,642 en copiant les œuvres faisant l'objet desdits droits d'auteur ou en copiant une partie importante de celles-ci, sans le consentement ou l'autorisation de la demanderesse. 114

De plus, pour les motifs susmentionnés, la Cour conclut que la liberté d'expression des défendeurs, protégée par l'alinéa 2b) de la Charte, n'a pas été violée. 115

La Cour ordonne, par les présentes, que les TCA, défendeurs, leurs dirigeants et administrateurs, leurs employés ou préposés et représentants, mandataires, commanditaires et tous ceux sur lesquels ils exercent un contrôle, ainsi que les défendeurs Hargrove et Wark, s'abstiennent de reproduire ou copier les dessins du «Bibendum» faisant l'objet d'un droit d'auteur et de faire toute imitation déguisée de ceux-ci; de fabriquer, d'importer, de vendre ou de distribuer des exemplaires non autorisés des dessins du «Bibendum» faisant l'objet d'un droit d'auteur, en les reproduisant dans des prospectus, des documents, sur d'autres articles ou sur tout produit; de porter atteinte aux droits d'auteur de la demanderesse sur les dessins du «Bibendum». 116

La Cour ordonne que les défendeurs, au gré de la demanderesse, remettent ou détruisent, en faisant attester ledit acte par le serment de l'un de leurs dirigeants autorisés, dans les trente (30) jours de la date du jugement qui sera rendu dans la présente instance, les prospectus, annonces, marchandises ou articles contrefaits dont l'utilisation ou l'existence violerait toute injonction décernée dans la présente instance, et fournissent à la demanderesse dans le même délai une déclaration sous serment à cet effet, signée par un dirigeant des défendeurs TCA. 117

118 It is further ordered that the defendants are to remit to the plaintiff, at the defendants' cost, the possession of all infringing copies of all the afore-said designs and all plates used or intended to be used for the production of the infringing copies, or the conversion thereof in respect of those copies having been sold.

119 It is further ordered that damages, if any, caused to plaintiff shall be the subject of a separate hearing.

120 Costs on a party to party basis shall be payable to plaintiff.

¹ TMA No. 255,656 is for the right-handed "Bibendum". It was issued on February 6, 1981. The trade-mark description states that it has been used since 1973 in Canada in association with tourist guides and maps. TMA No. 186,949 for the left-handed "Bibendum" was issued on December 1, 1972. It has been used since January 1975 in association with tires and key chains.

² TMA No. 214,191 states that the term "Michelin" has been used since at least 1938 in connection with automotive-related wares, including maps and tourist guides, and since at least 1975 in connection with clothing and other items.

³ Clairol also pleaded and argued s. 7, the unfair competition provisions of the *Trade-marks Act*, which is not in issue in the present case.

⁴ Under the *World Trade Organization Agreement Implementation Act*, S.C. 1994, c. 47, s. 196, s. 20 was amended to include s. 20(2) which reads, "[n]o registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit." The indications cited in s. 20(2) refer to the geographical place names of wines and spirits as further exceptions to infringing use of a registered trade-mark. S. 20(2) only came into force on January 1, 1996 and was not pleaded in the current case.

⁵ Justice Lesyk of the Quebec Superior Court in *St-Hubert* did not have to address the meaning of use under ss. 19 and 20 when he examined whether a trade union in that case had used the plaintiff's trade marks during a labour dispute. He did hold that "use" as defined in *Clairol* had not been altered by subsequent case law.

La Cour ordonne en outre que les défendeurs 118 remettent à la demanderesse, à leurs frais, tous les exemplaires contrefaits de tous les dessins précités et toutes les planches servant ou destinées à servir à la production des exemplaires contrefaits, ou le produit de leur conversion dans le cas des exemplaires vendus.

La Cour ordonne en outre que les dommages 119 causés, le cas échéant, à la demanderesse fassent l'objet d'une audition distincte.

Les dépens entre parties sont adjugés à la deman- 120 deresse.

¹ La marque de commerce n° 255,656 vise le «Bibendum» droitier. Elle a été délivrée le 6 février 1981. D'après la description qui en a été donnée, la marque a été employée au Canada depuis 1973 en liaison avec des guides et des cartes touristiques. La marque n° 186,949 visant le «Bibendum» gaucher a été délivrée le 1^{er} décembre 1972. Elle a été utilisée depuis janvier 1975 en liaison avec des pneus et des porte-clefs.

² La marque de commerce n° 214,191 dit que le mot «Michelin» a été employé depuis au moins 1938 en liaison avec des marchandises dans le domaine de l'automobile, dont des cartes et des guides touristiques, et depuis 1975 au moins en liaison avec des vêtements et d'autres articles.

³ Clairol a également invoqué l'art. 7 renfermant les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* relatives à la concurrence déloyale, qui n'est pas en cause dans la présente espèce.

⁴ En vertu de l'art. 196 de la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce*, L.C. 1994, ch. 47, l'art. 20 a été modifié par insertion du paragraphe (2), qui est ainsi libellé: «L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.» S'agissant des vins et spiritueux, les indications précitées sont les dénominations du lieu d'origine reconnues comme exceptions supplémentaires à la contrefaçon de marque de commerce. L'art. 20(2) n'est entré en vigueur que le 1^{er} janvier 1996 et n'a pas été invoqué en l'espèce.

⁵ Dans *St-Hubert*, le juge Lesyk de la Cour supérieure du Québec ne s'est pas arrêté au sens du mot «emploi» aux art. 19 et 20 quand il a examiné la question de savoir si, dans cette affaire, un syndicat avait employé les marques de commerce de la demanderesse durant un conflit de travail. Il a décidé que l'interprétation donnée du mot

Justice Lesyk at p. 447 also stated: [TRANSLATION] "Unless otherwise provided, the term "use" defined in section 2 of the Act, must have the same meaning every time it is employed in the Act". With respect, I cannot agree that the term "use" must receive the same meaning every time it is employed in the *Trade-marks Act*. Justice Thurlow in *Clairol*, *supra*, clearly added a secondary component—the need to also prove "use as a trade-mark" —to the term "use" as it is cited in ss. 19 and 20 since the focus is on the owner's right of exclusive use. This secondary component is absent in s. 22. In other respects, I agree with the holding in *St-Hubert* on the continuing validity of the *Clairol* decision.

⁶ In trade-mark No. 340,453, registered on May 20, 1988 for the CAW logo depicted on the union's leaflets, the wares are specified as: "(1) Lapel pins, crests, briefcases, clipboards, pens, notepads". The services are "services provided by a labour union to its members, namely bargaining services, informational services, educational services, medical services, welfare services, pension services, and the promotion of union fraternity." Trade-mark No. 333,624, registered on October 30, 1987 for the acronym "CAW", relates only to services and includes a phrase missing from the description of the services for the CAW logo since it includes "the promotion of union fraternity amongst the members of the union, with other unions, and with non-members."

⁷ The relevant portions of s. 6 read:

6. . . .

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

. . .

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;

«emploi» dans *Clairol* n'avait pas été modifiée par la jurisprudence. À la p. 447, le juge Lesyk a ajouté: «Le terme ou mot "emploi" ou "usage" défini à l'article 2 de la Loi doit recevoir, sauf indication contraire, la même signification ou sens chaque fois qu'il est utilisé dans la Loi.» Je ne saurais souscrire à l'opinion que le mot «emploi» doit recevoir la même signification chaque fois qu'il est utilisé dans la *Loi sur les marques de commerce*. Dans la décision *Clairol*, *supra*, le juge Thurlow a clairement ajouté un élément secondaire—la nécessité de prouver en outre l'«emploi comme marque de commerce»—au terme «emploi» employé aux art. 19 et 20 puisque l'accent y est mis sur le droit du propriétaire à l'usage exclusif. Cet élément secondaire est absent à l'art. 22. Sous tous autres rapports, je souscris à la conclusion tirée dans l'affaire *St-Hubert* sur la validité de la décision *Clairol*.

⁶ Dans la marque de commerce n° 340,453, déposée le 20 mai 1988, qui vise le logo utilisé par les TCA dans les prospectus du syndicat, les marchandises sont ainsi décrites: [TRADUCTION] «épinglettes, insignes, porte-documents, planchettes à pince, stylos-bille, blocs-notes». Les services sont les [TRADUCTION] «services fournis par un syndicat à ses membres, savoir les services de négociation, les services d'information, les services d'éducation, les services médicaux, les services d'aide sociale, les services de pensions et le développement de la fraternité entre syndiqués.» La marque de commerce n° 333,624, déposée le 30 octobre 1987, qui vise le sigle «TCA», ne concerne que les services et inclut une expression absente de la description des services liés au logo des TCA puisqu'elle englobe [TRADUCTION] «le développement de la fraternité entre syndiqués, et entre le syndicat et les autres syndicats et les personnes non syndiquées.»

⁷ Les parties pertinentes de l'art. 6 sont ainsi conçues:

6. . . .

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

. . .

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

⁸ «F.S.R.» stands for «Fleet Street Reports», a British reporting series for intellectual property decisions.

⁹ In *Ludlow*, the song in question was *This Land is Your Land* by Woody Guthrie, in *MCA* the song was *Downtown*, and in *ATV* the song was *Revolution* by the Beatles.

¹⁰ Justice Kennedy filed a concurring opinion.

¹¹ S. 107 reads:

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, newsreporting, teaching (including multiple copies for classroom use) scholarship or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

¹² See also Lesley Ellen Harris, *Canadian Copyright Law* (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1995), at p. 124 who cautions against using the American concept of «fair use» interchangeably with the distinct Canadian notion of «fair dealing».

¹³ Under s. 57 of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, the defendants had to give notice to the federal and provincial authorities of their constitutional challenge of the *Copyright Act*. None of the government bodies chose to intervene.

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

⁸ «F.S.R.» signifie «Fleet Street Reports», recueil de jurisprudence britannique en matière de propriété intellectuelle.

⁹ Dans *Ludlow*, la chanson de Woody Guthrie, *This Land is Your Land* était en cause, dans *MCA* c'était la chanson *Downtown* et dans *ATV* c'était la chanson des Beatles, *Revolution*.

¹⁰ Le juge Kennedy a émis une opinion concordante.

¹¹ L'art. 107 est ainsi libellé:

[TRADUCTION] Par dérogation aux dispositions des articles 106 et 106A, l'utilisation équitable d'une œuvre protégée, y compris l'utilisation par reproduction d'exemplaires ou d'enregistrements sonores ou par tout autre moyen spécifié dans cet article, à des fins telles que la critique, le commentaire, le reportage, l'enseignement (y compris les exemplaires multiples destinés à l'usage des écoles), les études et la recherche, ne constitue aucune violation du droit d'auteur. Pour déterminer si l'utilisation d'une œuvre dans un cas donné est une utilisation équitable, le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants:

- (1) l'objet et le caractère de l'utilisation, y compris la nature commerciale ou le but éducatif et non lucratif de l'utilisation;
- (2) la nature de l'œuvre protégée;
- (3) le nombre et l'importance des passages utilisés par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée;
- (4) l'effet de l'utilisation sur le marché possible ou la valeur de l'œuvre protégée.

¹² Voir aussi Lesley Ellen Harris, *Canadian Copyright Law* (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1995) à la p. 124, qui souligne le danger de confondre la notion américaine de «fair use» et la notion canadienne distincte d'«utilisation équitable».

¹³ En vertu de l'art. 57 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, les défendeurs devaient donner avis aux autorités fédérale et provinciales de leur contestation constitutionnelle de la *Loi sur le droit d'auteur*. Aucun des organismes gouvernementaux n'a choisi d'intervenir.

APPENDIX I



“Bibendum”
Trade-mark registration
No. TMA 255,656

ANNEXE I



«Bibendum»
Marque de commerce
n° TMA 255,656



“Left-handed Bibendum”
Trade-mark registration
No. TMA 186,949



«Bibendum» gaucher
Marque de commerce
n° TMA 186,949



“Variation Bibendum”
Copyright registration no. 318,641



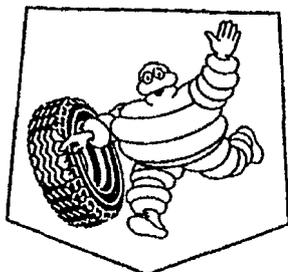
«Bibendum» modifié
Droit d’auteur n° 318,641



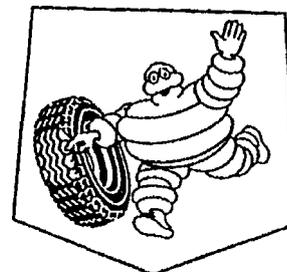
“Bibendum”
Copyright registration No. 318,640



«Bibendum»
Droit d’auteur n° 318,640

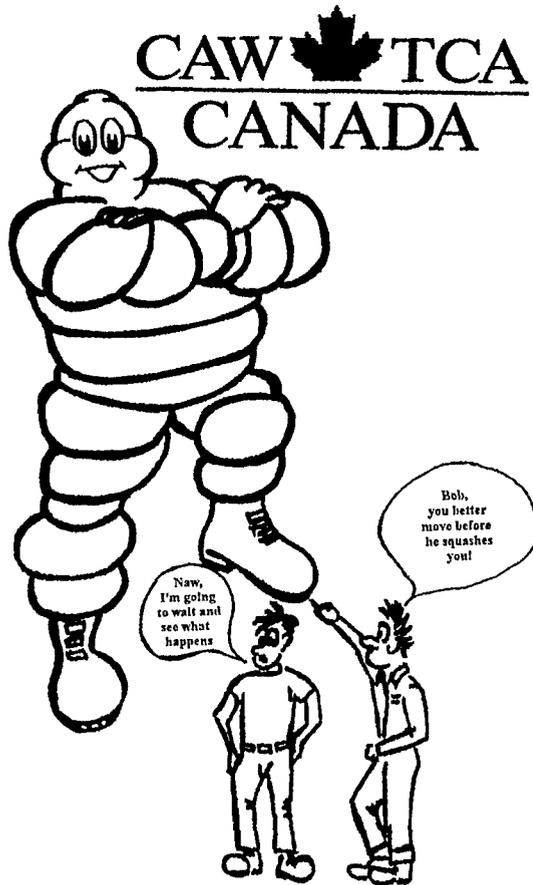


“Bibendum with tire”
Copyright registration No. 318,642



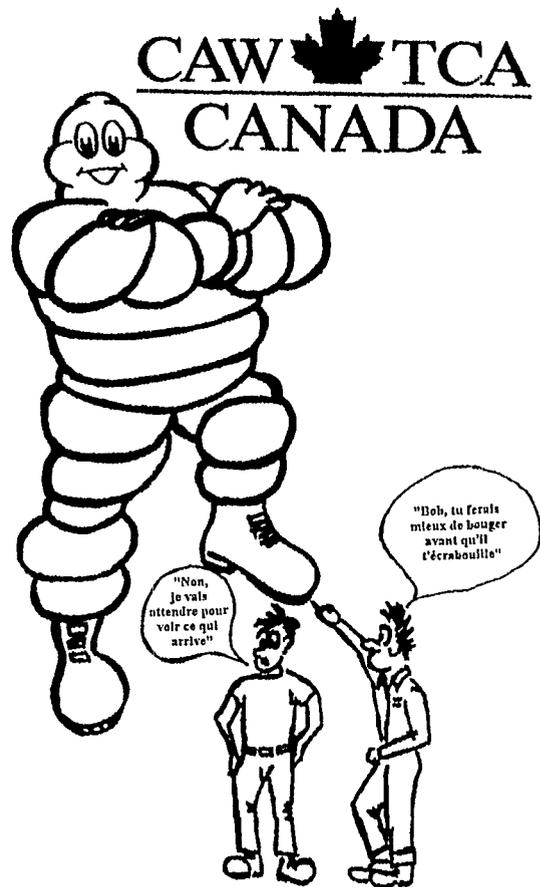
«Bibendum» avec un pneu
Droit d’auteur n° 318,642

APPENDIX II



Don't Wait until it's too late! Because the job you save may be your own. Sign today for a better tomorrow.
CAW Granton Office: 752-7415

ANNEXE II



«N'attendez pas qu'il soit trop tard» parce que l'emploi que vous préservez peut être le vôtre. Signez aujourd'hui pour un avenir meilleur.
Bureau des TCA à Granton: 752-7415