

A-831-82

A-831-82

**The Queen (Appellant) (Plaintiff)**

v.

**James Lorimer and Company Limited (Respondent) (Defendant)**Court of Appeal, Heald, Mahoney and Ryan JJ.—  
Ottawa, November 29, 1983 and January 5, 1984.

Copyright — Government publication — Infringed by private sector publisher — Fair dealing defence rejected — Trial Judge finding deliberate infringement for commercial gain — Refusing to grant Crown injunction, exemplary damages and costs — Crown characterized as “unusual plaintiff” — Awarding Crown 8% royalty re future sales of infringing work and damages re past sales — Judge dismissing counterclaim for damages re communications by Attorney General with sellers of infringing work — Appeal allowed, cross-appeal dismissed — Market-place competition not necessary for infringement — Where infringement, copyright owner prima facie entitled to injunction — No necessity to prove damages — Legislation not contemplating compulsory licence — Mandatory injunction for delivery up of infringing work — Not proper to grant injunction for reacquisition of copies distributed — Exemplary damages could have been awarded — Trial Judge not clearly erring in exercising discretion to refuse — No basis for denial of costs — Trial Judge correct in rejecting freedom of expression Charter argument and defence of public interest — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 11, 17(1),(2)(a), 20(1),(2) and 21 — Combines Investigation Act, R.S.C. 1970, c. C-23, ss. 7(1), 18(1).

Practice — Costs — Crown successful in copyright infringement action — Trial Judge exercising discretion in denying costs — Stating not “a case where the defendant needs to be punished . . . by the assumption of the costs that would normally follow” — Discretion as to costs to be exercised judicially — Purpose of costs not to punish unsuccessful party — Reasons given for denying costs having nothing to do with case — No basis for refusal of costs — Appeal allowed — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 20(2).

Damages — Exemplary or punitive — Action by Crown for copyright infringement of Government publication — Trial Judge referring to defendant's “blatant disregard” of copyright laws but not awarding exemplary damages — Facts

**La Reine (appelante) (demanderesse)**

c.

**James Lorimer and Company Limited (intimée) (défenderesse)**Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Ryan—  
Ottawa, 29 novembre 1983 et 5 janvier 1984.

Droit d'auteur — Publication gouvernementale — Contrefaçon commise par un éditeur du secteur privé — Rejet de la défense d'utilisation équitable — Le juge de première instance a statué qu'il s'agissait d'une contrefaçon intentionnelle commise pour tirer un bénéfice commercial — Refus d'accorder à l'État une injonction, des dommages-intérêts exemplaires et les dépens — L'État a été qualifié de «demandeur inhabituel» — La Cour a accordé une redevance de 8 % pour ce qui est des ventes futures de l'œuvre contrefaite et des dommages-intérêts relativement aux ventes déjà faites — Le juge a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts en conséquence de l'envoi, par le procureur général, d'avis aux vendeurs de l'œuvre contrefaite — Appel accueilli, appel incident rejeté — Pour prouver la contrefaçon, il n'est pas nécessaire qu'il y ait compétition sur le marché — Dans les cas de contrefaçon, le titulaire du droit d'auteur a droit prima facie à une injonction — Il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de dommages — La loi n'envisageait pas une licence obligatoire — Injonction ordonnant de remettre les copies de l'œuvre contrefaite — Il n'y a pas lieu d'accorder une injonction ordonnant à la défenderesse de reprendre possession des exemplaires qui ont été distribués — Des dommages-intérêts exemplaires auraient pu être accordés — Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour refuser les dépens — Rien ne justifie le refus des dépens — C'est à juste titre que le juge de première instance a rejeté l'argument fondé sur la liberté d'expression garantie par la Charte et la défense d'intérêt public — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 11, 17(1),(2)(a), 20(1),(2) et 21 — Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 7(1), 18(1).

Pratique — Frais et Dépens — L'État a eu gain de cause dans une action en contrefaçon d'un droit d'auteur — Le juge de première instance a exercé sa discrétion en refusant d'accorder les dépens — Il a déclaré qu'il ne s'agit pas «d'un cas où il faut punir . . . la défenderesse en lui imposant le paiement des dépens qui suivent normalement» — Le pouvoir discrétionnaire relatif aux dépens doit être exercé d'une manière régulière — Les dépens ne sont pas accordés pour punir une partie qui n'a pas eu gain de cause — Les raisons données pour refuser les dépens sont totalement étrangères à l'affaire — Rien ne justifie de refuser les dépens — Appel accueilli — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 20(2).

Dommages-intérêts — Exemplaires ou punitifs — Action engagée par l'État en contrefaçon d'un droit d'auteur sur une publication gouvernementale — Le juge de première instance a mentionné le «mépris évident» de la défenderesse des lois sur

within *Rookes v. Barnard* — Judge not clearly erring in exercising discretion to refuse.

Constitutional law — Charter of Rights — Freedom of expression — As defence to action for copyright infringement of Government publication — No merit in defence where infringing work containing little of defendant's own thought, belief, opinion or expression — Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part 1 of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), ss. 1, 2(b).

A statement of evidence prepared for the Restrictive Trade Practices Commission by the Director of Investigation and Research under the *Combines Investigation Act* was published under the title *The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry*. The work consisted of seven volumes and the set was priced at \$70. It was the subject of Crown copyright. A single volume infringing work was published by James Lorimer and Company Limited. It was offered for sale at \$14.95 retail. Although the Trial Judge found that there had been deliberate infringement for commercial gain and rejected the defence of fair dealing, the Crown was denied the relief claimed: an injunction and exemplary damages. Nor did the Judge award costs. The judgment provided for payment to the Crown of an 8% royalty with respect to future sales of the infringing work together with damages, at the same rate, in respect of copies already sold. The Crown was characterized as an "unusual plaintiff" in not being "greatly interested in income or revenue from this work". It was further said in the judgment that the defendant's publication did not adversely affect sales of the original work. It was for these reasons that injunctive relief was not granted. The Crown appealed. Lorimer cross-appealed the dismissal of its counterclaim for damages arising out of communications between the Attorney General and those selling the infringing work.

*Held*, the appeal should be allowed and the cross-appeal dismissed with costs at trial and upon appeal.

The Act is clear. If an infringer does something that the copyright owner alone may do, there is infringement regardless of whether or not this results in competition in the marketplace. Once infringement has been established, the copyright owner is *prima facie* entitled to an injunction restraining further infringement. That the copyright owner has suffered no damages is no basis for refusing an injunction. There was no authority for requiring a copyright owner to acquiesce in a continuing infringement against payment of a royalty. The relevant legislation made no provision for what would amount to a compulsory licence. The Trial Judge accordingly erred in law in declining to permanently enjoin the defendant from reproducing substantial portions of the plaintiff's work and in refusing to grant a mandatory injunction requiring delivery up of the production plates and of all copies of the infringing work in the defendant's possession or control. It would not, however,

le droit d'auteur mais n'a pas accordé de dommages-intérêts exemplaires — Faits correspondant à ceux de *Rookes v. Barnard* — Le juge n'a pas commis d'erreur manifeste en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour refuser les dépens.

a Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d'expression — Moyen de défense invoqué dans une action en contrefaçon d'un droit d'auteur sur une publication gouvernementale — Ce moyen de défense n'est pas fondé lorsque l'œuvre contrefaite contient peu de la propre pensée de la défenderesse, de sa croyance, de son opinion et de son expression — Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 2(b).

Le Directeur des enquêtes et des recherches a rédigé un exposé de la preuve en vertu de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* et l'a fait publier sous le titre *État de la concurrence dans l'industrie pétrolière du Canada*. Il s'agit d'un ouvrage de sept volumes offert au prix de 70 \$ la série. C'est l'œuvre que vise le droit d'auteur. L'œuvre contrefaite se présente en un seul volume publié par James Lorimer and Company Limited. Elle est offerte en vente au prix de 14,95 \$. Bien que le juge de première instance ait statué qu'il y avait eu contrefaçon intentionnelle dans le but de tirer un bénéfice commercial et qu'il ait rejeté le moyen de défense fondé sur l'utilisation équitable, il a refusé à l'État les mesures de redressement demandées: une injonction et des dommages-intérêts exemplaires. Le juge n'a pas non plus accordé les dépens. La décision accordée à l'État une redevance de 8% en ce qui concerne les ventes futures de l'œuvre contrefaite et des dommages-intérêts, au même taux, relativement aux exemplaires déjà vendus. Dans sa décision, le juge a qualifié l'État de «demandeur inhabituel», parce qu'il n'est pas «très intéressé par le revenu qu'il pourrait tirer de cet ouvrage». Il ajoute aussi que la publication de la défenderesse n'a pas porté atteinte aux ventes de l'œuvre originale. C'est pourquoi il a refusé d'accorder une injonction. L'État a porté cette décision en appel. Lorimer a formé un appel incident contre le rejet de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en conséquence de l'envoi, par le procureur général, d'avis aux vendeurs de l'œuvre contrefaite.

*Arrêt*: l'appel est accueilli et l'appel incident est rejeté avec dépens dans cette Cour et dans la Division de première instance.

La Loi est claire. Si l'auteur de la contrefaçon exécute un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a la faculté d'exécuter, il y a contrefaçon, que l'œuvre contrefaite soit ou non en compétition sur le marché avec l'œuvre originale. 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. On ne peut refuser une injonction au motif que la contrefaçon n'a entraîné aucun dommage pour le titulaire du droit d'auteur. Rien ne permet d'obliger le titulaire d'un droit d'auteur à acquiescer à une contrefaçon permanente moyennant le paiement d'une redevance. Les dispositions législatives pertinentes ne prévoient pas ce qui équivaldrait à imposer une licence obligatoire. Par conséquent, le juge de première instance a commis une erreur de droit en refusant d'accorder une injonction permanente interdisant à la défenderesse de produire ou de reproduire des parties importantes de

be proper for the Court to grant a mandatory injunction requiring the defendant to reacquire all copies distributed for sale since it would not be entirely within the defendant's power to comply with such order.

In view of the reference in the judgment to the defendant's "blatant disregard" of the copyright laws, one might have anticipated an award of exemplary damages. The facts of the instant case appeared to fall within the second category enunciated by Lord Devlin in *Rookes v. Barnard et al.*, [1964] A.C. 1129 (H.L.). Exemplary damages could have been awarded. But while it was difficult to reconcile the language of the reasons for judgment with the conclusion not to award such damages, it could not be said that the Trial Judge had clearly erred in the exercise of his discretion.

Although the matter of costs was in the absolute discretion of the Court, that discretion had to be exercised judicially. The time was long past when the Crown, in accordance with the "rule of dignity" neither asked nor paid costs. None of the reasons given for denying costs herein had anything to do with the case. The Crown had a clear right of action, the subject-matter was not trivial and the plaintiff was successful at trial. There was no basis for a denial of costs.

The Trial Judge was quite correct in rejecting the defences of fair dealing and public interest as well as the Charter argument concerning freedom of expression.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Donald Campbell and Company Limited v. Pollack*, [1927] A.C. 732 (H.L.).

##### DISTINGUISHED:

*Hubbard et al. v. Vosper et al.*, [1972] 2 Q.B. 84 (Eng. C.A.); *Beloff v. Pressdram Limited et al.*, [1973] R.P.C. 765 (Ch.D.).

##### CONSIDERED:

*Time Incorporated v. Bernard Geis Associates, et al.* (1968), 293 F.Supp. 130 (S.D.N.Y.).

##### REFERRED TO:

*Massie & Renwick, Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited et al.*, [1937] S.C.R. 265; *Bouchet v. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265 (Ex. Ct.); appeal dismissed, [1966] S.C.R. v; *Dominion Manufacturers Limited v. Electrolier Manufacturing Company Limited*, [1939] Ex.C.R. 204; *Underwriters' Survey Bureau Limited v. Massie & Renwick Limited*, [1942] Ex.C.R. 1; *Rookes v. Barnard et al.*, [1964] A.C. 1129 (H.L.); *Paragon Properties Ltd. v. Magna Investments Ltd.* (1972), 24 D.L.R. (3d) 156 (Alta. C.A.); *Netupsky et al. v. Dominion Bridge Co. Ltd.* (1969), 58 C.P.R. 7 (B.C.C.A.).

l'ouvrage de la demanderesse et en refusant d'accorder une injonction lui ordonnant de remettre les planches qui ont servi à la confection de l'œuvre contrefaite et toutes les copies de cette œuvre que la défenderesse a en sa possession. Il ne conviendrait pas, toutefois, que la Cour accorde une injonction ordonnant à la défenderesse de reprendre possession de tous les exemplaires qui ont été distribués pour la vente, puisque le respect d'une telle ordonnance ne dépend pas uniquement de la défenderesse.

La mention dans le jugement du «mépris évident» de la défenderesse des lois sur le droit d'auteur nous porte à croire que le juge envisageait d'accorder des dommages-intérêts exemplaires. Les faits en l'espèce s'inscrivent effectivement dans la deuxième catégorie mentionnée par lord Devlin dans l'arrêt *Rookes v. Barnard et al.*, [1964] A.C. 1129 (H.L.). Des dommages-intérêts exemplaires auraient pu être accordés. Cependant, bien qu'il soit difficile de réconcilier la formulation des motifs du jugement avec la conclusion de ne pas accorder de tels dommages-intérêts, on ne saurait dire que le juge de première instance a commis une erreur manifeste en exerçant ainsi son pouvoir discrétionnaire.

Bien que la question des dépens ressorte d'un pouvoir discrétionnaire absolu de la Cour, ce pouvoir doit être exercé d'une manière régulière. L'époque où la «dignité» empêchait l'État de demander ou de payer des dépens est révolue. En l'espèce, les raisons données pour refuser les dépens sont totalement étrangères à l'affaire. Le droit d'action de l'appelante était bien net, l'objet sur lequel il portait n'était pas insignifiant et la demanderesse a eu gain de cause au procès. Rien ne justifiait de refuser les dépens.

Le juge de première instance a eu raison de rejeter le moyen de défense d'utilisation équitable et celui de l'intérêt public, de même que le moyen de défense relatif à la liberté d'expression garantie par la Charte.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Donald Campbell and Company Limited v. Pollack*, [1927] A.C. 732 (H.L.).

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Hubbard et al. v. Vosper et al.*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A. Angl.); *Beloff v. Pressdram Limited et al.*, [1973] R.P.C. 765 (Ch.D.).

##### DÉCISION EXAMINÉE:

*Time Incorporated v. Bernard Geis Associates, et al.* (1968), 293 F.Supp. 130 (S.D.N.Y.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Massie & Renwick, Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited et al.*, [1937] R.C.S. 265; *Bouchet v. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265 (C. de l'É.); appel rejeté, [1966] R.C.S. v; *Dominion Manufacturers Limited v. Electrolier Manufacturing Company Limited*, [1939] R.C.É. 204; *Underwriters' Survey Bureau Limited v. Massie & Renwick Limited*, [1942] R.C.É. 1; *Rookes v. Barnard et al.*, [1964] A.C. 1129 (H.L.); *Paragon Properties Ltd. v. Magna Investments Ltd.* (1972), 24 D.L.R. (3d) 156 (C.A. Alb.); *Netupsky et al. v. Dominion Bridge Co. Ltd.* (1969), 58 C.P.R. 7 (C.A.C.-B.).

## COUNSEL:

*D. Sgayias and M. Ciavaglia* for appellant (plaintiff).

*B. C. McDonald and C. Trethewey* for respondent (defendant).

## SOLICITORS:

*Deputy Attorney General of Canada* for appellant (plaintiff).

*Hayhurst, Dale & Deeth*, Toronto, for respondent (defendant).

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

MAHONEY J.: This is an appeal and cross-appeal from a judgment of the Trial Division [dated April 30, 1982, T-2216-81, not reported] which found the respondent had infringed the appellant's copyright in a certain work but denied the appellant costs as well as the injunctive relief and exemplary damages sought and dismissed the respondent's counterclaim without costs. The learned Trial Judge found that the Crown owned the copyright in its work (Appeal Book, page 142, lines 1 and 2). He rejected the defences of fair dealing, violation of Charter freedoms and public interest (page 159, line 24 to page 160, line 2). He characterized the infringing work as an abridgement (page 144, line 5) and the respondent's conduct as deliberate (page 159, lines 13 to 24) and a "blatant disregard" of the appellant's rights (page 164, lines 23 to 26). The infringement was done for a "primarily commercial" purpose (page 150, lines 28 and 29). It is agreed the appellant suffered no economic loss. The findings of fact by the learned Trial Judge are amply supported by the evidence and are not to be disturbed.

The *Copyright Act*<sup>1</sup> provides:

11. Without prejudice to any rights or privileges of the Crown, where any work is, or has been, prepared or published by or under the direction or control of Her Majesty or any government department, the copyright in the work shall, subject to any agreement with the author, belong to Her Majesty

## AVOCATS:

*D. Sgayias et M. Ciavaglia* pour l'appelante (demanderesse).

*B. C. McDonald et C. Trethewey* pour l'intimée (défenderesse).

## PROCUREURS:

*Le sous-procureur général du Canada* pour l'appelante (demanderesse).

*Hayhurst, Dale & Deeth*, Toronto, pour l'intimée (défenderesse).

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

LE JUGE MAHONEY: La Cour est saisie d'un appel et d'un appel incident contre un jugement de la Division de première instance [en date du 30 avril 1982, T-2216-81, non publié] qui a conclu que l'intimée a contrefait le droit d'auteur de l'appelante sur une certaine œuvre, mais qui a refusé à l'appelante les dépens, l'injonction et les dommages-intérêts exemplaires qu'elle a demandés, et qui a rejeté sans frais la demande reconventionnelle de l'intimée. Le juge de première instance a statué que l'État était titulaire du droit d'auteur sur son œuvre (Dossier d'appel, page 142, lignes 1 et 2). Il a rejeté les moyens de défense fondés sur l'utilisation équitable, sur la violation de libertés garanties par la Charte et sur l'intérêt public (page 159, ligne 24 à la page 160, ligne 2). Selon lui, l'œuvre contrefaite est un abrégé descriptif (page 144, ligne 5); il a qualifié d'intentionnelle la conduite de l'intimée (page 159, lignes 13 à 24) et a ajouté que cette dernière avait agi au «mépris évident» des droits de l'appelante (page 164, lignes 23 à 26). La contrefaçon a été commise à des fins «principalement commerciales» (page 150, lignes 28 et 29). Il est admis que l'appelante n'a subi aucune perte financière. J'estime que la preuve soumise justifie entièrement les conclusions de fait du premier juge et il n'y a pas lieu de les modifier.

La *Loi sur le droit d'auteur*<sup>1</sup> dispose:

11. Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les œuvres préparées ou publiées, par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou de quelque département du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et,

<sup>1</sup> R.S.C. 1970, c. C-30.

<sup>1</sup> S.R.C. 1970, chap. C-30.

and in such case shall continue for a period of fifty years from the date of the first publication of the work.

The work subject of the Crown copyright here is a report entitled *The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry*. The content of the work is the statement of evidence prepared by the Director of Investigation and Research under the *Combines Investigation Act*,<sup>2</sup> submitted to the Restrictive Trade Practices Commission pursuant to subsection 18(1) of that Act ensuing upon an inquiry instituted on application under subsection 7(1). The appellant caused the 1748-page work to be published in seven volumes and offered for public sale at \$70 a set, \$10 a volume. (Exhibit A-1.)

The respondent's infringing work is an abridgement of the Crown's work consisting, in the words of its publisher's introduction, of:

... the full text of Volume I—the findings and recommendations of the Director regarding the oil industry, together with much of the supporting discussion and information from Volumes II-VI. In the interests of keeping this volume to a reasonable length, some of the more technical sections have been omitted. But conclusions and summaries from all sections of the report have been reprinted . . . .

In this volume, the original volume, chapter and section heads from the full report have been retained, as have their letter and numerical designations.

Footnote numbers from the original report have been retained. Readers wishing to obtain footnote references can find them in Volume VII of the full report.

The infringing work, a single, 626-page volume, was retailed at \$14.95. (Exhibits A-2 and A-3.)

Dealing first with the appeal, the first point in issue is the refusal to grant the relief sought, which was:

- (a) a permanent injunction enjoining and restraining the Defendant company, its officers, servants, agents and employees from producing or reproducing substantial portions of the Report of Robert J. Bertrand, Q.C., Director of Investigation and Research, Combines Investigation Act, entitled "The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry" in a book entitled "Canada's Oil Monopoly" or in any other form whatsoever;
- (b) a mandatory injunction requiring the Defendant company, its officers, servants, agents and employees to immediately deliver up to the Plaintiff all plates used or intended to be

<sup>2</sup> R.S.C. 1970, c. C-23.

dans ce cas, il dure cinquante ans à compter de la première publication de l'œuvre.

L'œuvre visée en l'espèce est un rapport intitulé *État de la concurrence dans l'industrie pétrolière du Canada*; il s'agit de l'exposé de la preuve rédigé par le Directeur des enquêtes et des recherches en vertu de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*<sup>2</sup> et présenté à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce conformément au paragraphe 18(1) de cette Loi, à la suite d'une enquête instruite sur demande telle que prévue par le paragraphe 7(1). L'appelante a fait publier l'ouvrage de 1748 pages en sept volumes qu'elle offre au public au prix de 70 \$ la série, soit 10 \$ le volume. (Pièce A-1.)

L'œuvre contrefaite de l'intimée est un abrégé descriptif de celle de l'État et présente, selon les termes utilisés par l'éditeur dans l'introduction:

[TRADUCTION] . . . le texte intégral du volume I—les conclusions et les recommandations du directeur relativement à l'industrie pétrolière, ainsi qu'une bonne partie des débats et des renseignements tirés des volumes II à VI. Pour que le présent livre ne dépasse pas des proportions raisonnables, nous avons omis certaines parties parmi les plus techniques, mais les conclusions et les résumés de toutes les sections du rapport ont été reproduites . . . .

Dans le présent livre, nous avons conservé les titres des volumes, des chapitres et des sections de tout le rapport, ainsi que leur désignation alphabétique et numérique.

Les numéros de renvoi du rapport original ont été conservés. Les lecteurs qui souhaitent obtenir les références de ces renvois peuvent les trouver au volume VII du rapport.

L'œuvre contrefaite a été offerte en vente en un seul volume de 626 pages au prix de 14,95 \$. (Pièces A-2 et A-3.)

D'abord, en ce qui concerne l'appel, le premier point à examiner porte sur le refus d'accorder le redressement demandé, c'est-à-dire:

- [TRADUCTION] a) une injonction permanente interdisant à la société défenderesse, ses cadres, ses préposés, ses mandataires et ses employés de produire ou de reproduire dans le livre «Canada's Oil Monopoly» ou sous toute autre forme, des parties importantes du rapport de Robert J. Bertrand, c.r., Directeur des enquêtes et des recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, intitulé «État de la concurrence dans l'industrie pétrolière du Canada»;
- b) une injonction ordonnant à la société défenderesse, ses cadres, ses préposés, ses mandataires et ses employés de remettre immédiatement à la demanderesse toutes les

<sup>2</sup> S.R.C. 1970, chap. C-23.

used for the production of the book entitled "Canada's Oil Monopoly";

- (c) a mandatory injunction requiring the Defendant company, its officers, servants, agents and employees to immediately deliver up to the Plaintiff all copies of the book entitled "Canada's Oil Monopoly" which are presently in its possession or control;
- (d) a mandatory injunction requiring the Defendant company, its officers, servants, agents and employees to reacquire all copies of the book entitled "Canada's Oil Monopoly" which have been distributed for retail or wholesale sale or distribution and to immediately deliver up said copies to the Plaintiff;
- (e) an accounting of all monies received by the Defendant company from the publication and sale of the book entitled "Canada's Oil Monopoly" and payment over to the Plaintiff of the resulting profits from such publication and sale;
- (f) exemplary damages;

As to (d), I know of no precedent for such an order. It was obviously intended to require recovery of copies no longer within the defendant's control as copies within its control were covered by (c). Compliance with such an order would not be entirely within the power of the person to whom it is directed. A prudent infringer might well attempt to do just that to reduce his exposure to damages but I do not think it a proper order by the Court and will not refer to it further. The claim for relief in paragraph (e) was withdrawn at trial. That claimed in paragraphs (a), (b), (c) and (f) was refused and, instead, a royalty of 8% of the retail selling price of the infringing work was awarded in respect of future sales and damages of \$3,192.12, calculated on the basis of 8% of their retail selling price, awarded in respect of sales prior to judgment.

The learned Trial Judge, after reviewing the evidence, found [at page 20 of the reasons for judgment]:\*

All of that seems to confirm that Mr. Lorimer knew and acted at all times in a manner consistent with a person who knew that what he was doing was on the face of it an infringement of the plaintiff's copyright, and that he should either secure the consent or permission of someone to go ahead with it or expect to negotiate some kind of licence or royalty, and I therefore

\* Judgment was delivered orally from the bench. I have taken the liberty of correcting obvious typographical and spelling errors in the transcript.

planches qui ont servi ou qui sont destinées à servir à la confection du livre intitulé «Canada's Oil Monopoly»;

- c) une injonction ordonnant à la société défenderesse, ses cadres, ses préposés, ses mandataires et ses employés de remettre immédiatement à la demanderesse toutes les copies du livre intitulé «Canada's Oil Monopoly» qu'ils ont en leur possession;
- d) une injonction ordonnant à la société défenderesse, ses cadres, ses préposés, ses mandataires et ses employés de reprendre tous les exemplaires du livre «Canada's Oil Monopoly» qui ont été distribués pour la vente au détail, pour la vente en gros ou pour diffusion, et de les remettre immédiatement à la demanderesse;
- e) une reddition de compte de toutes les sommes reçues par la société défenderesse pour la publication et la vente du livre «Canada's Oil Monopoly», et le remboursement à la demanderesse de tous les profits tirés de la publication et de la vente;
- f) des dommages exemplaires;

En ce qui concerne l'alinéa d), il n'existe, à ma connaissance, aucun précédent d'une telle ordonnance. On voulait manifestement obliger la défenderesse à reprendre possession des exemplaires qui ne sont plus en la possession de la défenderesse alors que l'alinéa c) vise les copies qu'elle a en sa possession. Le respect d'une telle ordonnance ne dépend pas uniquement de la personne à laquelle elle s'adresse. C'est justement ce qu'un contrefacteur prudent pourrait essayer de faire pour réduire le montant des dommages-intérêts auxquels il s'expose mais à mon avis, la Cour ne peut rendre une ordonnance en ce sens, et il n'y a plus lieu d'y revenir. La demanderesse s'est désistée lors du procès de la demande de redressement de l'alinéa e). Le juge a rejeté les demandes des alinéas a), b), c) et f) et, a accordé plutôt une redevance représentant 8 % du prix de vente au détail de l'œuvre contrefaite, pour ce qui est des ventes futures, et a accordé relativement aux ventes faites avant le jugement des dommages-intérêts de 3 192,12 \$ représentant 8 % du prix de vente au détail.

Le juge de première instance, après avoir examiné la preuve, a conclu comme suit [à la page 20 des motifs du jugement] \*:

Tout cela semble confirmer que M. Lorimer savait et agissait en tout temps comme une personne qui sait que ce qu'elle fait est à sa face même une contrefaçon du droit d'auteur de la demanderesse, et qui sait qu'elle aurait dû soit obtenir le consentement ou la permission d'une personne pour donner suite à son projet, soit prévoir des négociations pour obtenir une

\* Le jugement a été rendu oralement à l'audience. J'ai pris la liberté de corriger des erreurs typographiques et les fautes évidentes dans la transcription.

conclude that, if the copyright laws are to mean anything, then this defendant ought not to have done what it did in publishing this report in the form it did without the consent of the plaintiff.

(Appeal Book, page 159) <sup>a</sup>

In denying exemplary damages and substituting what is, in effect, a compulsory licence for the injunctive relief, the learned Trial Judge said [at pages 21-23]:

Turning to remedies, I have found against the defendant on the basis that Mr. Lorimer, it seems to me, could have avoided the grief that visited him in this matter by the simple expedient of at least making some effort to secure permission before publication. He might be in a different position before this Court if he had demonstrated that he indeed did not assume that he would be tied in a bureaucratic tangle but rather at least offered to put his abridgement or proposed abridgement before someone who would have the opportunity to approve it, to authorize it, or license it or refuse it. But there was no evidence put forward of any effort in that regard on the part of Mr. Lorimer or any representative of his company. To that extent, therefore, he is the author of his own misfortune and that of his company in failing simply to take the expedient of attempting to secure authority which at least on the basis of Mr. Bertrand's evidence might very well have been forthcoming in some form or other. Furthermore, it might very well have been forthcoming in the form of what he described as a non-exclusive arrangement which might not have cost him anything.

On the other hand, I cannot overlook the fact that, by acting in the way that he did, he abrogated [*sic*] to himself what was in effect an exclusive right to publish an official abridgement of this report and, as such, was acting entirely in disregard of the copyright laws.

In terms of remedy, the plaintiff does not seek any accounting profits. I am relieved, therefore, of the burden of examining into the profit and loss information of the defendant company. I do not think that justice is served by having this Court attempt or either of the parties attempt at this time to withdraw from circulation or from publication a further distribution of copies of this work. It is not a situation, in other words, of the plaintiff's original work in its distribution or sale that the fact the plaintiff's economic position is adversely affected. Obviously, we have circumstances which mitigate the infringement of copyright to some extent. In the first place, the Crown is an unusual plaintiff and really is not greatly interested in income or revenue from this work. It could never approach the cost of the inquiry which ran for several years and undoubtedly cost many millions of dollars. The printing cost associated with the work was set upon the evidence by a very rough gauge to somehow cover printing costs which, I am sure, did not take place. So, the importance of the revenue or the significance of the revenue to this plaintiff is very minimal. Furthermore, I repeat that the defendant's publication did not then and certainly now is not having any adverse effect on further distribution or sales of the plaintiff's original work and, therefore, I see no purpose in ordering a recall or injunction by enjoining the defendant from further sales of this work at this time.

licence ou verser une redevance de quelque sorte. J'en conclus donc que, si l'on accorde quelque sens aux lois sur le droit d'auteur, alors la défenderesse n'aurait pas dû agir comme elle l'a fait en publiant ce rapport dans la forme qu'on lui connaît sans le consentement de la demanderesse.

(Dossier d'appel, page 159)

Pour refuser les dommages exemplaires et substituer à l'injonction ce qui, en fait, constitue une licence obligatoire, le juge de première instance a dit [aux pages 21 à 23]:

Quant à la question des mesures de redressement j'ai condamné la défenderesse parce que M. Lorimer, selon moi, aurait pu éviter les ennuis qui le frappent simplement en faisant au moins quelque effort pour obtenir une permission avant la publication. Sa situation pourrait être tout autre en l'espèce s'il avait établi qu'il n'a pas supposé que sa demande se perdrait dans un dédale bureaucratique, mais plutôt qu'il a au moins offert de soumettre son abrégé ou son projet d'abrégé à une personne qui aurait pu l'approuver, l'autoriser, le refuser ou lui accorder une licence. Cependant, aucune preuve n'a été fournie d'un effort en ce sens par M. Lorimer ou un représentant de sa société. Il est donc ainsi l'auteur de son propre malheur et de celui de sa société, puisqu'il a omis de prendre simplement des moyens pour essayer d'obtenir une autorisation qui, au moins selon les dires de M. Bertrand, aurait bien pu être donnée d'une façon ou d'une autre. Qui plus est, cette autorisation aurait bien pu être accordée sous la forme de ce qu'il a décrit comme un arrangement non exclusif qui n'aurait rien coûté à la défenderesse.

D'autre part, il me faut tenir compte du fait qu'en adoptant une telle conduite, il s'est arrogé ce qui constituait en réalité un droit exclusif de publier un abrégé officiel du rapport et, ainsi, qu'il passait complètement outre à la législation sur le droit d'auteur.

En ce qui concerne les mesures de redressement, la demanderesse ne réclame pas les profits déterminés par reddition de compte. Je suis donc dispensé du fardeau que représente l'examen des renseignements sur les profits et pertes de la société défenderesse. À mon avis, on ne sert pas les fins de la justice si cette Cour ou les parties tentaient à ce moment-ci de retirer de la circulation les exemplaires de cet ouvrage ou d'en empêcher toute publication ultérieure. Il ne s'agit pas, en d'autres termes, d'une situation de préjudice à la distribution ou la vente de l'ouvrage original de la demanderesse, ou du fait que la demanderesse subit un préjudice économique. Manifestement, nous sommes en présence de circonstances qui atténuent dans une certaine mesure la contrefaçon du droit d'auteur. Premièrement, l'État est un demandeur inhabituel et n'est pas réellement très intéressé par le revenu qu'il pourrait tirer de cet ouvrage. Ce revenu n'est d'aucune commune mesure avec le coût de l'enquête qui a duré plusieurs années et qui doit certes avoir coûté plusieurs millions de dollars. Les frais d'impression de cette œuvre ont été établis d'une manière très approximative pour équivaloir dans une certaine mesure aux frais d'impression ce qui, j'en suis convaincu, n'a pas été atteint. Ainsi, pour la demanderesse, ce revenu n'est pas de très grande importance. Par ailleurs, je le répète, la publication de la défenderesse n'a pas nui et ne nuit pas présentement à la distribution ou aux ventes de l'œuvre originale de la demanderesse et, par consé-

It not being, therefore, a situation in which the plaintiff should be compensated or even seeks compensation in the sense of loss of revenues from the sale of its own work, and not being one where I feel at this time the distribution of the plaintiff's work is adversely affected by the presence of the defendant's work in the market-place, that injunction is not a proper remedy.

Again turning to the essential element of the defendant's transgression of the civil law, it is that it went ahead and did without seeking permission what it, in my opinion, either knew or should have known could not be done properly without permission or could not be done without some consequences without permission. It is, in my opinion, therefore, an appropriate case for compensation not by way of injunction or damages either exemplary or punitive, but rather by way of royalty.

(Appeal Book, pages 160 ff.)

The pertinent provisions of the Act are:

17. (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.

20. (1) Where copyright in any work has been infringed, the owner of the copyright is, except as otherwise provided by this Act, entitled to all such remedies by way of injunction, damages, accounts, and otherwise, as are or may be conferred by law for the infringement of a right.

21. All infringing copies of any work in which copyright subsists, or of any substantial part thereof, and all plates used or intended to be used for the production of such infringing copies, shall be deemed to be the property of the owner of the copyright, who accordingly may take proceedings for the recovery of the possession thereof or in respect of the conversion thereof.

In exercising his discretion to refuse the injunctive relief, the learned Trial Judge found persuasive the facts that the infringement had not adversely affected distribution and sales of the appellant's infringed work nor adversely affected the revenue deriving from its sales as well as the unusual character of the appellant as a plaintiff. The characterization of the Crown as an "unusual plaintiff" lies, I take it, in his finding of fact that it was not much interested in income or revenue from its work and not, I trust, in a generalization that the Crown is to be treated differently than other litigants.

quent, je ne vois pas pourquoi j'ordonnerais maintenant un rappel ou une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à vendre cette œuvre.

Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle la demanderesse doit être indemnisée ou même cherche à être indemnisée de pertes de revenus tirés de la vente de son propre ouvrage, ni d'un cas où à mon avis la présence de l'œuvre de la défenderesse sur le marché nuit à la distribution de l'ouvrage de la demanderesse. En conséquence, selon moi, l'injonction n'est pas une mesure de redressement indiquée.

Si l'on revient à l'élément essentiel du délit de la défenderesse, il consiste en ce qu'elle a poursuivi ses activités sans demander la permission, alors qu'elle savait ou devait savoir, à mon avis, qu'elle ne pouvait le faire sans permission sans en subir les conséquences. Il m'apparaît donc qu'il s'agit d'un cas où l'indemnisation indiquée n'est pas l'injonction ou les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, mais plutôt le versement d'une redevance.

(Dossier d'appel, pages 160 et s.)

Les dispositions suivantes de la Loi s'appliquent en l'espèce:

17. (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 ledit titulaire a la faculté d'exécuter.

20. (1) Lorsque le droit d'auteur sur une œuvre a été violé, le titulaire du droit est admis, sauf disposition contraire de la présente loi, à exercer tous les recours, par voie d'injonction, dommages-intérêts, reddition de compte ou autrement, que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

21. Tous les exemplaires contrefaits d'une œuvre protégée, ou d'une partie importante de celle-ci, de même que toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection d'exemplaires contrefaits, sont considérés comme étant la propriété du titulaire du droit d'auteur; en conséquence, celui-ci peut engager toute procédure en recouvrement de possession ou concernant l'usurpation du droit de propriété.

Les faits qui ont persuadé le juge de première instance, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de refuser l'injonction sont que la contrefaçon n'a pas porté atteinte à la distribution ni aux ventes de l'œuvre contrefaite de l'appelante, qu'elle n'a pas diminué les revenus tirés de ces ventes, et que l'appelante est un demandeur inhabituel. À mon avis, le fait qu'il ait qualifié l'État de «demandeur inhabituel» découle de ce qu'il a conclu qu'il n'est pas très intéressé par les recettes ou les revenus tirés de son ouvrage et non, je pense, d'une généralisation qui nous amènerait à traiter l'État différemment des autres parties.



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. It likewise follows that, where the infringing work is found to include any substantial part of a work in which copyright subsists, the copyright owner is to be deemed owner of all copies of the infringing work and all production plates and is *prima facie* entitled to the assistance of the Court in gaining possession of them. The onus is on the infringer to establish grounds upon which the Court may properly exercise its discretion against granting such relief.<sup>3</sup> Those grounds must lie in the conduct of the copyright owner, not in the conduct or motives of the infringer. The fact that the copyright owner has suffered no damages as a result of the infringement is not a basis for refusing an injunction.<sup>4</sup>

A computation of damages based on an appropriate royalty is acceptable where the copyright owner does not prove he would have made the sales the infringer did.<sup>5</sup> However, I find no authority for requiring a copyright owner to acquiesce in a continuing infringement against payment of a royalty. That is tantamount to the imposition of a compulsory licence. In the absence of legislative authority, the Court has no power to do that.

I am of the opinion that the learned Trial Judge applied wrong principles and erred in law in denying the relief sought in paragraphs (a), (b) and (c) of the prayer for relief and substituting for that relief a royalty on the future sale of infringing copies.

<sup>3</sup> *Massie & Renwick, Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited et al.*, [1937] S.C.R. 265.

<sup>4</sup> *Bouchet v. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265 (Ex. Ct.); appeal dismissed, [1966] S.C.R. v.

<sup>5</sup> *Dominion Manufacturers Limited v. Electrolier Manufacturing Company Limited*, [1939] Ex.C.R. 204.

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 s'ensuit également que, une fois établi que l'œuvre contrefaite comprend une partie importante de l'œuvre protégée, le titulaire du droit d'auteur est réputé avoir la propriété de tous les exemplaires de l'œuvre contrefaite ainsi que de toutes les planches qui ont servi à sa confection et a, *prima facie*, droit à, l'aide de la Cour pour en prendre possession. Il incombe au contrefacteur d'établir des motifs qui justifieraient la Cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de refuser un tel recours<sup>3</sup>. Ces motifs doivent se fonder sur la conduite du titulaire du droit d'auteur et non sur la conduite ou les mobiles du contrefacteur. On ne peut refuser une injonction au motif que la contrefaçon n'a entraîné aucun dommage pour le titulaire du droit d'auteur<sup>4</sup>.

Un calcul de dommages-intérêts en fonction de redevances équitables est admissible lorsque le titulaire du droit d'auteur ne peut établir qu'il aurait réalisé les ventes que le contrefacteur a faites<sup>5</sup>. Par contre, rien à mon avis ne permet d'obliger le titulaire d'un droit d'auteur à acquiescer à une contrefaçon permanente moyennant le paiement d'une redevance. Cela équivaut à imposer une licence obligatoire. Puisque la loi ne le prévoit pas, la Cour n'a pas le pouvoir de l'ordonner.

J'estime que le juge de première instance a appliqué des principes erronés et, qu'il a commis une erreur de droit en refusant les mesures demandées aux alinéas a), b) et c) de la demande et en y substituant une redevance sur les ventes futures des exemplaires contrefaits.

<sup>3</sup> *Massie & Renwick, Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited et al.*, [1937] R.C.S. 265.

<sup>4</sup> *Bouchet v. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265 (C. de l'É.); appel rejeté, [1966] R.C.S. v.

<sup>5</sup> *Dominion Manufacturers Limited v. Electrolier Manufacturing Company Limited*, [1939] R.C.É. 204.

The question of exemplary damages is more difficult. In addition to what has already been quoted, the learned Trial Judge [at page 25] characterized the respondent's conduct as a "blatant disregard of what was obviously the right of the plaintiff under our copyright laws ...". (Appeal Book, page 164.) He also found [at page 11] that "the defendant's purpose was primarily commercial" (page 150). Taken as a whole, the findings of fact are expressed in terminology that would lead one to think that an award of exemplary damages was in the offing.

While exemplary damages are not specifically mentioned as an available remedy in the *Copyright Act*, they are not excluded by subsection 20(1), and it is well established that they are, in appropriate circumstances, available.<sup>6</sup> I see no reason why appropriate circumstances should be different in the case of copyright infringement than in the case of any other civil invasion of another's rights. I also see no reason in this case to express a settled view on whether the applicable principle in this Court is that enunciated by Lord Devlin in *Rookes v. Barnard et al.*,<sup>7</sup> or that which appears to have been more generally accepted by provincial courts of appeal as enunciated, for example, by Clement J.A., in *Paragon Properties Ltd. v. Magna Investments Ltd.*<sup>8</sup> In my opinion, the facts here do bring this matter within Lord Devlin's second category and, on application of either principle, exemplary damages could have been awarded.

In *Netupsky et al. v. Dominion Bridge Co. Ltd.*,<sup>9</sup> Taggart J.A., for the Court, in sustaining a refusal of exemplary or punitive damages, held:

... I consider it sufficient to say that in this case I find absolutely no justification for such an award. I can find no fraud, malice, violence, cruelty, insolence or contemptuous disregard for the appellant's rights on the part of the respondent.

<sup>6</sup> *E.g. Underwriters' Survey Bureau Limited v. Massie & Renwick Limited*, [1942] Ex.C.R. 1.

<sup>7</sup> [1964] A.C. 1129 (H.L.), at pp. 1221 ff.

<sup>8</sup> (1972), 24 D.L.R. (3d) 156 (Alta. C.A.), at p. 167.

<sup>9</sup> (1969), 58 C.P.R. 7 (B.C.C.A.), at p. 42.

La question des dommages exemplaires est plus difficile. En plus de ce que j'ai déjà cité, le juge de première instance [à la page 25] a qualifié la conduite de l'intimée de «mépris évident de ce qui est de toute évidence le droit de la demanderesse en vertu des lois sur le droit d'auteur ...». (Dossier d'appel, page 164.) Il a conclu également [à la page 11] que «la demanderesse a agi à des fins principalement commerciales» (page 150). Dans l'ensemble, les conclusions de fait sont exprimées en des termes qui nous portent à croire qu'on envisageait d'accorder des dommages exemplaires.

Bien que la *Loi sur le droit d'auteur* ne prévoit pas expressément des dommages exemplaires comme mesure de redressement possible, ces derniers ne sont pas exclus par le paragraphe 20(1), et il est constant que cette mesure peut être imposée dans des circonstances appropriées<sup>6</sup>. Je ne vois pas pourquoi les circonstances appropriées ne seraient pas les mêmes dans le cas de la contrefaçon d'un droit d'auteur que dans le cas de toute autre atteinte civile aux droits d'une autre personne. Je ne vois pas non plus pourquoi, en l'espèce, il faudrait trancher la question de savoir si cette Cour doit appliquer le principe énoncé par lord Devlin dans l'arrêt *Rookes v. Barnard et al.*,<sup>7</sup> ou celui qui paraît avoir été plus généralement accepté par les cours d'appel provinciales et qu'a énoncé, par exemple, le juge d'appel Clement dans l'arrêt *Paragon Properties Ltd. v. Magna Investments Ltd.*<sup>8</sup>. Selon moi, les faits en l'espèce s'inscrivent effectivement dans la deuxième catégorie dont parle lord Devlin et si on applique l'un ou l'autre principe, des dommages exemplaires auraient pu être accordés.

Dans l'arrêt *Netupsky et al. v. Dominion Bridge Co. Ltd.*,<sup>9</sup> le juge d'appel Taggart, au nom de la Cour, a maintenu le refus des dommages exemplaires ou punitifs et a conclu:

[TRADUCTION] ... j'estime qu'il suffit de dire que, en l'espèce, je ne trouve absolument aucune justification pour les accorder. Je ne trouve chez l'intimée ni fraude, ni malice, ni violence, ni cruauté, ni insolence ou mépris des droits des appelants.

<sup>6</sup> *P. ex. Underwriters' Survey Bureau Limited v. Massie & Renwick Limited*, [1942] R.C.É. 1.

<sup>7</sup> [1964] A.C. 1129 (H.L.), aux pp. 1221 et s.

<sup>8</sup> (1972), 24 D.L.R. (3d) 156 (C.A. Alb.), à la p. 167.

<sup>9</sup> (1969), 58 C.P.R. 7 (C.A.C.-B.), à la p. 42.

The grounds for refusing exemplary damages, unlike the grounds for refusing injunctive relief, are to be found in the conduct and motives of the infringer.

The absence of economic injury and the “unusual” nature of the Crown as a plaintiff are not good reasons to deny the Crown exemplary damages. The language of the reasons for judgment is difficult to reconcile with the conclusion that this is not an appropriate case for exemplary damages. It is manifest that the learned Trial Judge, notwithstanding his characterization of the unquestionably deliberate infringement, motivated by the respondent’s marketing considerations, as “blatant”, did not find it warranted punishment, nor did he see deterrence as a desirable object. It cannot be said that he clearly erred in so exercising his discretion and I do not feel it open to substitute my view of such an infringement for his.

In denying the appellant costs, the learned Trial Judge had the following to say [at pages 24-25]:

Turning to the question of costs, I am not going to award costs, which would normally follow the event, and I have given that very extensive thought. The Crown has been justified in its pursuit of the interpretation of the copyright law as it applies to his position and has been successful. The defendant in infringing the copyright law here, as I have said repeatedly, did without permission what it should have known required permission. However, it did not unfairly deal with the work, put together a fair abridgement of it, and that is upon all of the evidence, and now having been put in a position of paying the royalties that it would have on its own evidence expected to pay if it had got the permission, I don’t feel it is a case where the defendant needs to be punished beyond that point by the assumption of the costs that would normally follow such a judgment.

Here again I allude to the unusual position of the plaintiff in this matter, being the Crown. Of course, there are a number of elements that are singular to this case. In the ownership of this work, in the protection of it, it is, after all, somewhat extraordinary that we are dealing here with the protection of copyright in a work which is the obligation of the owner, and the owner does so, but it is its obligation to see that it receives the widest possible dissemination and, in concluding that the defendant in this matter went about without permission to publish a version that would be more accessible to the public, he was vindicated in that judgment by the number of purchases that would indeed have been higher had the legal difficulties not intervened, and also that the defendant did a fair abridgement of the work and, finally, that perhaps the treatment that I have given to the costs in the matter can be taken as a reflection that the defendant can at least partially be forgiven for assuming, because of the

Contrairement aux motifs qui permettent de refuser une injonction, ceux qui permettent de refuser des dommages exemplaires doivent ressortir de la conduite et des mobiles du contrefacteur.

L’absence d’une perte économique et le caractère «inhabituel» de l’État comme demandeur ne sont pas des motifs suffisants pour lui refuser des dommages exemplaires. Il est difficile de réconcilier la formulation des motifs du jugement avec la conclusion qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas qui permet d’accorder des dommages exemplaires. De toute évidence, le juge de première instance, malgré qu’il ait qualifié d’«évidente» la contrefaçon manifestement délibérée et motivée par des considérations mercantiles de la part de l’intimée, n’a pas estimé que cette peine était justifiée, ni que la dissuasion serait un objectif souhaitable. On ne saurait dire qu’il a commis une erreur manifeste en exerçant ainsi son pouvoir discrétionnaire et je ne crois pas qu’il s’agisse d’un cas où il m’est permis de substituer mon opinion de la contrefaçon à la sienne.

Pour refuser les dépens à l’appelante, le juge de première instance a dit [aux pages 24 et 25]:

Quant à la question des dépens, après y avoir mûrement réfléchi, j’ai décidé de ne pas accorder les dépens qui suivraient normalement l’issue de la cause. C’est à bon droit que l’État a soutenu l’interprétation de la *Loi sur le droit d’auteur* telle qu’elle s’applique dans son cas et il a eu gain de cause. En l’espèce, la défenderesse, en violant la *Loi sur le droit d’auteur*, comme je l’ai dit et redit, a fait sans permission ce qui, elle aurait dû le savoir, exigeait une permission. Toutefois, elle n’a pas fait une utilisation inéquitable de l’œuvre et en a réalisé, d’après la preuve, un très bon abrégé. Maintenant qu’elle est obligée de payer les redevances qu’elle s’attendait à payer, selon ses propres dires, si elle avait obtenu la permission, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cas où il faut punir encore plus la défenderesse en lui imposant le paiement des dépens qui suivent normalement un tel jugement.

Je reviens sur la situation inhabituelle de l’État, la partie demanderesse en l’espèce. Bien des éléments de la présente affaire sont spéciaux, notamment la propriété de l’ouvrage, la protection qu’on lui accorde. Il s’agit après tout d’un problème bien particulier en l’espèce: c’est-à-dire, la protection d’un droit d’auteur sur une œuvre qu’il incombe au titulaire du droit de publier et de diffuser le plus possible, ce qu’il a fait. Soulignons également la conclusion qu’en l’espèce, la défenderesse est parvenue, sans permission, à publier une version qui est plus accessible au grand public, ce qui se confirme par le nombre d’achats qui aurait été encore plus élevé, n’eût été des obstacles juridiques rencontrés. Il faut ajouter aussi que la défenderesse a réalisé un bon abrégé de l’œuvre. Finalement, peut-être que ma décision quant aux dépens laisse entendre que la défenderesse peut être pardonnée au moins en partie pour avoir présumé, en raison du caractère public du document visé, que la position

public nature of the document involved, that the stance in respect of copyright would be somewhat less stringent than would be expected in a private work.

I have said again and again that does not excuse the defendant for its blatant disregard of what was obviously the right of the plaintiff under our copyright laws, but I think it is a situation in which the Crown is able, without adversity, to bear its own costs and that I think it is a proper circumstance to allow a proper case to not further burden the defendant in this matter by bearing the costs of both parties.

(Appeal Book, pages 163 ff.)

The *Copyright Act* provides:

20. . . .

(2) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of copyright shall be in the absolute discretion of the court.

That absolute discretion is, nevertheless, to be exercised judicially. In *Donald Campbell and Company Limited v. Pollack*,<sup>10</sup> Viscount Cave L.C., in a frequently-quoted speech, said:

A successful defendant in a non-jury case has no doubt, in the absence of special circumstances, a reasonable expectation of obtaining an order for the payment of his costs by the plaintiff; but he has no right to costs unless and until the Court awards them to him, and the Court has an absolute and unfettered discretion to award or not to award them. This discretion, like any other discretion, must of course be exercised judicially, and the judge ought not to exercise it against the successful party except for some reason connected with the case. Thus, if—to put a hypothesis which in our Courts would never in fact be realized—a judge were to refuse to give a party his costs on the ground of some misconduct wholly unconnected with the cause of action or of some prejudice due to his race or religion or (to quote a familiar illustration) to the colour of his hair, then a Court of Appeal might well feel itself compelled to intervene. But when a judge, deliberately intending to exercise his discretionary powers, has acted on facts connected with or leading up to the litigation which have been proved before him or which he has himself observed during the progress of the case, then it seems to me that a Court of Appeal, although it may deem his reasons insufficient and may disagree with his conclusion, is prohibited by the statute from entertaining an appeal from it.

The respondent, defending the denial, was able to rely only on a literal application of subsection 20(2).

It is trite law that costs are not awarded to punish an unsuccessful party. There was a time when the “rule of dignity” dictated that the Crown

<sup>10</sup> [1927] A.C. 732 (H.L.), at pp. 811-812.

adoptée relativement au droit d'auteur serait moins rigoureuse dans ce cas-ci que dans le cas d'une œuvre à caractère privé.

Je l'ai redit maintes fois, cela n'excuse pas le mépris évident de la défenderesse à l'égard du droit que garantissent à la demanderesse les lois sur le droit d'auteur, mais je considère qu'il s'agit d'un cas où l'État est en mesure, sans que cela lui nuise, de supporter ses propres dépens. Je pense qu'il est indiqué de ne pas ajouter un fardeau supplémentaire à la défenderesse, en l'espèce, en lui faisant supporter les dépens des deux parties.

(Dossier d'appel, pages 163 et s.)

La *Loi sur le droit d'auteur* dispose:

20. . . .

(2) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation du droit d'auteur sont à la discrétion absolue de la cour.

Cette discrétion absolue doit, néanmoins, être exercée d'une manière régulière. Dans l'arrêt *Donald Campbell and Company Limited v. Pollack*<sup>10</sup>, le vicomte Cave, L.C., dans un extrait fréquemment cité, a dit:

[TRADUCTION] Un défendeur qui a gain de cause dans une affaire où il n'y a pas de jury peut sans doute raisonnablement s'attendre, à moins de circonstances spéciales, à obtenir une ordonnance visant le remboursement de ses dépens par le demandeur; cependant, il n'a pas droit aux dépens tant que la Cour ne les lui a pas accordés. Cette dernière jouit d'un pouvoir discrétionnaire absolu de les accorder ou de les refuser. Ce pouvoir discrétionnaire, comme tout autre pouvoir discrétionnaire doit être exercé d'une manière régulière. Le juge ne devra pas exercer ce pouvoir à l'encontre d'une partie qui a gain de cause sauf pour un motif directement lié à l'affaire en question. Ainsi, si un juge—selon une hypothèse qui ne peut se réaliser dans nos tribunaux—refusait d'accorder les dépens à une partie en se fondant sur les motifs d'une quelconque conduite complètement étrangère à la cause d'action, ou sur quelque préjugé en raison de la race ou de la religion ou (pour citer un exemple familier) en raison de la couleur de ses cheveux, alors la Cour d'appel pourrait bien se sentir obligée d'intervenir. Par contre, lorsqu'un juge, cherchant à dessein à exercer ses pouvoirs discrétionnaires, a rendu une décision en se fondant sur des faits reliés à la contestation ou qui y ont conduit et qui ont été prouvés devant lui ou qu'il a pu lui-même remarquer au cours du procès, il me semble que la loi interdit à une cour d'appel d'entendre l'appel de sa décision, même si elle trouve ses motifs insuffisants et qu'elle ne souscrit pas à sa conclusion.

L'intimée ne peut invoquer, à la défense du refus, qu'une application littérale du paragraphe 20(2).

C'est un lieu commun que les dépens ne sont pas accordés pour punir une partie qui n'a pas eu gain de cause. Il fut un temps où la «dignité» empêchait

<sup>10</sup> [1927] A.C. 732 (H.L.), aux pp. 811 et 812.

neither asked nor paid costs in the ordinary course of events. That time is long past and the position of the Crown, even if it be "unusual", is no more relevant than the colour of a litigant's hair. With respect, none of the reasons given for denying the appellant costs have anything to do with the case nor any facts connected with it or leading up to it. I say that specifically of any assumption the respondent may have felt entitled to make as to the appellant's reaction to the infringement. An innocent invasion of another's rights may be a different matter but I fail to see that a deliberate invasion in the expectation that the aggrieved party will acquiesce is a fact justifying an exercise of discretion to the detriment of the aggrieved party.

The appellant had a clear right of action; neither it nor its subject-matter were trivial. The Attorney General proceeded in this Court immediately, expeditiously and economically. The appellant was entirely successful at trial in all respects but obtaining a remedy the law provided. There was no proper basis for a judicial exercise of discretion denying the appellant costs.

The cross-appeal is concerned with defences raised by the respondent and rejected at trial and with the dismissal of the counterclaim. The first defence was that of fair dealing. The Act provides:

17. ...

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

(a) any fair dealing with any work for the purposes of private study, research, criticism, review, or newspaper summary;

The respondent says its abridgement was a fair dealing for the purposes of review. After considering the authorities, the learned Trial Judge concluded [at page 11] that such fair dealing

... requires as a minimum some dealing with the work other than simply condensing it into an abridged version and reproducing it under the author's name.

(Appeal Book, page 150)

l'État de demander ou de payer des dépens dans le cours ordinaire des choses. Cette époque est révolue et la situation de l'État, même si elle est «inhabituelle», n'est pas plus une question pertinente que ne l'est la couleur des cheveux d'une des parties. Avec égards, les raisons données pour refuser les dépens à l'appelante sont totalement étrangères à l'affaire ou aux faits reliés à la contestation ou qui y ont conduit. Cette remarque s'applique particulièrement à toute conjecture que l'intimée a cru pouvoir faire quant à la réaction possible de l'appelante face à la contrefaçon. Une atteinte anodine au droit d'une autre personne est peut-être une question toute différente, mais je ne vois pas comment une atteinte délibérée, commise en espérant que la partie lésée y consentira par la suite, serait un fait justifiant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire au détriment de la partie lésée.

Le droit d'action de l'appelante était bien net; ni ce droit, ni l'objet sur lequel il portait n'était insignifiant. Le procureur général a engagé des procédures devant la présente Cour immédiatement, promptement et sans trop de frais. À tous égards, l'appelante a eu entièrement gain de cause au procès, sauf en ce qui concerne l'obtention des mesures de redressement prévues par la loi. Rien ne justifiait la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser les dépens à l'appelante.

L'appel incident porte sur le rejet au procès des moyens de défense soulevés par l'intimée et sur le rejet de la demande reconventionnelle. L'utilisation équitable de l'œuvre était le premier moyen de défense soulevé. La Loi dispose:

17. ...

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

a) l'utilisation équitable d'une œuvre quelconque pour des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux;

L'intimée prétend que son abrégé est une utilisation équitable de l'œuvre à des fins d'analyse. Après avoir passé en revue la jurisprudence, le juge de première instance a conclu [à la page 11] qu'une telle utilisation équitable

... exige au moins une utilisation de l'œuvre autrement qu'en le résumant dans une version abrégée et en le reproduisant sous le nom de l'auteur.

(Dossier d'appel, page 150)

The Trial Judge was right.

The second defence was that of public interest which is posed in the respondent's memorandum of fact and law in the following terms:

Did the Respondent's publication further the disclosure to the public of facts and material relating to alleged misdeeds or other matters of a serious nature that are of importance to the country and to the public's welfare, such that the defence of public interest applies on the facts of this particular case?

Three copyright decisions were cited in support of the defence.

In *Hubbard et al. v. Vosper et al.*<sup>11</sup> the alleged copyright infringement involved confidential documents of the Church of Scientology and, in *Beloff v. Pressdram Limited et al.*,<sup>12</sup> the work subject of copyright was an unpublished document. Both deal with public interest in the context of information that ought to be public and is not, which is certainly not the situation here. The learned Trial Judge found [at page 19]:

The extent of the disclosure in the report was very great. There was no suggestion that the public was suffering under any deprivation on the part of the authors of this report or those responsible for its distribution. Free copies were given out in very large numbers, put in libraries across the country and, therefore, there is not in the circumstances of this case any justification that relates to some concern that the public might not be fully informed of the subject-matter of this inquiry. Furthermore, it seems to me that Mr. Lorimer knew that.

(Appeal Book, page 158)

I have no doubt that a defence of public interest as enunciated in the English cases is available in proper circumstances against an assertion of Crown copyright. However, the facts here do not support its application and the learned Trial Judge was right to reject it.

In *Time Incorporated v. Bernard Geis Associates, et al.*,<sup>13</sup> a United States District Court held that reproduction, in a book dealing with the assassination of President Kennedy, of individual frames of the plaintiff's copyrighted motion picture film of the assassination constituted a "fair

Le juge de première instance avait raison.

Le deuxième moyen de défense concerne l'intérêt public et est énoncé comme suit dans l'exposé des faits et du droit de l'intimée:

[TRADUCTION] La publication de l'intimée ne favorise-t-elle pas la divulgation au public de faits et de documents se rapportant à des délits présumés ou à d'autres questions de nature grave qui sont importantes pour tout le pays et pour le bien-être du grand public de sorte que le moyen de défense d'intérêt public s'applique aux faits de l'espèce?

À l'appui de ce moyen de défense, l'intimée a cité trois décisions sur le droit d'auteur.

Dans l'arrêt *Hubbard et al. v. Vosper et al.*<sup>11</sup> la contrefaçon présumée d'un droit d'auteur portait sur des documents confidentiels de l'église de la Scientologie, et dans l'affaire *Beloff v. Pressdram Limited et al.*<sup>12</sup>, l'ouvrage dont il s'agissait était un document non publié. Ces deux cas traitent de l'intérêt public dans le contexte de l'information qui doit être rendue publique mais qui ne l'est pas, ce qui n'est certainement pas le cas en l'espèce. Le juge de première instance a conclu [à la page 19]:

La divulgation du rapport a pris beaucoup d'ampleur. Rien n'indique que le grand public ait manqué d'information par la faute des auteurs du rapport ou des personnes responsables de sa distribution. Des copies gratuites ont été distribuées en grand nombre, mises en librairie partout au pays et, par conséquent, rien ne justifie, en l'espèce, l'affirmation selon laquelle le public n'aurait pas été entièrement informé de l'objet de l'enquête. En outre, il me semble que M. Lorimer savait cela.

(Dossier d'appel, page 158)

Je suis convaincu que le moyen de défense d'intérêt public tel qu'énoncé dans les décisions anglaises reste ouvert dans des circonstances appropriées à l'encontre d'un droit d'auteur que l'État peut faire valoir. Toutefois, les faits en l'espèce ne justifient pas d'appliquer ce moyen de défense et c'est à juste titre que le juge de première instance l'a rejeté.

Dans l'affaire *Time Incorporated v. Bernard Geis Associates, et al.*<sup>13</sup>, une cour de district des États-Unis a statué que la reproduction, dans un livre portant sur l'assassinat du président Kennedy, d'images du film de l'assassinat, pour lequel la demanderesse était titulaire d'un droit d'auteur,

<sup>11</sup> [1972] 2 Q.B. 84 (Eng. C.A.).

<sup>12</sup> [1973] R.P.C. 765 (Ch.D.).

<sup>13</sup> (1968), 293 F.Supp. 130 (S.D.N.Y.), pp. 144 ff.

<sup>11</sup> [1972] 2 Q.B. 84 (C.A. Angl.).

<sup>12</sup> [1973] R.P.C. 765 (Ch.D.).

<sup>13</sup> (1968), 293 F.Supp. 130 (S.D.N.Y.), aux pp. 144 et s.

use” outside the limits of copyright protection. This is not a “public interest” case in the same sense as the English decisions nor, really, in the sense the defence was advanced here. Rather the U.S. Court applied an equitable doctrine similar in scope to the statutory defence of fair dealing already discussed. The judgment deals at some length with legislation then before Congress proposing to codify the doctrine.

The third defence was based on 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.)*], which provides:

1. The *Canadian Charter of Rights and Freedoms* guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.

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;

Again, I agree with the learned Trial Judge that there is no merit in this defence. 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. So little of its 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.

Finally, the respondent appeals against dismissal of its counterclaim. That was for damages incurred as a result of the communications by the Attorney General to those selling and distributing the infringing work. It could not succeed unless the appellant failed in its action. The appellant did not fail. The counterclaim was properly dismissed.

constituait une «utilisation équitable» que ne protégeait pas le droit d’auteur. Il ne s’agit pas dans ce cas d’une question «d’intérêt public» au même sens que dans les décisions anglaises ni, réellement, dans le sens du moyen de défense avancé en l’espèce. Le tribunal américain a plutôt appliqué une doctrine d’équité similaire, dans sa portée, au moyen de défense d’utilisation équitable prévu par la loi et dont nous avons parlé précédemment. Le jugement traite assez longuement d’une loi qui était alors soumise au Congrès en vue de codifier la doctrine.

Le troisième moyen de défense se fonde sur 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, chap. 11 (R.U.)*], qui dispose:

1. La *Charte canadienne des droits et libertés* garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Il ne peuvent être restreints 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.

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;

Je souscris encore une fois à la conclusion du juge de première instance que ce moyen de défense n’est pas fondé. 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 espèce. 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.

Finalement, l’intimée se pourvoit contre le rejet de sa demande reconventionnelle. Elle demandait des dommages-intérêts en conséquence de l’envoi, par le procureur général, d’avis aux vendeurs et aux distributeurs de l’œuvre contrefaite. Cette demande ne pouvait réussir à moins que l’appellante échoue dans son action. L’appellante n’a pas échoué; c’est donc avec justesse que la demande reconventionnelle a été rejetée.

I would allow the appeal and dismiss the cross-appeal with costs here and in the Trial Division. The judgment of the Trial Division should be varied by striking out that part which ordered the respondent to pay a royalty to the appellant; by increasing the damages recoverable by the appellant by the amount of royalty paid or payable under that judgment up to the date of judgment herein and by granting the relief sought in paragraph (a), (b) and (c) of the prayer for relief. I would propose that the appellant move for judgment under Rule 324 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] and that judgment not issue until settled by the Court.

HEALD J.: I concur.

RYAN J.: I concur.

Je suis d'avis d'accueillir l'appel et de rejeter l'appel incident avec dépens dans cette Cour et dans la Division de première instance. Il y a lieu de modifier le jugement de première instance, de radier la partie qui ordonne à l'intimée de payer une redevance à l'appelante, d'ajouter au montant des dommages-intérêts exigibles par l'appelante le montant des redevances payées ou exigibles en vertu de ce jugement jusqu'à la date du présent jugement et d'accorder les mesures de redressement demandées aux alinéas a), b), et c) de la déclaration. Je propose que l'appelante demande un jugement conformément à la Règle 324 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663]; le jugement sera délivré quand la Cour en aura fixé les termes.

LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.