

<p>CCH Canadian Limited (<i>Plaintiff</i>)</p> <p>v.</p> <p>The Law Society of Upper Canada (<i>Defendant</i>)</p> <p>T-1619-93</p> <p>Thomson Canada Limited c.o.b. as Carswell Thomson Professional Publishing (<i>Plaintiff</i>)</p> <p>v.</p> <p>The Law Society of Upper Canada (<i>Defendant</i>)</p> <p>T-1620-93</p> <p>Canada Law Book Inc. (<i>Plaintiff</i>)</p> <p>v.</p> <p>The Law Society of Upper Canada (<i>Defendant</i>)</p> <p><i>INDEXED AS: CCH CANADIAN LTD. v. LAW SOCIETY OF UPPER CANADA (T.D.)*</i></p>	<p>T-1618-93</p> <p>CCH Canadienne Limitée (<i>demanderesse</i>)</p> <p>c.</p> <p>Le Barreau du Haut-Canada (<i>défendeur</i>)</p> <p>T-1619-93</p> <p>Thomson Canada Limitée faisant affaire sous la raison sociale de Carswell publications spécialisées Thomson (<i>demanderesse</i>)</p> <p>c.</p> <p>Le Barreau du Haut-Canada (<i>défendeur</i>)</p> <p>T-1620-93</p> <p>Canada Law Book Inc. (<i>demanderesse</i>)</p> <p>c.</p> <p>Le Barreau du Haut-Canada (<i>défendeur</i>)</p> <p><i>RÉPERTORIÉ: CCH CANADIENNE LTÉE c. LE BARREAU DU HAUT-CANADA (1^{re} inst.)*</i></p>
--	--

Trial Division, Gibson J.—Toronto, November 23, 1998; Ottawa, November 9, 1999.

Copyright — Infringement — Law publishers suing Law Society of Upper Canada regarding custom photocopy service, self-service photocopiers provided to members of Ontario Bar, judiciary — Plaintiffs claiming copyright in reported judicial decisions, headnotes, case summaries, topical index, legal textbooks — Defendant allegedly infringing copyright by photocopying, distributing materials — Copyright subsisting in every original literary work, subject to Copyright Act — Case law on “originality” for copyright reviewed — Commercial law publishers having no copyright in reported judicial decision including headnotes, other value added features as lacking in “imagination”, “creative spark” — Plaintiffs owner of copyright, where copyright found to exist, in certain of works at issue — Copying from textbooks “substantial” — Copying of works affecting prejudicially copyright owner under Copyright Act, s. 27(2)(b) — Transmission of copies by facsimile communication of literary work by telecommunication — Not telecommunication “to the public” under Act, s. 3(1)(f) — Defendant’s arguments in respect of works for which copyright held to exist ill-founded.

Section de première instance, juge Gibson—Toronto, 23 novembre 1998; Ottawa, 9 novembre 1999.

Droit d’auteur — Violation — Des éditeurs d’ouvrages juridiques poursuivent le Barreau du Haut-Canada au sujet du service de photocopie et des photocopieuses libre-service qu’il met à la disposition des membres du Barreau et de la magistrature de l’Ontario — Les demanderesse revendiquent un droit d’auteur sur des décisions judiciaires publiées, des sommaires, des résumés, des index analytiques et des manuels juridiques — Le défendeur aurait violé leur droit d’auteur en photocopiant et en mettant en circulation des documents — Un droit d’auteur existe dans chaque œuvre littéraire originale, sous réserve des conditions prévues à la Loi sur le droit d’auteur — Examen de la jurisprudence concernant l’«originalité» nécessaire pour créer un droit d’auteur — Des entreprises spécialisées dans l’édition d’ouvrages juridiques ne jouissent pas d’un droit d’auteur dans des décisions judiciaires publiées, y compris les sommaires et autres éléments de valeur ajoutée parce que ceux-ci sont dépourvus d’«imagination», d’«étincelle de créativité» — Dans les cas où il a été conclu qu’il existait un droit d’auteur sur certaines œuvres en litige, ce sont les demanderesse qui en sont les titulaires — La reproduction

* Editor’s note: This decision has been appealed to the Federal Court of Appeal.

* Note de l’arrêstiste: Cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale.

Barristers and Solicitors — Governing body — Commercial law publishers claiming infringement of copyright in legal materials photocopied, sold by Law Society of Upper Canada through Osgoode Hall's Great Library to members of Ontario Bar, judiciary — Court rejecting argument defendant's role in administration of justice such as to override plaintiffs' copyright interests — Cases about payment of licence fee, not access to law.

These actions for copyright infringement were brought against the Law Society of Upper Canada by three Canadian law publishers. The facts of the case and the arguments of counsel are set out in the second Editor's note. Four main issues were raised herein: (1) the subsistence of copyright, (2) the ownership of copyright, (3) the infringement of copyright and (4) the defences to the actions.

Held, the actions should be allowed in part.

(1) Copyright is statutory law. The *Copyright Act* should be interpreted in light of its object and purpose which is to benefit authors. In doing so, however, it is capable of having a substantially broader-based public benefit through the encouragement of disclosure of works for the advancement of learning or, as in this case, the wider dissemination of law. Copyright subsists in every original literary work, subject to the terms of the *Copyright Act*. Particular emphasis should be placed on the word "original" which is an integral element of the definition "every original literary, dramatic, musical and artistic work" in section 2 of the Act. One of the purposes of the copyright legislation, historically, has been "to protect and reward the intellectual effort of the author in the work". While not defined in the Act, the word "author" conveys a sense of creativity and ingenuity. In respect of compilations of data, it was said that the originality requisite to copyright is a matter of degree depending on the amount of skill, judgment or labour that has been involved. The same could be said with respect to a claim of copyright in edited reasons for judgment, both alone and in conjunction with "enhancements" such as a unique style of cause, catchlines, running heads, headnotes, lists of cases and other authorities cited and parallel citations. Copyright,

faite des manuels était «importante» — La reproduction des œuvres a porté préjudice au titulaire du droit d'auteur, au sens de l'art. 27(2)b) de la Loi sur le droit d'auteur — La transmission de copies par télécopieur constitue une communication d'une œuvre littéraire par télécommunication — Il ne s'agit pas d'une télécommunication faite «au public» au sens de l'art. 3(1)f) de la Loi — Les arguments du défendeur au sujet des œuvres sur lesquelles il a été statué qu'il existait un droit d'auteur ne sont pas fondés.

Avocats — Organisme directeur — Des entreprises spécialisées dans l'édition d'ouvrages juridiques prétendent qu'il a été porté atteinte à leur droit d'auteur dans des documents juridiques que le Barreau du Haut-Canada, par l'intermédiaire de la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall, a photocopiés et vendus à des membres du Barreau et de la magistrature de l'Ontario — La Cour rejette l'argument selon lequel le rôle du défendeur dans l'administration de la justice lui permet d'avoir préséance sur les droits d'auteur des demanderessees — Ces affaires portent sur le paiement d'une redevance et non sur l'accès à la loi.

Les présentes actions en violation du droit d'auteur ont été intentées contre le Barreau du Haut-Canada par trois éditeurs canadiens d'ouvrages juridiques. Les faits de l'affaire et l'argumentation des avocats sont résumés dans la deuxième note de l'arrêtiste. Les quatre principales questions soulevées sont: 1) l'existence du droit d'auteur, 2) la propriété du droit d'auteur, 3) la violation du droit d'auteur et 4) les moyens de défense opposés aux actions.

Jugement: les actions sont accueillies en partie.

1) Le droit d'auteur est régi par un texte législatif. La *Loi sur le droit d'auteur* doit être interprétée en fonction de son objet, qui est d'avantager les auteurs. Ce faisant, cependant, elle est susceptible d'apporter au public un avantage qui se situe à une échelle beaucoup plus vaste en favorisant la publication d'œuvres pour l'avancement de la science ou, comme dans le présent cas, la diffusion plus large du droit. Un droit d'auteur existe dans chaque œuvre littéraire originale, sous réserve des conditions prévues à la *Loi sur le droit d'auteur*. Il faut accorder une importance particulière au mot «originale» qui fait partie intégrante de la définition de «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» de l'article 2 de la Loi. Les dispositions législatives relatives au droit d'auteur ont toujours eu pour objet, notamment, de «protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs». Bien que la Loi ne le définisse pas, le mot «auteur» a une connotation de créativité et d'ingéniosité. En ce qui concerne les compilations de données, l'originalité justifiant le droit d'auteur est une question de degré, selon l'importance du talent, du jugement ou du travail en cause dans ladite compilation. Il est possible d'appliquer ces propos à une revendication de droit d'auteur sur des motifs de jugement révisés, tant seuls qu'avec des «enrichisse-

other than any copyright owned by the Crown or a judge, is not capable of subsisting in a reported judicial decision (with headnote, running heads and other matter added by a publisher) published in a volume containing other reported judicial decisions. The whole process, particularly those elements involving skill and judgment, lacked the “imagination” or “creative spark” that are now essential to a finding of originality. Editorially enhanced judicial decisions should be measured by a standard of intellect and creativity in determining whether they give rise to copyright. The case reports at issue lack the “original expression” and fail to constitute the “intellectual creations” contemplated by Article 2 of the Berne Convention, 1971. Likewise, copyright, other than any copyright owned by the Crown or a judge, is not capable of subsisting in a headnote (with catchwords, statement of the case and conclusion) in a reported judicial decision, or in a case summary (comprised of a citation together with a brief synopsis of a judicial decision) or in a topical case index. However, on the evidence before the Court, the annotated statutory instrument containing commentary, citations and summaries of relevant case law, that is *Martin’s Ontario Criminal Practice 1999*, and the textbooks or monographs on legal issues, that are *Economic Negligence* and *Forensic Evidence in Canada*, reflect the degree of originality, creativity and ingenuity appropriate to the existence of copyright.

(2) As a general rule, the author of a work is the first owner of copyright and no assignment of copyright is valid unless it is in writing and signed by the copyright owner or his duly authorized agent. The *Copyright Act* provides for one general exception: if the author created the work during the course of his employment, the employer is the first owner of copyright. According to the evidence, editorial enhancements to the reported judicial decisions in issue, other than headnotes and catchlines, were authored by employees of the plaintiffs who “made the work” in the course of their employment. Copies of certificates of registration of copyright were also in evidence before the Court, each indicating that one or another of the plaintiffs was the owner of the copyright. Section 53 of the Act provides that a certificate of registration of copyright in a work is *prima facie* evidence that copyright subsists and that the registrant is the owner of the copyright. The alleged infringements of copyright herein predated the dates of registration. Where copyright other than Crown copyright or copyright in a judge was found to exist in the works at issue, the relevant plaintiff was the owner of the copyright

ments» comme un intitulé particulier, des mots-clés, des titres courants, des sommaires, des tables de jurisprudence et de doctrine et des références parallèles. Un droit d’auteur, autre que celui dont la Couronne ou un juge sont titulaires, ne peut exister sur une décision judiciaire (avec un sommaire, des titres courants et d’autres éléments ajoutés par l’éditeur) qui est publiée dans un volume contenant d’autres décisions judiciaires. L’ensemble du processus, et plus particulièrement les éléments qui demandent de l’habileté et du jugement, sont dépourvus de l’«imagination» ou de l’«étincelle de créativité» qui sont maintenant essentielles à une conclusion d’originalité. Il convient d’évaluer le caractère intellectuel et créateur des décisions judiciaires enrichies en vue d’une publication pour décider si elles donnent naissance à un droit d’auteur. Les recueils de jurisprudence en litige en l’espèce sont dépourvus de l’«expression originale» et ne parviennent pas à constituer des «créations intellectuelles» envisagées par l’article 2 de la Convention de Berne, 1971. De même, un droit d’auteur, autre que celui dont la Couronne ou un juge sont titulaires, ne peut exister sur un sommaire (avec des mots-clés, un exposé de l’affaire et une conclusion) ajouté à une décision judiciaire publiée, sur un résumé jurisprudentiel (constitué d’une référence ainsi que d’une présentation succincte d’une décision judiciaire) ou sur un index analytique des décisions. Cependant, il ressort de la preuve soumise que le texte législatif annoté, qui contient des commentaires, des références et des résumés de la jurisprudence pertinente, qu’est l’ouvrage *Martin’s Ontario Criminal Practice 1999* et les manuels ou les monographies portant sur des questions juridiques que sont les ouvrages *Economic Negligence* et *Forensic Evidence in Canada* témoignent du degré d’originalité, de créativité et d’ingéniosité propres à l’existence d’un droit d’auteur.

2) En règle générale, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur et la cession du droit d’auteur n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit ou son agent dûment autorisé. La *Loi sur le droit d’auteur* prévoit une seule exception générale: si l’auteur crée l’œuvre dans l’exercice de son emploi, l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur. D’après la preuve, les auteurs des enrichissements apportés aux décisions judiciaires en litige, autres que les sommaires et les mots-clés, sont les employés des demanderessees qui ont «exécuté l’œuvre» dans l’exercice de leur emploi. Les parties ont également déposé en preuve auprès du tribunal des copies des certificats d’enregistrement du droit d’auteur qui désignent chacun l’une ou l’autre des demanderessees comme titulaire du droit d’auteur. L’article 53 de la Loi prévoit qu’un certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue une preuve *prima facie* de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire. Dans les circonstances de l’espèce, les violations du droit d’auteur qui auraient été commises ont eu lieu avant l’enregistrement. Pour les cas où il a été

based on the certificates of copyright and evidence of assignments before the Court. Where such copyright was incorrectly found not to exist, the relevant plaintiff was the owner of the copyright based on the totality of the evidence before the Court.

(3) Under subsection 3(1) of the *Copyright Act*, “copyright” in the case of literary works such as those in issue includes the sole right to communicate the work to the public by telecommunication. Thus, the limits of the “sole rights” of the owner of copyright in such works are defined by that which constitutes “infringement” of those rights. The evidence demonstrated that there was a substantial copying of the case reports and headnotes of *Myer v. Bright, R. v. CIP Inc.*, and *Hewes v. Etobicoke*. The same applies with respect to the copying of the case summary of *Confederation Life v. Shepherd* and the topical index of the [1997] G.S.T. cases. What constitutes a “substantial part” is a question of fact and the courts have placed more emphasis upon the quality of what was taken from the original work than on the quantity. The evidence established that the copying from the textbooks *Forensic Evidence in Canada* and *Economic Negligence* was “substantial”. The copies of works in issue that were made in the course of the custom photocopy service were not “sold”. The copying of those works and the distribution of the photocopies to the requesters constituted a distribution and was “to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright” within the meaning of paragraph 27(2)(b) of the Act. Storage of copies in the memory of a facsimile machine for subsequent distribution constituted possession for the purpose of sale or distribution. Transmission of copies by facsimile constituted communication of a literary work by telecommunication. However, the telecommunications herein were not telecommunications “to the public” within the meaning of paragraph 3(1)(f) of the Act.

(4) The first defence relied on by counsel for defendant was the overriding public interest and public policy. The role of the defendant and of its Great Library in the administration of justice is not such as to entitle it to override any copyright interests that the plaintiffs have or might have in the works at issue. The public interest in the due administration of justice and the ensuring of unrestricted access to the law would not be significantly impaired were plaintiff’s copyright interests to be recognized. These actions were not about access to the law, rather they were about the payment of a licence fee. There was no evidence that licences to carry on the custom photocopy service would not be granted or that the licence fees demanded would be so prohibitive as to impinge on the public interest or be contrary to public policy. Second, the defendant submitted that the plaintiffs had no standing to bring these actions because they were not

conclu qu’il existait un droit d’auteur autre que celui de la Couronne ou d’un juge sur l’œuvre en litige, la demanderesse concernée est le titulaire de ce droit, et ce, en raison des certificats de droit d’auteur et de la preuve des cessions qui ont été versés devant la Cour. Pour les cas où il aurait été conclu à tort qu’il n’existait pas de tel droit d’auteur, si l’on se fonde sur l’ensemble de la preuve soumise à la Cour, il ressort que la demanderesse concernée est le titulaire du droit d’auteur.

3) Aux termes du paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, le «droit d’auteur» sur les œuvres littéraires comme celles qui sont en litige en l’espèce comprend le droit exclusif de les communiquer au public, par télécommunication. Ainsi les limites des «droits exclusifs» du titulaire du droit d’auteur sur les œuvres de ce genre sont fixées par ce qui constitue une «violation» de ces droits exclusifs. La preuve démontre l’existence d’une reproduction importante des décisions *Myer v. Bright, R. v. CIP Inc.* et *Hewes v. Etobicoke* et des sommaires de celles-ci. La même conclusion s’applique à la reproduction du résumé jurisprudentiel *Confederation Life v. Shepherd* et à celle de l’index analytique de [1997] G.S.T.C. Ce qui constitue «une partie importante» est une question de fait et les tribunaux ont accordé plus d’importance à la qualité des parties plagiées qu’à leur quantité. Il ressort de la preuve soumise que la reproduction qui a été faite des manuels intitulés *Forensic Evidence in Canada* et *Economic Negligence* était «importante». Les copies des œuvres en litige qui ont été réalisées dans le cadre du service de photocopie n’ont pas été «vendues». La reproduction de ces œuvres et la remise des photocopies aux personnes qui les avaient demandées constituent une mise en circulation faite «de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur» au sens de l’alinéa 27(2)(b) de la Loi. La mise en mémoire dans un télécopieur en vue d’une mise en circulation ultérieure constitue une possession en vue d’une vente ou d’une mise en circulation. La transmission de copies par télécopieur constitue une communication d’une œuvre littéraire par télécommunication. Cependant, les télécommunications en l’espèce n’ont pas été faites «au public» au sens de l’alinéa 3(1)(f) de la Loi.

4) Comme moyens de défense, l’avocat du défendeur invoque, en premier lieu, l’intérêt public prépondérant et l’ordre public. Le rôle du défendeur et de sa Grande bibliothèque dans l’administration de la justice ne lui permet pas d’avoir préséance sur quelque droit d’auteur que les demanderesse ont ou seraient susceptibles d’avoir sur les œuvres en litige. L’intérêt public dans la bonne administration de la justice et dans le maintien d’un accès libre à la loi ne serait pas gravement compromis par la reconnaissance des droits d’auteur des demanderesse. Les présentes actions ne mettent pas en cause l’accès à la loi, mais concernent plutôt le paiement d’une redevance. Aucune preuve n’établit que le défendeur ne pourrait obtenir des demanderesse des licences pour exploiter son service de photocopie ou que les droits afférents à ces licences seraient si prohibitifs qu’ils nuiraient à l’intérêt public ou qu’ils seraient contraires à

the owners of copyright in the works in issue. If the plaintiffs were owners of copyright in all the works in issue, they are the owners thereof to the extent that the copyright derives from the work of their employees and, to the extent that it does not, by reason of assignments of copyright in evidence before the Court. Third, the defendant invoked the argument of fair dealing. Under sections 29 and 29.1 of the *Copyright Act*, fair dealing for the purpose of research, private study, criticism or review does not infringe copyright. The copying by the defendant in the course of its custom photocopy service was done in response to requests received, directly or indirectly, from defendant's members; it was not done for the defendant's own use in research, private study, criticism or review, and therefore not for a purpose within the ambit of fair dealing. The fair dealing exception should be strictly construed. This conclusion is consistent with the "library exception" amendment to the fair dealing sections recently adopted by Parliament and now proclaimed in force. The nature of the "library exception" issue, the nature of the response to that issue by Parliament and the extent of the public debate engendered by the amendments favour an interpretation of the "fair dealing" exception that does not encompass the activities of the custom photocopy service of the Great Library at issue. Fourth, counsel for the defendant submitted that the Court should exercise its discretion to refuse the plaintiffs' request for a permanent injunction on the basis of equitable defences and considerations militating against granting the relief. To the extent that copyright in the works at issue was found to subsist in the plaintiffs or any of them and that such copyright has been infringed by the defendant, there was, on the evidence, no equitable basis upon which to conclude that a permanent injunction should not be granted. No bar existed, on equitable grounds or on the basis of an implied licence, to the granting of a permanent injunction. Although, counsel for defendant sought to invoke the Charter, or its principles, to convince the Court not to grant permanent injunction restraining defendant from conducting its custom photocopy service, to entertain those submissions would not, in the context of this case, constitute an appropriate use of judicial resources.

l'ordre public. En deuxième lieu, le défendeur prétend que les demandresses n'ont pas la qualité pour intenter les présentes actions parce qu'elles ne possèdent pas de droit d'auteur sur les œuvres en litige. Si les demandresses étaient les titulaires du droit d'auteur sur toutes les œuvres en litige, elles en seraient les titulaires dans la mesure où le droit d'auteur découlerait du travail de leurs employés et, dans les cas où le droit d'auteur ne découlerait pas de ce travail, elles en seraient les titulaires grâce aux cessions du droit d'auteur versées en preuve. En troisième lieu, le défendeur invoque l'argument de l'utilisation équitable. Aux termes des articles 29 et 29.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Les copies qu'a faites le défendeur dans le cadre de son service de photocopie répondaient à des demandes formulées, directement ou indirectement, par ses membres; il ne les a pas faites pour les utiliser lui-même à des fins de recherche, d'étude privée, de critique ou de compte rendu et, par conséquent, à des fins qui relèvent du champ de «l'utilisation équitable». L'exception d'utilisation équitable doit être interprétée restrictivement. Cette conclusion est compatible avec les dispositions d'exception touchant les bibliothèques que le Parlement a adoptées récemment en matière d'utilisation équitable et qui sont maintenant en vigueur. La nature du problème de l'exception relative aux bibliothèques, la nature de la réponse que le Parlement lui a donnée et l'ampleur du débat public suscité par ces modifications étaient une interprétation de l'exception d'«utilisation équitable» qui ne couvre pas les activités du service de photocopie de la Grande bibliothèque en litige. En quatrième lieu, l'avocat du défendeur soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d'injonction permanente présentée par les demandresses en se fondant sur des moyens de défense et des considérations reconnus en *equity* qui militent contre l'octroi de cette réparation. Dans la mesure où il a été conclu que les demandresses ou l'une d'elles sont la ou les titulaires du droit d'auteur qui existe sur les œuvres en litige et que le défendeur a porté atteinte à ce droit, l'ensemble de la preuve soumise ne fournit aucun fondement en *equity* permettant de conclure à l'inopportunité d'accorder une injonction permanente. Aucun obstacle, fondé sur l'*equity* ou découlant de l'existence d'une licence implicite, n'empêche d'accorder une injonction permanente. Bien que l'avocat du défendeur ait cherché à invoquer la Charte, ou ses principes, pour convaincre la Cour de ne pas accorder une injonction permanente contre les activités du défendeur dans l'exploitation de son service de photocopie, entendre ces prétentions, dans le contexte de la présente affaire, ne serait pas faire une utilisation valable et efficace des ressources judiciaires.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada*

LOIS ET RÈGLEMENTS

Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-

Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], ss. 2(b), 7, 15.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act of July 2, 1971 as amended September 28, 1979) (with Annex), [1998] Can. T.S. No. 18, Art. 2(3).

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 "every original literary, dramatic, musical and artistic work" (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), "library, archive or museum" (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1), "literary work" (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), "work", 3(1) (as am. *idem*, s. 55; 1997, c. 24, s. 3), 13(1), (3), (4) (as am. *idem*, s. 10), 27(1) (as am. *idem*, s. 15), (2) (as am. *idem*), 29 (as am. *idem*, s. 18), 29.1 (as enacted *idem*), 30.1 (as enacted *idem*, s. 18), 30.2 (as enacted *idem*), 30.21 (as enacted *idem*), 30.3 (as enacted *idem*), 36(1) (as am. *idem*, s. 20), (2) (as am. *idem*).

Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations, SOR/99-325.

North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America, [1994] Can. T.S. No. 2, Art. 1705.

Reproduction of Federal Law Order, SI/97-5.

Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1705.

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle, 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 2b), 7, 15.

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris du 2 juillet 1971 modifiée le 28 septembre 1979) (avec annexe), [1998] R.T. Can. n° 18, art. 2(3).

Décret sur la reproduction de la législation fédérale, TR/97-5.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 «bibliothèque, musée ou service d'archives» (édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), «œuvre», «œuvre littéraire» (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» (mod. *idem*), 3(1) (mod., *idem*, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 13(1), (3), (4) (mod., *idem*, art. 10), 27(1) (mod., *idem*, art. 15), (2) (mod., *idem*), 29 (mod., *idem*, art. 18), 29.1 (édicte, *idem*), 30.1 (édicte, *idem*, art. 18), 30.2 (édicte, *idem*), 30.21 (édicte, *idem*), 30.3 (édicte, *idem*), 36(1) (mod., *idem*, art. 20), (2) (mod., *idem*).

Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives, DORS/99-325.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

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; *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; *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.); *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112; (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.); *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998); *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.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch.); *Hy and Zel's Inc. v. Ontario (Attorney General)*; *Paul Magder Furs Ltd. v. Ontario (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 675; (1993), 107 D.L.R. (4th) 634; 18 C.R.R. (2d) 99; 160 N.R. 161; 67 O.A.C. 81.

CONSIDERED:

Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 F.C. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

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; *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; *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.); *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112; (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.); *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998); *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.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch.); *Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général)*; *Paul Magder Furs Ltd. c. Ontario (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 675; (1993), 107 D.L.R. (4th) 634; 18 C.R.R. (2d) 99; 160 N.R. 161; 67 O.A.C. 81.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8

C.I.P.R. 153; 10 C.P.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (T.D.); affd [1988] 1 F.C. 673; (1987), 44 D.L.R. (4th) 74; 16 C.I.P.R. 15; 18 C.P.R. (3d) 129; 81 N.R. 3 (C.A.); affd *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*; *Apple Computer, Inc. v. 115778 Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 209; (1990), 71 D.L.R. (4th) 95; 30 C.P.R. (3d) 257; 110 N.R. 66; *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.); *Édition Hurtubise H M H Ltée c. Collège d'enseignement général et professionnel André-Laurendeau*, [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.); *Hager v. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 F.C. 287; (1998), 85 C.P.R. (3d) 289 (T.D.); *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] S.C.R. 602; (1959), 20 D.L.R. (2d) 211; 31 C.P.R. 57; *Bishop v. Stevens*, [1985] 1 F.C. 755 (abridged); (1985), 4 C.P.R. (3d) 349 (T.D.); affd *sub nom. Tele-Metropole Inc. v. Bishop et al.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 257; 80 N.R. 302 (F.C.A.); *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 115; (1993), 99 D.L.R. (4th) 216; 46 C.P.R. (3d) 343; 149 N.R. 363 (C.A.); *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (C.A.).

REFERRED TO:

Macmillan and Co., Limited v. Cooper (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.); *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305; (1994), 97 B.C.L.R. (2d) 201; 57 C.P.R. (3d) 129 (B.C. S.C.); *Gould Estate v. Stoddart Publishing Co.* (1998), 39 O.R. (3d) 545; 161 D.L.R. (4th) 321; 43 C.C.L.T. (2d) 1; 80 C.P.R. (3d) 161; 114 O.A.C. 178 (C.A.); *Blacklock (H.) & Co. v. Pearson (C. Arthur), Ltd.*, [1915] 2 Ch. 376; *Pasickniak v. Dojacek*, [1928] 2 D.L.R. 545 (Man. C.A.); *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; 152 D.L.R. (4th) 518; 78 C.P.R. (3d) 115; 105 O.A.C. 191 (Div. Ct.); *Warwick Film Productions, Ltd. v. Eisinger*, [1967] 3 All E.R. 367 (Ch.); *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.* (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (F.C.T.D.); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*, 111 S. Ct. 1282 (1991); *Ital-Press Ltd. v. Sicoli et al.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.); *British Columbia Jockey Club et al. v. Standen* (1985), 22 D.L.R. (4th) 467; [1985] 6 W.W.R. 683; 66 B.C.L.R. 245; 8 C.P.R. (3d) 283 (B.C. C.A.); *Graves v. Pocket Publications, Limited* (1938), 54 T.L.R. 952 (Ch. Div.); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd* (1990), 95 ALR 625 (Aust. F.C.); *Longman Group Ltd v Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.); *Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 S.C.R. 236; (1992), 88 D.L.R. (4th) 193; 2 Admin. L.R. (2d) 229; 5 C.P.C. (3d) 20; 8 C.R.R. (2d) 145; 16 Imm.

C.I.P.R. 153; 10 C.P.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (1^{re} inst.); conf. par [1988] 1 C.F. 673; (1987), 44 D.L.R. (4th) 74; 16 C.I.P.R. 15; 18 C.P.R. (3d) 129; 81 N.R. 3 (C.A.); conf. par *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*; *Apple Computer, Inc. c. 115778 Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 209; (1990), 71 D.L.R. (4th) 95; 30 C.P.R. (3d) 257; 110 N.R. 66; *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.); *Édition Hurtubise H M H Ltée c. Collège d'enseignement général et professionnel André-Laurendeau*, [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.); *Hager c. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 C.F. 287; (1998), 85 C.P.R. (3d) 289 (1^{re} inst.); *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] R.C.S. 602; (1959), 20 D.L.R. (2d) 211; 31 C.P.R. 57; *Bishop c. Stevens*, [1985] 1 C.F. 755 (abrégeé); (1985), 4 C.P.R. (3d) 349 (1^{re} inst.); conf. par *sub nom. Télé-Métropole Inc. c. Bishop et autres* (1987), 18 C.P.R. (3d) 257; 80 N.R. 302 (C.A.F.); *Réseau de Télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d'auteur)*, [1993] 2 C.F. 115; (1993), 99 D.L.R. (4th) 216; 46 C.P.R. (3d) 343; 149 N.R. 363 (C.A.); *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association Ltd* (1997), 146 ALR 649 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Macmillan and Co., Limited v. Cooper (1923), 40 T.L.R. 186 (C.P.); *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305; (1994), 97 B.C.L.R. (2d) 201; 57 C.P.R. (3d) 129 (C.S. C.-B.); *Gould Estate v. Stoddart Publishing Co.* (1998), 39 O.R. (3d) 545; 161 D.L.R. (4th) 321; 43 C.C.L.T. (2d) 1; 80 C.P.R. (3d) 161; 114 O.A.C. 178 (C.A.); *Blacklock (H.) & Co. v. Pearson (C. Arthur), Ltd.*, [1915] 2 Ch. 376; *Pasickniak v. Dojacek*, [1928] 2 D.L.R. 545 (C.A. Man.); *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; 152 D.L.R. (4th) 518; 78 C.P.R. (3d) 115; 105 O.A.C. 191 (C. Div.); *Warwick Film Productions, Ltd. v. Eisinger*, [1967] 3 All E.R. 367 (Ch.); *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes* (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1^{re} inst.); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*, 111 S. Ct. 1282 (1991); *Ital-Press Ltd. c. Sicoli et al.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.); *British Columbia Jockey Club et al. v. Standen* (1985), 22 D.L.R. (4th) 467; [1985] 6 W.W.R. 683; 66 B.C.L.R. 245; 8 C.P.R. (3d) 283 (C.A. C.-B.); *Graves v. Pocket Publications, Limited* (1938), 54 T.L.R. 952 (Ch. Div.); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd* (1990), 95 ALR 625 (C.F. Aust.); *Longman Group Ltd v Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.); *Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1992] 1 R.C.S. 236; (1992), 88 D.L.R. (4th) 193; 2 Admin. L.R. (2d)

L.R. (2d) 161; 132 N.R. 241.

229; 5 C.P.C. (3d) 20; 8 C.R.R. (2d) 145; 16 Imm. L.R. (2d) 161; 132 N.R. 241.

AUTHORS CITED

Copinger, Walter Arthur. *The Law of Copyright in Works of Literature, Art, Architecture, Photography, Music and the Drama: including Chapters on Mechanical, Contrivances and Cinematographs*, 5th ed. by J. M. Easton. London: Stevens and Haynes, 1915.

Copinger and Skone James on Copyright, 13th ed. by E. P. Skone James et al. London: Sweet & Maxwell, 1991.

Copinger and Skone James on Copyright, 14th ed. by K. Garnett et al. London: Sweet & Maxwell, 1999.

Vaver, David "Abridgements and Abstracts: Copyright Implication", [1995] *E.I.P.R.* 225.

Vaver, David "Copyright in Legal Documents" (1993), 31 *Osgoode Hall L.J.* 661.

ACTIONS for copyright infringement in which the plaintiffs alleged that portions of primary and secondary legal materials published by them are photocopied by the defendant at its Great Library in Osgoode Hall and sold to members of the Ontario Bar and the judiciary. Actions allowed in part.

APPEARANCES:

Ronald E. Dimock, Glen A. Bloom and Cedric G. Lam for plaintiffs.

R. Scott Jolliffe, Andrew Kelly Gill and Michael R. Hilliard for defendant.

SOLICITORS OF RECORD:

Dimock Stratton Clarizio, Toronto, for plaintiffs.

Gowling, Strathy & Henderson, Toronto, for defendant.

EDITOR'S NOTE

The Editor, as authorized by Federal Court Act, subsection 58(2), has decided that the 164-page reasons for judgment handed down by Gibson J. herein should be published in the official reports as abridged. This is a decision of great importance to the Canadian law of copyright, the legal

DOCTRINE

Copinger, Walter Arthur. *The Law of Copyright in Works of Literature, Art, Architecture, Photography, Music and the Drama: including Chapters on Mechanical, Contrivances and Cinematographs*, 5th ed. by J. M. Easton. London: Stevens and Haynes, 1915.

Copinger and Skone James on Copyright, 13th ed. by E. P. Skone James et al. London: Sweet & Maxwell, 1991.

Copinger and Skone James on Copyright, 14th ed. by K. Garnett et al. London: Sweet & Maxwell, 1999.

Vaver, David «Abridgements and Abstracts: Copyright Implications», [1995] *E.I.P.R.* 225.

Vaver, David «Copyright in Legal Documents» (1993), 31 *Osgoode Hall L.J.* 661.

ACTIONS en violation du droit d'auteur dans lesquelles les demandereses allèguent que des parties de documents juridiques primaires et secondaires, publiés par elles, ont été photocopiées par le défendeur, à sa Grande bibliothèque, à Osgoode Hall, et vendues à des membres du Barreau et de la magistrature de l'Ontario. Actions accueillies en partie.

ONT COMPARU:

Ronald E. Dimock, Glen A. Bloom et Cedric G. Lam, pour les demandereses.

R. Scott Jolliffe, Andrew Kelly Gill et Michael R. Hilliard, pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Dimock Stratton Clarizio, Toronto, pour les demandereses.

Gowling, Strathy & Henderson, Toronto, pour le défendeur.

NOTE DE L'ARRÊTISTE

L'arrêtiſte, comme l'y autorise le paragraphe 58(2) de la Loi sur la Cour fédérale, a décidé de publier sous forme abrégée, dans le Recueil, les 164 pages des motifs du jugement prononcé dans la présente affaire par le juge Gibson. Il s'agit d'une décision importante pour la législation en

profession and law publishers. Omitted are the initial 86 pages which set out the facts and the arguments of counsel. His Lordship's analysis and conclusions are published in full text while the following matters are omitted: reliefs, postscript, costs, Schedule "A" (certain sections of the Copyright Act) and Schedule "B" (provisions of the Act not yet in force when these actions were argued). Editor's notes have been prepared in respect of the omitted portions.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

GIBSON J.:

Editor's note (replacing paragraphs 1-114)

Actions for copyright infringement were launched against the Law Society of Upper Canada by three of Canada's four major law publishers: CCH Canadian Limited, Carswell Thomson Professional Publishing and Canada Law Book Inc. The fourth, Butterworths, which edits the Ontario Reports for the Law Society, did not sue. The conduct complained of was that portions of primary and secondary legal materials published by plaintiffs and in the holdings of the defendant at its Great Library in Osgoode Hall are photocopied and sold to members of the profession. The Law Society provides both a custom photocopy service and self-service copiers. The three actions were heard at the same time based on evidence as to the practices of Canada Law Book. Counsel filed a lengthy Agreed Statement of Facts. Defendant has a statutory obligation to disseminate the judicial decisions of the Ontario courts. The Great Library serves members of the Ontario Bar and the judiciary. In earlier times, lawyers had to bring into the courtroom all of the volumes to be relied upon. But since the early 1980s the practice has been to provide judges with photocopies. About 75% of the photocopies made by defendant are of individ-

matière de droit d'auteur, la profession juridique et les éditeurs d'ouvrages juridiques au Canada. Sont omises les 86 premières pages où se trouvent exposés les faits ainsi que les arguments des avocats. L'analyse et les conclusions du juge sont publiées intégralement, tandis que les points suivants ont été omis: les réparations sollicitées, la postface, les dépens, l'annexe «A» (certains articles de la (Loi sur le droit d'auteur) et l'annexe «B» (dispositions de la Loi qui n'étaient pas encore en vigueur au moment du débat). L'arrêti- tiste a rédigé des notes qui remplacent les parties omises.

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

LE JUGE GIBSON:

Note de l'arrêti- tiste (qui remplace les para- graphes 1 à 114)

Trois des quatre principaux éditeurs d'ouvrages juridiques au Canada, à savoir CCH Canadienne Limitée, Carswell Publications spécialisées Thomson et Canada Law Book Inc., ont intenté des actions en violation du droit d'auteur contre le Barreau du Haut-Canada. Le quatrième, Butterworths, qui publie les Ontario Reports pour le Barreau du Haut-Canada, n'a pas engagé de poursuites. Les demanderesse reprochent au défendeur d'avoir photocopié des parties de documents juridiques, d'information primaire et secondaire, qu'elles publient et qui se trouvent dans le fonds du défendeur, dans sa Grande bibliothèque, à Osgoode Hall, et de les avoir vendus à des membres de la profession. Le Barreau fournit un service de photocopie ainsi que l'accès à des photocopieuses individuelles de libre-service. La Cour a entendu les trois actions ensemble sur la base de la preuve des pratiques de Canada Law Book Inc. Les avocats ont déposé un long exposé conjoint des faits. Il ressort que la loi impose au défendeur l'obligation de diffuser les décisions rendues par les tribunaux ontariens. La Grande bibliothèque sert les membres du Barreau et la magistrature de l'Ontario. Auparavant, les avocats devaient apporter au

ual reported cases. About 19% of the items requested and filled by the Great Library was contained in plaintiffs' publications.

The relief sought by plaintiffs, as revised at the opening of argument, was declarations that copyright subsists and was owned by plaintiffs in certain reported judicial decisions and the headnotes thereto as well as in certain case summaries, a topical index and legal textbooks and that defendant had infringed copyright by photocopying and distributing these materials. A permanent injunction was also sought.

While numerous issues were identified by counsel for the parties, the essential issue was as to whether copyright was capable of subsisting in the value added features (such as captions, headnotes, running heads, lists of cases and statutes judicially considered) contained in the published law report of a judicial decision. A further question was as to who is the author of a reported judicial decision and of the headnotes in the law report. Among the defences raised was that a "substantial part" of plaintiffs' works had not been taken (Copyright Act), subsection 3(1)). Other defences put forward included that of "overriding public interest" (given defendant's peculiar position) and "fair dealing" (Copyright Act, sections 29 and 29.1). Finally, defendant relied upon "numerous equitable defences" and certain provisions in the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

The evidence put before the Trial Division Judge included a position paper prepared by the

tribunal tous les volumes qu'ils voulaient invoquer. Toutefois, depuis le début des années 1980, ils ont l'habitude de faire des photocopies et de les remettre aux juges. Environ 75 pour 100 des photocopies faites par le défendeur visent des décisions judiciaires individuelles. Environ 19 pour 100 des demandes auxquelles répond la Grande bibliothèque visent la photocopie de documents publiés par les trois demanderesse.

À titre de réparation, telle qu'elle a été révisée au début de la plaidoirie, les demanderesse veulent obtenir un jugement déclarant qu'il existe un droit d'auteur sur certaines décisions judiciaires publiées et leur sommaire ainsi que sur certains résumés, index analytiques et manuels juridiques, qu'elles sont les titulaires de ce droit d'auteur et que le défendeur a violé ce droit en faisant des photocopies de ces documents et en les mettant en circulation. Les demanderesse ont aussi sollicité une injonction permanente.

Bien que les avocats des parties aient soulevé de nombreux points, la question fondamentale consistait à décider s'il peut exister un droit d'auteur dans des éléments de valeur ajoutée (comme des rubriques, des sommaires, des titres courants, des tables de jurisprudence et de lois et règlements) que contient une décision judiciaire publiée dans les recueils. La Cour s'est également demandée qui est l'auteur d'une décision judiciaire et des sommaires publiés dans un recueil. Parmi les moyens de défense soulevés, mentionnons l'argument selon lequel la reproduction ne visait pas une «partie importante» de l'œuvre (paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur). Des moyens de défense comme celui de l'«intérêt public prépondérant» (compte tenu du statut particulier du défendeur) et celui de l'exception de l'«utilisation équitable» (prévues aux articles 29 et 29.1 de la Loi sur le droit d'auteur) ont aussi été invoqués. Enfin, le défendeur a soulevé de «nombreux moyens de défense en equity» et certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

La preuve présentée au juge de la Section de première instance comprenait un exposé de

defendant in 1992 wherein it was acknowledged that “. . . to the extent that any commercial service adds value to the judgment issued by the courts, such as that by publishing a selection of judgments and adding headnotes and other editorial enhancements, that material is protected by a separate copyright in favour of the commercial entity”. Testimony for plaintiffs dealt extensively with the editorial process of case selection, editing and publication. Emphasis was placed upon headnote preparation. Expert testimony was heard on the question whether defendant's custom photocopy service was a profit centre or a cost recovery operation.

In arguing for the subsistence of copyright, plaintiffs' counsel pointed to the evidence that the editor-in-chief of a law report series may select as few as 500 cases out of as many as 10,000 judgments received over the course of a year. Raw judgments chosen for reporting undergo extensive copyediting by the publisher's staff while a legal editor (external to the publisher in the case of private sector law reports series) is charged with creating a headnote, catchlines, lists of cases judicially noted, a statement of proceedings and a conclusion. It was urged that copyright exists in the many added value features found in a reported case. Indeed, it was plaintiffs' submission that a judicial decision as published in a law report and the reasons for judgment as issued by a court were two different works. It was pointed out to His Lordship that defendant itself claims copyright in its series the Ontario Reports. Plaintiffs submitted that a headnote is a literary work protected by copyright since it is not merely a precis of the reasons for judgment and its creation requires skill and knowledge. The same could be said for legal textbooks which are scholarly works, often prepared by eminent law professors, requiring substantial time and research. Counsel for plaintiffs made reference to minutes of a 1960 meeting of defendant's Library Committee expressing concern at the risk of exposure to litigation in that “photo copying of

principe rédigé par le défendeur en 1992 et dans lequel il reconnaissait que: «[. . .] dans la mesure où tout service commercial ajoute de la valeur aux jugements prononcés par les tribunaux, comme le fait de publier des jugements choisis et d'y ajouter des sommaires et d'autres enrichissements éditoriaux, le document publié est protégé par un droit d'auteur distinct en faveur de l'entité commerciale». Les témoignages présentés pour le compte des demanderessees ont beaucoup traité du processus par lequel les décisions judiciaires sont choisies pour publication, préparées et publiées. Les témoins ont insisté sur la rédaction des sommaires. La Cour a entendu un expert sur la question de savoir si le service de photocopie est, pour le défendeur, une activité de recouvrement des coûts ou une activité génératrice de profits.

En présentant des arguments en faveur de l'existence du droit d'auteur, l'avocat des demanderessees a souligné la preuve selon laquelle l'arrêtiiste principal d'une collection de jurisprudence peut recevoir et examiner jusqu'à 10 000 motifs de jugement par année, parmi lesquels il peut choisir d'en publier seulement 500. Les motifs de jugement bruts retenus pour publication sont corrigés en profondeur par le personnel de l'éditeur, tandis qu'un arrêtiiste (qui ne travaille pas pour l'éditeur dans le cas des séries de recueils du secteur privé) est chargé de créer un sommaire, des mots-clés, des tables de jurisprudence, un exposé de l'instance et une conclusion. L'avocat prétend qu'il existe un droit d'auteur sur les nombreux éléments de valeur ajoutée qui sont joints à une décision publiée. Les demanderessees vont jusqu'à prétendre que les décisions judiciaires qui sont publiées dans un recueil de jurisprudence et les motifs de jugement délivrés par un tribunal constituent deux œuvres différentes. Elles signalent au juge que le défendeur lui-même se prétend titulaire du droit d'auteur sur les décisions judiciaires qu'il publie dans les Ontario Reports. Selon elles, le sommaire d'une décision judiciaire publiée est une œuvre littéraire protégée en soi parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un résumé des motifs de jugement et que sa création exige de l'habileté et des connaissances. D'après elles, on peut en dire autant des manuels juridiques qui

copyrighted material is a technical breach of copyright law . . .”.

Defendant suggested that the special status of the Law Society and its Great Library had to be kept in mind in deciding this case. The Law Society was not a business enterprise but operated in the public interest. Since its concern is the administration of justice and the rule of law, it was seeking, by way of counterclaim, a declaration that would afford guidance on legal issues “yet to receive any judicial determination in Canada”. It was urged that defendant played a special role in a system based on stare decisis and its actions were not to be judged in the context of litigation between commercial parties. It was explained that defendant did not contest plaintiffs’ ownership of copyright in entire volumes and series of law reports but urged that the issue here was the copying of an individual decision and small portions of legal texts. This was said to be in the public interest and to advance the cause of justice and the rule of law. It was argued that copyright in reasons for judgment rests in the Crown as a Crown prerogative and that the waiver of copyright in the Reproduction of Federal Law Order applied only to the Supreme Court of Canada, the Federal Court and the Tax Court. Plaintiffs’ reports were mere “derivative works” derived from pre-existing works that are protected by copyright. The version of court decisions published by plaintiffs failed to exhibit the minimal degree of skill, judgment and labour that would give rise to a separate copyright. It was acknowledged that some headnotes could be sufficiently original to qualify for copyright protection but that matter would have to be decided on a case by case basis. Defence counsel referred to the tests set

constituent des œuvres savantes, souvent rédigées par d’éminents professeurs de droit et qui demandent beaucoup de temps et de recherche. Leur avocat a cité un extrait du procès-verbal d’une réunion du Comité des bibliothèques du défendeur tenue en 1960 dans lequel il était mentionné que la possibilité de poursuites suscitait des inquiétudes parce que «la photocopie d’objet protégé par le droit d’auteur constitue une violation technique des lois sur le droit d’auteur [. . .]».

Le défendeur a laissé entendre qu’il fallait garder à l’esprit le statut particulier du Barreau et de sa Grande bibliothèque en se prononçant en l’espèce. D’après lui, le Barreau n’est pas une entreprise commerciale, mais un organisme qui sert l’intérêt public. Comme il se préoccupe de l’administration de la justice et de la primauté du droit, le Barreau a sollicité, en demande reconventionnelle, un jugement déclaratoire qui serait appelé à servir de lignes directrices dans un domaine «n’ayant pas encore été tranché par des tribunaux au Canada». Le défendeur joue un rôle particulier dans un système de droit fondé sur l’autorité des précédents (stare decisis) et ses actions ne devraient pas être appréciées dans le contexte d’un litige qui oppose des entreprises. Le défendeur ne conteste pas que les demanderessees sont titulaires d’un droit d’auteur sur des volumes et des collections de recueils de jurisprudence complets, mais soutient que le présent litige porte sur la reproduction de décisions individuelles et de «courts» extraits de textes juridiques. Cette pratique servirait l’intérêt public et favoriserait la promotion de la justice et la primauté du droit. Le droit d’auteur qui existe sur des motifs de jugement revient à la Couronne en vertu d’une prérogative de celle-ci et le droit d’auteur cédé conformément au Décret sur la reproduction de la législation fédérale ne vise que les décisions de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale du Canada et de la Cour canadienne de l’impôt. Les recueils des demanderessees ne sont que des «œuvres dérivées», des œuvres qui découlent d’œuvres existantes protégées par un droit d’auteur. La version des déci-

out in David Vaver's text *Intellectual Property Law for determining what constitutes the taking of a "substantial part" of a work.*

In support of its public interest defence, the Law Society cited the judgment of Griffiths L.J. in Lion Laboratories Ltd. v. Evans et al., [1985] 1 Q.B. 526 (C.A.): "I am quite satisfied that the defence of public interest . . . extends to breach of copyright . . .". It was submitted that the copying herein was of such important interest to the public as to outweigh plaintiffs' interest. The public interest at issue was equal, unrestricted access to the law and this would be threatened if plaintiffs had monopoly rights in the individual reports of cases in their law reports series.

Other defences argued included: lack of standing to sue, fair dealing, estoppel, laches, acquiescence, failure of plaintiffs to come before the Court with "clear hands", implied licence and Charter principles (in that the recognition of plaintiffs' claim to monopoly rights in legal resources would contravene the rule of law imperative of unhindered access to justice).

Plaintiffs, in reply, submitted that these cases were about the payment of a licence fee and not about access to the law. Nor was the Great Library operated for use by the public; it is maintained for the benefit of the defendant's members.

*sions judiciaires publiées par les demanderessees ne témoigne pas du degré minimal d'habileté, de jugement et d'efforts propre à donner naissance à un droit d'auteur distinct. Il peut arriver que des sommaires possèdent une originalité suffisante pour avoir droit à la protection du droit d'auteur, mais il faudrait trancher cette question au cas par cas. L'avocat du défendeur a cité les critères exposés dans l'ouvrage du professeur David Vaver intitulé *Intellectual Property Law* pour décider s'il y a eu appropriation d'une «partie importante» d'une œuvre.*

Pour étayer son moyen de défense fondé sur l'intérêt public, le Barreau invoque le jugement prononcé par le lord juge Griffiths dans Lion Laboratories Ltd. v. Evans et al., [1985] 1 Q.B. 526 (C.A.): [TRADUCTION] «Je suis intimement convaincu [. . .] que le moyen de défense d'intérêt public peut être invoqué [. . .] en cas de violation du droit d'auteur». Il prétend que la reproduction dont il s'agit en l'espèce était d'un intérêt public suffisamment important pour l'emporter sur le droit des demanderessees. L'intérêt public en question était l'accès égal et libre à la loi; ce droit serait menacé si les demanderessees jouissaient de droits de monopole sur les décisions individuelles que contient leur collection de recueils de jurisprudence.

Parmi les autres moyens de défense avancés, mentionnons l'absence de qualité pour intenter les poursuites, l'utilisation équitable, la fin de non-recevoir, les retards indus, l'acquiescement, l'absence de conduite irréprochable de la part des demanderessees, l'octroi d'une licence implicite et des principes fondés sur la Charte (c'est-à-dire que la reconnaissance des droits de monopole sur les ressources juridiques revendiqués par les demanderessees contreviendrait à la règle de droit impérative du libre accès à la justice).

En réponse, les demanderessees soutiennent que ces affaires portent sur le paiement d'une redevance et non sur l'accès à la loi. Elles ajoutent que la Grande bibliothèque n'est pas exploitée pour être utilisée par le public; elle est mainte-

As far as "fair dealing" was concerned, plaintiffs contended that the sheer volume of materials copied by defendant's custom photocopy service was such as to exclude the defence of "fair dealing".

* * *

ANALYSIS AND CONCLUSIONS

(1) Subsistence of copyright

[115] Copyright is statutory law. In *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*,¹ Mr. Justice Estey wrote for the Supreme Court [at pages 372-373]:

. . . copyright law is neither tort law nor property law in classification, but is statutory law. It neither cuts across existing rights in property or conduct nor falls between rights and obligations heretofore existing in the common law. Copyright legislation simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the statute. This creature of statute has been known to the law of England at least since the days of Queen Anne when the first copyright statute was passed. It does not assist the interpretative analysis to import tort concepts. The legislation speaks for itself and the actions of the appellant must be measured according to the terms of the statute.

[116] The object and purpose of the *Copyright Act* [R.S.C., 1985, c. C-42] is to benefit authors, albeit that in benefiting authors, it is capable of having a substantially broader-based public benefit through the encouragement of disclosure of works for the advancement of learning or, as in this case, the wider dissemination of law. In *Bishop v. Stevens*,² Madam Justice McLachlin, for the Supreme Court, wrote:

As noted by Maugham J., in *Performing Right Society, Ltd. v. Hammond's Bradford Brewery Co.* [1934] 1 Ch. 121, at p. 127, "the Copyright Act, 1911, was passed with a single object, namely, the benefit of authors of all kinds, whether the works were literary, dramatic or musical": See also Article 1 of the Revised Berne Convention . . .

[117] Madam Justice Reed of this Court wrote in *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*:³

nue au bénéficiaire des membres du défendeur. Quant à l'«utilisation équitable», selon elles, le volume des documents copiés par le service de photocopie du défendeur empêche, à lui seul, d'invoquer la défense d'«utilisation équitable».

* * *

ANALYSE ET CONCLUSIONS

1) Existence d'un droit d'auteur

[115] Le droit d'auteur est régi par un texte législatif. Dans l'arrêt *Compo Company c. Blue Crest Music Inc. et autres*¹, le juge Estey, se prononçant au nom de la Cour suprême, écrit [aux pages 372 et 373]:

[. . .] le droit d'auteur n'est pas régi par les principes de la responsabilité délictuelle ni par le droit de propriété mais par un texte législatif. Il ne va pas à l'encontre des droits existants en matière de propriété et de conduite et il ne relève pas des obligations et droits existant autrefois en *common law*. La loi concernant le droit d'auteur crée simplement des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte législatif. En droit anglais, il en est ainsi depuis la reine Anne, sous laquelle fut promulguée la première loi relative au droit d'auteur. Il n'est pas utile, aux fins de l'interprétation législative, d'introduire les principes de la responsabilité délictuelle. La loi parle d'elle-même et c'est en fonction de ses dispositions que doivent être analysés les actes de l'appelante.

[116] La *Loi sur le droit d'auteur* [L.R.C. (1985), ch. C-42] a pour but d'avantager les auteurs, même si, ce faisant, elle est susceptible d'apporter au public un avantage qui se situe à une échelle beaucoup plus vaste en favorisant la publication d'œuvres pour l'avancement de la science ou, comme dans le présent cas, la diffusion plus large du droit. Dans l'arrêt *Bishop c. Stevens*², M^{me} le juge McLachlin, se prononçant pour la Cour suprême, écrit:

Comme le souligne le juge Maugham dans l'arrêt *Performing Right Society, Ltd. v. Hammond's Bradford Brewery Co.*, [1934] 1 Ch. 121, à la p. 127, [TRADUCTION] «la Copyright Act de 1911 a un but unique et a été adoptée au seul profit des auteurs de toutes sortes, que leurs œuvres soient littéraires, dramatiques ou musicales». Voir également l'article premier de la Convention de Berne révisée [. . .]

[117] M^{me} le juge Reed de cette Cour écrit dans la décision *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*³:

. . . the purpose of the *Copyright Act* is and always has been to grant a monopoly. No distinction is made therein as to the purpose of the work created—for entertainment, instruction or other purposes. The legislation historically, in my view had two purposes: to encourage disclosure of works for the “advancement of learning”, and to protect and reward the intellectual effort of the author (for a limited period of time) in the work.

[118] The Federal Court of Appeal has recently held that the *Copyright Act* should be interpreted in light of its object and purpose.⁴

[119] Copyright is said to comprise a “bundle” of incorporeal or intangible economic rights of authors of works and certain “neighbouring” rights of performers, makers of sound recordings and broadcasters.⁵

[120] As indicated in an earlier quotation from the reasons of Mr. Justice Estey in *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*,⁶ copyright law, a “creature of statute”, has been known to the law of England at least since the days of Queen Anne and many of the principles underlying even the current United Kingdom statute remain applicable in Canada. Thus, United Kingdom case law and that of other nations whose copyright laws are derived from the United Kingdom tradition can generally be relied on with impunity. By contrast, copyright legislation of the United States has developed through a different tradition and therefore American case law must be carefully scrutinized. Once again, in *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, Mr. Justice Estey wrote at pages 366-367:

The United States *Copyright Act*, both in its present and earlier forms, has, of course, many similarities to the Canadian Act, as well as to the pre-existing Imperial *Copyright Act*. However, United States Court decisions, even where the factual situations are similar, must be scrutinized very carefully because of some fundamental differences in copyright concepts which have been adopted in the legislation of that country.

That this caveat may recently have been diluted by legislative change, as commented on by the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct*,⁷ will be discussed later in these reasons.

[. . .] la *Loi sur le droit d'auteur* a toujours eu pour but de créer un certain monopole. Elle ne contient aucune distinction relative à l'objectif visé par l'œuvre créée, que ce soit le divertissement, l'enseignement ou autre. À mon avis, la *Loi* avait deux buts: encourager la publication d'œuvres, pour «l'avancement de la science» et protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps.

[118] La Cour d'appel fédérale a récemment statué que la *Loi sur le droit d'auteur* devait être interprétée en fonction de son objet⁴.

[119] Le droit d'auteur est défini comme la panoplie de droits économiques incorporels que détiennent les auteurs des œuvres et de certains droits dits «voisins» que possèdent les artistes-interprètes, les producteurs d'enregistrements sonores et les radiodiffuseurs⁵.

[120] Ainsi qu'il appert de l'extrait précédent des motifs du juge Estey dans l'arrêt *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*⁶, le droit d'auteur, «produit de la loi», est connu en droit anglais au moins depuis la reine Anne, et bon nombre des principes qui sous-tendent même l'actuelle loi du Royaume-Uni restent applicables au Canada. Ainsi, on peut généralement s'appuyer en toute confiance sur la jurisprudence du Royaume-Uni et celle des autres nations dont les lois sur le droit d'auteur sont d'origine britannique. En revanche, la législation américaine en matière de droit d'auteur a évolué différemment et il faut donc analyser avec prudence la jurisprudence américaine avant de l'appliquer. Toujours dans l'arrêt *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, le juge Estey écrit aux pages 366 et 367:

La *Copyright Act* des États-Unis présente, actuellement autant qu'autrefois, plusieurs points communs avec la *Loi canadienne* actuelle de même qu'avec l'ancienne *Copyright Act* impériale. La jurisprudence américaine doit cependant être analysée avec prudence même si elle porte sur des faits semblables car la loi américaine repose sur des conceptions du droit d'auteur fondamentalement différentes des nôtres.

Cet avertissement est-il devenu moins pertinent par suite des modifications apportées à la loi, comme le fait observer la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Télé-Direct*?⁷ C'est une question que j'aborderai plus loin dans les présents motifs.

[121] Copyright subsists in every original literary work, subject to the terms of the *Copyright Act*.⁸ For the purposes of this action, I place particular emphasis on the word “original” in the foregoing statement of general principle, a word that is an integral element of the definition “every original literary, dramatic, musical and artistic work” in section 2 of the *Copyright Act*. In *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*,⁹ Mr. Justice Hugessen then of the Federal Court of Appeal, wrote [at page 693]:

The sole distinguishing characteristic of a literary work is not its quality as literature or art but simply that it be in print or writing.

[122] The Berne Convention, 1971¹⁰ provides that alterations to literary works are to be protected as original works. Article 2(3) provides:

Article 2

...

(3) Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of the literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original works.

[123] Against the foregoing general background, counsel for the plaintiffs urged that copyright is capable of subsisting in Canada in the following classes of literary works:

- textbooks;¹¹
- abridgments;¹²
- headnotes and other abstracts;¹³
- captions, to which “catchlines” are urged on behalf of the plaintiffs to be analogous;¹⁴
- indexes and, by analogy, it is urged, classification systems;¹⁵
- translations;¹⁶
- editions of literary works as separate works;¹⁷
- layout and type sizes, styles and positioning;¹⁸
- the edited text of a literary work;¹⁹ and
- compilations primarily of literary works.²⁰

[121] Un droit d’auteur existe dans chaque œuvre littéraire originale, sous réserve des conditions prévues à la *Loi sur le droit d’auteur*.⁸ Pour les besoins de la présente action, j’accorderai une importance particulière au mot «originale» que contient l’énoncé de principe général qui précède, mot qui fait partie intégrante de la définition de «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» de l’article 2 de la *Loi sur le droit d’auteur*. Dans l’arrêt *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*,⁹ le juge Hugessen, alors juge à la Cour d’appel fédérale, écrit [à la page 693]:

La seule caractéristique distinctive de l’œuvre littéraire n’est pas sa qualité littéraire ou artistique mais simplement le fait qu’elle est écrite ou imprimée.

[122] La Convention de Berne, 1971¹⁰ précise que les transformations d’une œuvre littéraire sont protégées comme des œuvres originales. L’article 2(3) dispose:

Article 2

[. . .]

3) Sont protégées comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.

[123] Dans ce contexte général, l’avocat des demanderesse allègue qu’un droit d’auteur peut exister au Canada sur les œuvres littéraires appartenant aux catégories suivantes:

- les manuels¹¹;
- les abrégés¹²;
- les sommaires et autres résumés¹³;
- les rubriques, auxquelles, d’après les demanderesse, les mots clés seraient analogues¹⁴;
- les index et répertoires et, par analogie, les systèmes de classification¹⁵;
- les traductions¹⁶;
- les éditions d’œuvres littéraires en tant qu’œuvres distinctes¹⁷;
- la mise en page et la force du corps, les types de caractères et l’emplacement¹⁸;
- le texte révisé d’une œuvre littéraire¹⁹;
- les compilations constituées principalement d’œuvres littéraires²⁰.

[124] I turn to the issue of “originality” which is at the heart of copyright. As Madam Justice McLachlin wrote in *Slumber-Magic* in the quotation that appears in note 20:

The basis of copyright is the originality of the work in question. So long as work, taste and discretion have entered into the composition, that originality is established.

Thus, at least at the time Madam Justice McLachlin, then of the British Columbia Supreme Court, was writing originality did not require that the work be an expression of original or inventive thought. However, at least in respect of compilations, Madam Justice McLachlin went on to note, “the originality requisite to copyright is a matter of degree depending on the amount of skill, judgment or [and] labour that has been involved” . In *University of London Press v. University Tutorial Press*,²¹ Mr. Justice Peterson wrote, at pages 608-609:

The word “original” does not in this connection mean that the work must be the expression of original or inventive thought. Copyright Acts are not concerned with the originality of ideas, but with the expression of thought, and, in the case of “literary work”, with the expression of thought in print or writing. The originality which is required relates to the expression of the thought. But the Act does not require that the expression must be in an original or novel form, but that the work must not be copied from another work—that it should originate from the author.

[125] Professor David Vaver wrote in “Copyright in Legal Documents”:²²

Quantitative and qualitative tests for originality are notoriously unpredictable and to avoid them wherever possible is a good idea. As a legal technique, it might be better instead to accept all legal documents a person produces, without slavishly copying a prior form, as original to that person. Judges could then concentrate more on the real questions at stake: not how high the copyright threshold should be, but rather when, by whom, and how far copyright should be asserted.

[126] In *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*,²³ Lord Oliver of Aylmerton wrote:

[124] Je vais maintenant aborder la question de l’«originalité» qui se trouve au cœur du droit d’auteur. Comme M^{me} le juge McLachlin l’écrit dans l’extrait précité de la décision *Slumber-Magic*, à la note 20:

[TRADUCTION] Le fondement du droit d’auteur est l’originalité du travail en question. Du moment que la composition renvoie à un travail, à un goût et à des décisions précises, il y a originalité.

Ainsi, du moins à cette époque où elle siégeait à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, M^{me} le juge McLachlin écrivait que l’originalité n’exigeait pas qu’une œuvre soit l’expression d’une pensée originale ou inventive. Toutefois, en ce qui concerne les compilations, elle poursuivait en faisant remarquer que «l’originalité justifiant le droit d’auteur est une question de degré, selon l’importance du talent, du jugement ou du travail en cause». Dans l’arrêt *University of London Press v. University Tutorial Press*²¹, le juge Peterson écrit, aux pages 608 et 609:

[TRADUCTION] Dans ce contexte, le mot «originale» ne signifie pas que l’œuvre doit être l’expression d’une pensée originale ou inventive. Les lois sur les droits d’auteur ne tiennent pas compte de l’originalité des idées, mais de l’expression de la pensée et, dans le cas d’une «œuvre littéraire», de l’expression de la pensée sous forme écrite ou imprimée. L’originalité requise porte sur l’expression de la pensée. La loi n’exige cependant pas que cette expression soit présentée sous une forme originale ou nouvelle, mais que l’œuvre ne soit pas copiée sur une autre œuvre—qu’elle vienne de son auteur.

[125] Dans l’ouvrage intitulé «Copyright in Legal Documents»²², le professeur David Vaver écrit:

[TRADUCTION] Les critères quantitatifs et qualitatifs appliqués à l’originalité donnent, c’est bien connu, des résultats imprévisibles et il y a lieu d’éviter d’y avoir recours chaque fois que c’est possible. En tant que technique juridique, il peut s’avérer préférable d’accepter tous les documents qu’une personne produit, qui ne constituent pas une copie servile d’un document antérieur, comme étant des originaux de cette personne. Les juges peuvent alors se concentrer davantage sur les véritables questions en jeu: non pas celle de savoir à quelle hauteur fixer le seuil du droit d’auteur, mais plutôt quand, par qui et dans quelle mesure un droit d’auteur peut être revendiqué.

[126] Dans l’arrêt *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*²³, lord Oliver of Aylmerton écrit:

Originality in the context of literary copyright has been said in several well known cases to depend upon the degree of skill, labour and judgment involved in preparing a compilation Similarly in the speeches of Lord Reid and Lord Hodson . . . it is stressed that the amount of skill, judgment or labour is likely to be decisive in the case of compilations. To apply that, however, as a universal test of originality in all copyright cases is not only unwarranted by the context in which the observations were made but palpably erroneous. Take the simplest case of artistic copyright, a painting or a photograph. It takes great skill, judgment and labour to produce a good copy by painting or to produce an enlarged photograph from a positive print, but no one would reasonably contend that the copy painting or enlargement was an “original” artistic work in which the copier is entitled to claim copyright. Skill, labour or judgment merely in the process of copying cannot confer originality. [Citations omitted.]

[127] I detect a difference of view between the words of Lord Oliver of Aylmerton just quoted and the advice of Professor Vaver to accept all legal documents a person produces, without slavishly copying a prior form, as original and to then concentrate, not on how high the copyright threshold should be, but rather when, by whom, and how far copyright should be asserted. That being said, I recognize that Lord Oliver uses an example of what Professor Vaver would most likely describe as “slavish copying”, while Professor Vaver’s advice is related to circumstances where there has not been a “slavish copying”. Neither Lord Oliver nor Professor Vaver provide much guidance as to how far one should go in following their reasoning where the copying is somewhat less than “slavish”.

[128] Not surprisingly, counsel for the defendant urged that the proximity to “slavish copying” exhibited in the evidence before the Court, at least in respect of reasons for judgment, is very close. Furthermore, in the face of the alleged existence of Crown copyright, counsel for the defendant urged that the plaintiffs own no copyright in individual case reports, including enhancements that they publish, and notwithstanding the *Reproduction of Federal Law Order* [SI/97-5] that is reproduced in paragraph 35 [omitted] of the agreed

[TRANSLATION] Plusieurs affaires célèbres ont indiqué que l’originalité, dans le contexte du droit d’auteur littéraire, dépend du degré d’habileté, d’efforts et de jugement consacré à la préparation d’une compilation [. . .] De même, lord Reid et lord Hodson [. . .] insistent sur le fait que le degré d’habileté, de jugement et d’efforts est probablement le critère décisif dans le cas des compilations. Toutefois, appliquer ce critère comme le critère universel d’originalité dans toutes les affaires de droit d’auteur est non seulement injustifié, compte tenu du contexte dans lequel ces observations ont été formulées, mais manifestement erroné. Prenons l’affaire la plus simple de droit d’auteur artistique: une peinture ou une photographie. Il faut beaucoup d’habileté, de jugement et d’efforts pour exécuter une bonne copie de la peinture ou pour produire une photographie agrandie à partir d’une épreuve positive, mais nul ne saurait raisonnablement prétendre que la copie de la peinture ou l’agrandissement de la photographie est une œuvre artistique «originale» ouvrant droit pour le plagiaire à la protection d’un droit d’auteur. L’habileté, les efforts ou le jugement utilisés simplement pour copier ne peuvent conférer d’originalité. [Références omises.]

[127] Il me semble y avoir une certaine divergence entre ces propos de lord Oliver of Aylmerton et le conseil du professeur Vaver, lequel invitait à accepter comme originaux tous les documents juridiques qu’une personne produit sans copier servilement un document antérieur, et à se concentrer, non pas tant sur la question de savoir à quelle hauteur fixer le seuil du droit d’auteur, mais sur celle de savoir quand, par qui et dans quelle mesure un droit d’auteur peut être revendiqué. Cela dit, je reconnais que l’exemple utilisé par lord Oliver représente ce que le professeur Vaver aurait fort probablement appelé une «copie servile», alors que le conseil de ce dernier exclut ce cas. Ni lord Oliver ni le professeur Vaver ne donnent beaucoup de précisions permettant de décider dans quelle mesure il faut suivre leur raisonnement quand la copie est un peu moins que «servile».

[128] Comme il fallait s’y attendre, l’avocat du défendeur fait valoir que, d’après la preuve présentée à la Cour, la proximité avec la «copie servile» est très grande, du moins en ce qui concerne les motifs de jugement. Il ajoute que, compte tenu du droit d’auteur allégué de la Couronne, les demandresses ne possèdent aucun droit d’auteur sur chaque texte de décision individuel, incluant les enrichissements qu’elles apportent, et ce, nonobstant le *Décret sur la reproduction de la législation fédérale* [TR/97-5] reproduit au

statement of facts that appears earlier in these reasons. Counsel for the defendant urged that the individual case reports published by the plaintiffs are “derivative works”, that is to say, they are works substantially derived from pre-existing works that are protected by copyright such that no copyright exists in the “derivative works” themselves. It seems to me that this is simply a different way of urging that the plaintiffs’ published reasons for judgment simply lack originality.

[129] Certainly there is no evidence before the Court that the plaintiffs have been authorized, formally or informally, by anyone claiming copyright in reasons for judicial decisions, to reproduce those decisions with or without modification. The *Reproduction of Federal Law Order* does not explicitly assert copyright although it could be argued that an assertion of copyright is implicit in it. The directive issued by the Management Board Secretariat of the Ontario Cabinet, which is cited in footnote 5 [omitted] to these reasons, indicates that the Queen’s Printer for Ontario claims copyright in Ontario judicial decisions. Apparently the Queen’s Printer for Ontario requires that a copyright acknowledgement be published in republications of Ontario legal materials. But none of the foregoing is determinative on the issue of Crown copyright.

[130] I am satisfied that, for the purposes of this action, I am not required to reach a determination on the question of Crown copyright in reasons for decision from Ontario courts.

[131] In *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*,²⁴ Mr. Justice Décaré, by reference to the 1993 amendments to the *Copyright Act* [S.C. 1993, c. 44] and to Article 1705 of the NAFTA Agreement [*North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America*, [1994] Can T.S. No. 2]] to which the 1993 amendments were related, wrote at pages 31-32:

paragraphe 35 [omis] de l’exposé conjoint des faits et cité précédemment. Selon lui, chaque texte individuel publié par les demanderesse constitue une «œuvre dérivée», c’est-à-dire une œuvre essentiellement empruntée à des œuvres existantes qui sont protégées par un droit d’auteur de sorte qu’il n’existe pas de droit d’auteur dans celles-ci. Il me semble qu’il s’agit seulement là d’une autre façon d’alléguer que les motifs de jugement publiés par les demanderesse manquent tout simplement d’originalité.

[129] À l’évidence, aucune preuve produite devant la Cour n’indique que les demanderesse ont été autorisées, officiellement ou non, par quiconque revendiquant un droit d’auteur sur les motifs des décisions judiciaires à reproduire celles-ci avec ou sans modifications. Le *Décret sur la reproduction de la législation fédérale* ne contient pas de revendication expresse du droit d’auteur, même s’il est possible de prétendre qu’une telle revendication est implicite. La directive du Secrétariat du Conseil de gestion du Conseil des ministres de l’Ontario, citée à la note infrapaginale 5 [omise], indique que l’Imprimeur de la Reine de l’Ontario revendique des droits d’auteur sur les décisions judiciaires. Apparemment, l’Imprimeur de la Reine de l’Ontario exige qu’une déclaration du droit d’auteur soit publiée dans les nouvelles publications des textes juridiques de l’Ontario. Toutefois, rien de ce qui précède ne tranche la question du droit d’auteur de la Couronne.

[130] Pour les besoins de la présente action, j’estime que je n’ai pas à me prononcer sur la question du droit d’auteur de la Couronne sur les motifs d’une décision émanant des tribunaux ontariens.

[131] Dans l’arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*²⁴, le juge Décaré, faisant référence aux modifications apportées en 1993 à la *Loi sur le droit d’auteur* [L.C. 1993, ch. 44] et à l’article 1705 de l’ALÉNA [*Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique*, [1994] R.T. Can. n° 2] auquel ces modifications se rapportaient, écrit aux pages 31 et 32:

Clearly, what the parties to the Agreement wanted to protect were compilations of data that “embody original expression within the meaning of [the Berne] Convention” and that constitute “intellectual creations”. The use of these last two words is most revealing: compilations of data are to be measured by standards of intellect and creativity. As these standards were already present in Anglo-Canadian jurisprudence— . . . I can only assume that the Canadian government in signing the Agreement and the Canadian Parliament in adopting the 1993 amendments to the *Copyright Act* expected the Court to follow the “creativity” school of cases rather than the “industrious collection” school. [Emphasis added; citations omitted.]

Mr. Justice Décaré continued at page 37:

It is doubtful that considerable labour combined with a negligible degree of skill and judgment will be sufficient in most situations to make a compilation of data original. One should always keep in mind that one of the purposes of the copyright legislation, historically, has been “to protect and reward the intellectual effort of the author (for a limited period of time) in the work” (my emphasis). The use of the word “copyright” in the English version of the Act has obscured the fact that what the Act fundamentally seeks to protect is “*le droit d’auteur*”. While not defined in the Act, the word “author” conveys a sense of creativity and ingenuity. [Citations omitted.]

While Justice Décaré was dealing with the issue of copyright in a compilation in the *Tele-Direct* case, I am satisfied that much the same could be said with equal force in respect of a claim of copyright in edited reasons for judgment, both alone and in conjunction with “enhancements” such as a unique style of cause, catchlines, running heads, headnotes, lists of cases and other authorities cited and parallel citations.

[132] In *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*,²⁵ Mr. Justice Dubé, on the question of originality and again in the context of a compilation, cited [at page 343] *Édition Hurtubise H M H Ltée c. Collège d’enseignement général et professionnel André-Laurendeau*²⁶ where Mr. Justice Tessier [at page 1010], in translation, wrote:

What are the tests for determining whether a work is original? Quite obviously, it must above all else be the

De toute évidence, les parties à l’ALÉNA voulaient protéger les compilations de données qui constituent des «œuvres d’expression originale au sens de ladite convention [de Berne]» et des «créations intellectuelles». L’emploi de ces deux derniers mots est très significatif: les compilations de données doivent être évaluées en fonction de leur caractère intellectuel et créateur. Ces caractéristiques étant déjà reconnues par la jurisprudence anglo-canadienne—[. . .] je ne puis que présumer que le gouvernement du Canada, lorsqu’il a signé l’Accord, et le Parlement, lorsqu’il a adopté les modifications de 1993 visant la *Loi sur le droit d’auteur*, s’attendaient à ce que la Cour adopte la thèse de la «créativité» plutôt que celle du «travail industriel». [Je souligne; références omises.]

Il ajoute, à la page 37:

Il n’est pas certain qu’une somme importante de travail alliée à un degré négligeable de talent et de jugement suffirait, la plupart du temps, à conférer un caractère original à une compilation. Il importe de ne jamais perdre de vue que les dispositions législatives relatives au droit d’auteur ont toujours eu pour objet, notamment, de «protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps» (je souligne). L’emploi du mot «*copyright*» dans la version anglaise de la Loi a obscurci le fait que l’objet fondamental de la Loi est de protéger «le droit d’auteur». Bien que la Loi ne le définisse pas, le mot «auteur» a une connotation de créativité et d’ingéniosité. [Références omises.]

Même si, dans l’affaire *Télé-Direct*, le juge Décaré était saisi de la question du droit d’auteur sur une compilation, je suis convaincu qu’il est possible d’appliquer ses propos avec la même force à une revendication de droit d’auteur sur des motifs de jugement révisés, tant seuls qu’avec des «enrichissements» comme un intitulé particulier, des mots clés, des titres courants, des sommaires, des tables de jurisprudence et de doctrine et des références parallèles.

[132] Dans la décision *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*²⁵, le juge Dubé, se prononçant sur la question de l’originalité encore dans le contexte d’une compilation, cite [à la page 343] l’affaire *Édition Hurtubise H M H Ltée c. Collège d’enseignement général et professionnel André-Laurendeau*²⁶ dans laquelle le juge Tessier écrit [à la page 1010]:

Quels sont les critères déterminatifs de l’originalité d’une œuvre? De toute évidence, elle doit d’abord résulter d’un

result of a creative effort and must not be a copy. The creative aspect requires a certain personal effort on the author's part together with knowledge, skill, time, reflection, judgment and imagination. The author must expend his or her intellectual energy to the extent required by the nature and anticipated content of the work. [Emphasis added.]

This expansion of the traditional criteria of judgment, skill and labour, is, in my view, an admirable expression of the creativity aspect inherent in the concept of originality.

[133] Finally, and with some trepidation given the concerns earlier acknowledged in these reasons regarding reliance on American jurisprudence in the field of copyright law, I wish to turn to *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*²⁷ where the subject matter was similar to that now before this Court. West, like the plaintiffs, is a law publisher. Circuit Judge Jacobs wrote [at pages 681-683, 688]:

According to West, the required originality and creativity inhere in four elements of the case reports that HyperLaw intends to copy:

- (i) the arrangement of information specifying the parties, court, and date of decision;
- (ii) the selection and arrangement of the attorney information;
- (iii) the arrangement of information related to subsequent procedural developments such as amendments and denials of rehearing; and
- (iv) the selection of parallel and alternative citations.

Each element either adds or rearranges preexisting facts, in themselves unprotectable, and so West is not entitled to protection for these elements of its case reports unless it demonstrates creativity in the selection or arrangement of those facts

. . .

The creative spark is missing where: (i) industry conventions or other external factors so dictate selection that any person composing a compilation of the type at issue would necessarily select the same categories of information, . . . or (ii) the author made obvious, garden-variety, or routine selections, . . .

Thus, when it comes to the selection or arrangement of information, creativity inheres in making non-obvious

travail de création, sans constituer une copie. Cette création exige chez l'auteur un certain effort personnel, des connaissances, de l'habileté, du temps, de la réflexion, du jugement et de l'imagination. L'auteur y consacre ses énergies intellectuelles à la mesure de la nature et du contenu anticipé de l'œuvre. [Non souligné dans l'original.]

Cette expansion des critères traditionnels de jugement, d'habileté et d'efforts traduit admirablement bien, à mon avis, l'aspect créateur inhérent au concept d'originalité.

[133] Enfin, et non sans une certaine appréhension compte tenu des incertitudes admises précédemment quant au recours à la jurisprudence américaine en matière de droit d'auteur, je voudrais aborder la décision *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*²⁷ dont l'objet était analogue à celui du litige dont la Cour est présentement saisie. West, comme les demandereses, est un éditeur d'ouvrages juridiques. Le juge de circuit Jacobs écrit [aux pages 681 à 683, 688]:

[TRADUCTION] Selon West, l'originalité et la créativité requises résident dans quatre éléments des recueils de jurisprudence qu'HyperLaw veut copier:

- (i) l'arrangement de l'information qui précise le nom des parties, le tribunal et la date de la décision;
- (ii) le choix et l'arrangement des renseignements concernant les avocats;
- (iii) l'arrangement de l'information relative aux actes de procédure subséquents comme les modifications et les refus de nouvelles auditions; et
- (iv) le choix des références parallèles ou d'autres références.

À partir de faits préexistants, qui eux-mêmes ne peuvent être protégés, chaque élément constitue soit un ajout, soit une réorganisation, de sorte que West n'a pas droit à la protection pour ces éléments de ses recueils de jurisprudence à moins qu'elle ne prouve l'existence d'une certaine créativité dans le choix ou l'arrangement de ces faits [. . .]

[. . .]

L'étincelle de créativité est absente lorsque: i) les conventions de l'industrie ou d'autres facteurs extérieurs dictent un choix de sorte que toute personne préparant la compilation du genre de celle qui est en litige aurait nécessairement choisi les mêmes catégories de renseignements, [. . .] ou (ii) l'auteur a procédé à des choix évidents, courants ou de routine [. . .]

Ainsi, en matière de choix ou d'arrangement de l'information, la créativité réside dans la réalisation de choix non

choices from among more than a few options. . . . However, selection from among two or three options, or of options that have been selected countless times before and have become typical, is insufficient. Protection of such choices would enable a copyright holder to monopolize widely-used expression and upset the balance of copyright law.

In sum, creativity in selection and arrangement therefore is a function of (i) the total number of options available, (ii) external factors that limit the viability of certain options and render others non-creative, and (iii) prior uses that render certain selections “garden variety”

. . .

West’s editorial work entails considerable scholarly labor and care, and is of distinct usefulness to legal practitioners. Unfortunately for West, however, creativity in the task of creating a useful case report can only proceed in a narrow groove. Doubtless, that is because for West or any other editor of judicial opinions for legal research, faithfulness to the public-domain original is the dominant editorial value, so that the creative is the enemy of the true.

[134] I am satisfied that the last quoted paragraph is particularly apt on much of the evidence before me.

[135] A further cautionary note: in at least three places in the *Matthew Bender* decision from which the foregoing quotation is taken, reliance is placed on *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*²⁸ In *Hager v. ECW Press Ltd.*,²⁹ Madam Justice Reed notes:

Interestingly, there is now a Bill before the United States Congress . . . to overrule the decision of the United States Supreme Court in *Feist* . . . , a decision in that country that had a result similar to *Tele-Direct* in this. There is debate among both United States and Canadian authors as to whether the *Feist* decision is limited to database type cases or will have wider ramifications. [Citations omitted.]

[136] Madam Justice Reed in *Hager* also casts doubt on the impact of the *Tele-Direct* decision on the elements of creativity and originality. Madam Justice Reed writes at pages 310-311:

évidents parmi plus qu’un petit nombre d’options [. . .] Toutefois, il ne suffit pas d’exercer un choix entre deux ou trois possibilités ou entre des possibilités qui ont été choisies si souvent qu’il est devenu habituel de les choisir. Protéger ce genre de choix permettrait au titulaire d’un droit d’auteur de monopoliser une expression largement utilisée et de rompre l’équilibre recherché par le droit d’auteur.

En résumé, la créativité d’un choix ou d’un arrangement est donc fonction (i) du nombre total de possibilités envisageables, (ii) de facteurs externes qui limitent la possibilité de certains choix et font perdre aux autres leur caractère créateur, et (iii) des utilisations antérieures qui font de certains choix des choix «courants». [. . .]

[. . .]

Le travail d’édition fait par West comporte beaucoup d’efforts et de soins intellectuels et est d’une utilité spéciale pour les juristes. Malheureusement pour elle, toutefois, la créativité dont il est possible de faire preuve dans la création d’un recueil de jurisprudence utile ne peut s’inscrire que dans une marge étroite. Et ce, indubitablement parce que, pour West comme pour tout autre arrêliste d’opinions judiciaires destinées à la recherche juridique, la fidélité à l’original, qui est du domaine public, constitue la principale valeur éditoriale, de sorte que la créativité est l’ennemie de la vérité.

[134] Je suis convaincu que ce dernier paragraphe convient particulièrement bien à une grande partie de la preuve qui a été produite devant moi.

[135] Il y a lieu de faire une autre mise en garde: dans la décision *Matthew Bender* dont l’extrait précédent est tiré, le juge renvoie, à au moins trois reprises, à la décision *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*²⁸ alors que, dans l’affaire *Hager c. ECW Press Ltd.*²⁹, M^{me} le juge Reed signale ce qui suit:

Il est intéressant de noter que le Congrès américain est actuellement saisi d’un projet de loi [. . .] visant à infirmer la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire *Feist* [. . .], arrêt qui a eu aux États-Unis une incidence similaire à celle de l’arrêt *Télé-Direct* au Canada. Il existe une controverse entre les auteurs américains et canadiens sur la question de savoir si l’arrêt *Feist* se limite aux affaires concernant des bases de données ou s’il aura des ramifications plus étendues. [Références omises.]

[136] Dans l’affaire *Hager*, le juge Reed met aussi en doute les effets de la décision *Télé-Direct* sur les éléments de créativité et d’originalité. Elle écrit aux pages 310 et 311:

Counsel argues that even if the words of an interviewee were previously copyrightable by the interviewer, as set out in the *Express Newspapers* and *Gould Estate* cases, the recent decision of the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct* has overruled that jurisprudence. As noted above, it is argued that the elements of creativity and originality that are now required for copyright protection cannot exist in the quoted words of another. In addition, as I understand the argument, it is that the *Tele-Direct* decision has turned Canadian copyright law, at least in so far as it is relevant for present purposes, from its previous alignment with the law of the United Kingdom towards an alignment with that of the United States.

I do not interpret the *Tele-Direct* decision as having such a broad effect. In both the United States and Canada, jurisprudence has defined the requirement that copyright be granted in an “original” work, as meaning that the work originate from the author and that it not be copied from another. In the United States this was initially the result of case law; the statutory requirement of “originality” was only added in 1976. The requirement that a work be “original” has been a statutory requirement in Canada since 1924 when the *Copyright Act* . . . enacted in 1921 came into force. That Act was largely copied from the United Kingdom *Copyright Act, 1911*. I am not persuaded that the Federal Court of Appeal intended a significant departure from the pre-existing law. In the absence of an express decision from the Court of Appeal to the contrary, I think the law as set out in *Express Newspapers* and *Gould Estate* is still the law.

One reason for being cautious about not over-extending the *Tele-Direct* decision is that it deals with an entirely different type of work from those in issue in this case. It deals with a compilation of data The appropriate test to be applied when copyright is claimed for works that consist of compilations of data has been a difficult area. This is because such works are not likely to exhibit, on their face, indicia of the author’s personal style or manner of expression. [Citations omitted.]

[137] I am satisfied that the types of works here at issue, particularly edited and enhanced versions of reasons for judgment, are more akin to the works at issue in *Tele-Direct* than they are to those at issue before Madam Justice Reed in *Hager*. That being said, they are not as akin to the works at issue in *Tele-Direct* as were the works that were before me in *Ital-Press Ltd. v. Sicoli et al.*³⁰ where I adopted an interpretation of “originality” closer to that preferred by Madam Justice Reed in *Hager*. I rely entirely upon the

L’avocat des défendeurs soutient que même si auparavant l’interviewer pouvait protéger les paroles d’un interviewé par le droit d’auteur, comme dans les affaires *Express Newspapers* et *Gould Estate*, l’arrêt récent de la Cour d’appel fédérale rendu dans l’affaire *Télé-Direct* a infirmé ce courant jurisprudentiel. Il a fait valoir, rappelons-le, que la citation de paroles d’autrui ne comporte pas les éléments de créativité et d’originalité maintenant exigés pour que soit accordée la protection du droit d’auteur. De plus, si j’ai bien compris, l’arrêt *Télé-Direct* aurait fait passer le droit d’auteur canadien, du moins dans la mesure où il est pertinent aux fins actuelles, de son alignement antérieur sur le droit du Royaume-Uni à un alignement sur celui des États-Unis.

Selon moi, l’arrêt *Télé-Direct* n’a pas une portée aussi large. Tant aux États-Unis qu’au Canada, la jurisprudence définit l’exigence voulant que le droit d’auteur soit accordé à l’égard d’une œuvre «originale» comme signifiant que cette œuvre émane de l’auteur et qu’elle ne constitue pas un plagiat. Aux États-Unis, c’est ce à quoi la jurisprudence avait initialement abouti; l’exigence d’«originalité» n’a été ajoutée à la loi qu’en 1976. Au Canada, l’exigence voulant qu’une œuvre soit «originale» est prévue dans la loi depuis 1924, soit la date d’entrée en vigueur de la *Loi de 1921 concernant le droit d’auteur* [. . .] édictée en 1921. Cette Loi s’inspirait en grande partie de la *Copyright Act, 1911* du Royaume-Uni. Je ne suis pas convaincue que la Cour d’appel fédérale ait voulu s’écarter sensiblement du droit antérieur. À défaut d’une décision contraire expresse de la Cour d’appel, j’estime que les règles de droit énoncées dans les décisions *Express Newspapers* et *Gould Estate* sont toujours valables.

Le fait que l’arrêt *Télé-Direct* traite d’un type d’œuvre entièrement différent de celles qui sont en litige en l’espèce est une raison de plus pour hésiter à y accorder une portée trop large. Cet arrêt traitait d’une compilation de données [. . .] Le juste critère à appliquer lorsqu’un droit d’auteur est revendiqué à l’égard d’œuvres qui consistent en des compilations de données a soulevé certains problèmes. C’est parce que ces œuvres ne sont pas susceptibles de présenter, à première vue, des indices du style personnel ou du mode d’expression de leur auteur. [Références omises.]

[137] J’estime que les types d’œuvres en litige en l’espèce, plus précisément les versions révisées et enrichies des motifs de jugement, ressemblent davantage aux œuvres en litige dans l’affaire *Télé-Direct* qu’à celles sur lesquelles le juge Reed était appelée à se prononcer dans l’affaire *Hager*. Cela dit, elles ne ressemblent pas autant aux œuvres en litige dans l’affaire *Télé-Direct* que celles qui m’ont été soumises dans l’affaire *Ital-Press Ltd. c. Sicoli et al.*³⁰, où j’ai adopté une interprétation de l’«originalité» qui se

evidence before me and on the extensive and sophisticated nature of the argument before me, both in writing and orally, in this matter, in adopting for the purpose of this matter a broader interpretation of “originality” than I did in *Ital-Press*.

[138] Against the foregoing, and taking into account all of the evidence before the Court in this matter, I reach the following conclusions regarding the subsistence of copyright based on the statement of issues that appears earlier in these reasons. I will repeat the relevant elements of the issue statement here for ease of reference:

Is copyright, other than any copyright owned by the Crown or a judge, capable of subsisting in whole or in part in any of the following publications which involve additions to statutory instruments and judicial decisions:

- (a) a reported judicial decision (with headnote, running heads and other matter added by a publisher) published in a volume containing other reported judicial decisions,

e.g. *Meyer v. Bright* (1992) published in 94 D.L.R. (4th) 648;

R. v. CIP Inc. (1992) published in 71 C.C.C. (3d) 129;

Hewes v. Etobicoke (1993) published in 93 C.L.L.C. § 14,042;

[139] To the extent that the question relates to the three decisions cited, not merely as examples but as the subject-matter of the question, my answer is “no”. While the evidence before the Court demonstrates, beyond a doubt, that the preparation of the reported judicial decisions, including the headnote, catchlines, parallel citations, running heads and other matter added by the publisher, in respect of the three decisions in question, involved extensive labour, skill and judgment, I am satisfied that the whole process, particularly those elements involving skill and judgment, lacked the “imagination” or “creative spark” that I determine to now be essential to a finding of originality. I am satisfied that editorially enhanced judicial decisions should be measured by a standard of intel-

rapproche davantage de celle qu’a privilégiée le juge Reed dans l’affaire *Hager*. Me fondant entièrement sur la preuve présentée et sur l’étendue et la nature complexe des arguments soulevés dans la présente affaire, tant par écrit qu’oralement, j’adopte, pour les besoins de l’espèce, une interprétation plus large de l’«originalité» que celle que j’ai utilisée dans l’affaire *Ital-Press*.

[138] Dans ce contexte et compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée à la Cour en l’espèce, j’arrive aux conclusions suivantes en ce qui a trait à l’existence d’un droit d’auteur, suivant l’exposé des questions en litige reproduit précédemment. Pour plus de commodité, j’en reprend les éléments pertinents:

[TRADUCTION] Outre le droit d’auteur dont la Couronne ou un juge sont titulaires, peut-il exister un droit d’auteur, en totalité ou en partie, sur une des publications suivantes qui comprennent des ajouts apportés aux textes législatifs et aux décisions judiciaires:

- a) une décision judiciaire (avec un sommaire, des titres courants et d’autres éléments ajoutés par l’éditeur) qui est publiée dans un volume contenant d’autres décisions judiciaires,

par exemple, la décision *Meyer v. Bright* (1992), publiée dans 94 D.L.R. (4th) 648;

la décision judiciaire *R. v. CIP Inc.* (1992), publiée dans 71 C.C.C. (3d) 129;

la décision *Hewes v. Etobicoke* (1993), publiée dans 93 C.L.L.C. § 14,042;

[139] Dans la mesure où la question porte sur les trois décisions mentionnées, non seulement à titre d’exemples, mais comme objet de la question, ma réponse est «non». Bien qu’il ressorte manifestement de la preuve soumise à la Cour que la préparation des décisions judiciaires publiées, incluant les sommaires, les mots clés, les références parallèles, les titres courants et d’autres points ajoutés par l’éditeur, en ce qui concerne les trois décisions en question, comporte énormément d’efforts, d’habileté et de jugement, je suis convaincu que l’ensemble du processus, et plus particulièrement les éléments qui demandent de l’habileté et du jugement, sont dépourvus de l’«imagination» ou de l’«étincelle de créativité» que je juge jusqu’à maintenant essentielles à une conclusion

lect and creativity in determining whether they give rise to copyright, in the same way as compilations of data might be said to be measured following the decision of the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct*. Article 2 of the Berne Convention, 1971, I am satisfied, clearly reaches to the form of alterations of literary works represented by the case reports here at issue, but those case reports simply lack the “original expression” and fail to constitute the “intellectual creations” contemplated by that Article and, more particularly, Article 1705 of NAFTA as reproduced in the *Tele-Direct* decision [at page 31]. To revert, once again with some trepidation, to the words of *Matthew Bender* [at page 688] which I am satisfied are equally apt under Canadian law to the facts of this matter:

West’s editorial work entails considerable scholarly labor and care, and is of distinct usefulness to legal practitioners. Unfortunately for West, however, creativity in the task of creating a useful case report can only proceed in a narrow groove. Doubtless, that is because for West or any other editor of judicial opinions for legal research, faithfulness to the public-domain original is the dominant editorial value, so that creativity is the enemy of the true.³¹ [Emphasis added.]

[140] Here, whether or not the reasons for judgment in issue can be described as opinions for legal research, faithfulness to the original, whether or not in the public domain, is the dominant editorial value and thus, the creative “is the enemy of the true”.

Is copyright, other than any copyright owned by the Crown or a judge, capable of subsisting in whole or in part in any of the following publications which involve additions to statutory instruments and judicial decisions:

...

(b) a headnote (with catchwords, statement of the case and conclusion) in a reported judicial decision,

d’originalité. J’estime qu’il convient d’évaluer le caractère intellectuel et créateur des décisions judiciaires enrichies en vue d’une publication pour décider si elles donnent naissance à un droit d’auteur, de la même manière qu’il est possible de dire qu’il faut évaluer les compilations de données suivant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire *Télé-Direct*. L’article 2 de la Convention de Berne, 1971, j’en suis convaincu, vise manifestement la sorte de transformations des œuvres littéraires que représentent les recueils de jurisprudence en litige en l’espèce, mais ceux-ci sont dépourvus de l’«expression originale» et ne parviennent pas à constituer des «créations intellectuelles» envisagées par cet article, et plus particulièrement par l’article 1705 de l’ALÉNA tel qu’il est reproduit dans l’arrêt *Télé-Direct* [à la page 31]. Pour reprendre, encore une fois non sans une certaine appréhension, les propos tirés de l’affaire *Matthew Bender* [à la page 688] qui, j’en suis persuadé, s’appliquent tout aussi bien, sous le régime de la loi canadienne, aux faits de la présente affaire:

[TRADUCTION] Le travail d’édition fait par West comporte beaucoup d’efforts et de soins intellectuels et est d’une utilité spéciale pour les juristes. Malheureusement pour elle, toutefois, la créativité dont il est possible de faire preuve dans la création d’un recueil de jurisprudence utile ne peut s’inscrire que dans une marge étroite. Et ce, indubitablement parce que, pour West comme pour tout autre arrêviste d’opinions judiciaires destinées à la recherche juridique, la fidélité à l’original, qui est du domaine public, constitue la principale valeur éditoriale, de sorte que la créativité est l’ennemie de la vérité³¹. [Non souligné dans l’original.]

[140] En l’espèce, qu’il soit ou non possible d’assimiler les motifs de jugement en litige à des opinions destinées à la recherche juridique, la fidélité à l’original, que celui-ci relève ou non du domaine public, constitue la principale valeur éditoriale. Ainsi, la créativité est-elle «l’ennemie de la vérité».

Outre le droit d’auteur dont la Couronne ou un juge sont titulaires, peut-il exister un droit d’auteur, en totalité ou en partie, sur une des publications suivantes qui comprennent des ajouts apportés aux textes législatifs et aux décisions judiciaires:

[. . .]

b) un sommaire (avec des mots clés, un exposé de l’affaire et une conclusion) ajouté à une décision judiciaire publiée,

e.g. the headnote in the reported judicial decision *Meyer v. Bright* (1992) published in 94 D.L.R. (4th) 648;

the headnote in the reported judicial decision *R. v. CIP Inc.* (1992) published in 71 C.C.C. (3d) 129;

the headnote in the reported judicial decision *Hewes v. Etobicoke* (1993) published in 93 C.L.L.C. § 14,402;

[141] Once again, subject to the limitations expressed in my answer to the first issue question, my conclusion is “no” and I reach that conclusion for the same reasons I reached a negative answer in respect of the reported judicial decisions of the same three cases.

Is copyright, other than any copyright owned by the Crown or a judge, capable of subsisting in whole or in part in any of the following publications which involve additions to statutory instruments and judicial decisions:

...

- (d) a case summary (comprised of a citation together with a brief synopsis of a judicial decision),

e.g. *Confederation Life v. Shepherd* (1992) published in 37 A.C.W.S. (3d) 141;

- (e) a topical case index,

e.g. [1997] G.S.T.C., Topical Index; and

[142] Once again, subject to the limitations expressed in my answer to the first issue question, my conclusion is “no” and I reach that conclusion for the same reasons I reached a negative answer in respect of the reported judicial decisions referred to in the first issue question.

Is copyright, other than any copyright owned by the Crown or a judge, capable of subsisting in whole or in part in any of the following publications which involve additions to statutory instruments and judicial decisions:

...

- (c) an annotated statutory instrument (containing commentary, citations and summaries of relevant case law),

e.g. *Martin's Ontario Criminal Practice 1999*;

...

par exemple, le sommaire de la décision judiciaire *Meyer v. Bright* (1992), publié dans 94 D.L.R. (4th) 648;

le sommaire de la décision judiciaire *R. v. CIP Inc.* (1992), publié dans 71 C.C.C. (3d) 129;

le sommaire de la décision judiciaire *Hewes v. Etobicoke* (1993), publié dans 93 C.L.L.C. § 14,402;

[141] Encore là, et sous réserve des restrictions formulées en réponse à la première question, ma conclusion est «non». J'arrive à cette conclusion pour les mêmes raisons que celles que j'ai données pour justifier ma réponse négative à l'égard des décisions judiciaires publiées dans ces trois mêmes affaires.

Outre le droit d'auteur dont la Couronne ou un juge sont titulaires, peut-il exister un droit d'auteur, en totalité ou en partie, sur une des publications suivantes qui comprennent des ajouts apportés aux textes législatifs et aux décisions judiciaires:

[. . .]

- d) un résumé jurisprudentiel (constitué d'une référence ainsi que d'une présentation succincte d'une décision judiciaire),

par exemple celui de l'affaire *Confederation Life v. Shepherd* (1992), publié dans 37 A.C.W.S. (3d) 141;

- e) un index analytique des décisions,

par exemple l'index analytique de [1997] G.S.T.C.;

[142] Encore une fois, et sous réserve des restrictions formulées en réponse à la première question, ma conclusion est «non». J'arrive encore à cette conclusion pour les mêmes raisons que celles que j'ai données pour justifier ma réponse négative à l'égard des décisions judiciaires publiées qui sont mentionnées dans la première question en litige.

Outre le droit d'auteur dont la Couronne ou un juge sont titulaires, peut-il exister un droit d'auteur, en totalité ou en partie, sur une des publications suivantes qui comprennent des ajouts apportés aux textes législatifs et aux décisions judiciaires:

[. . .]

- c) un texte législatif annoté (contenant un commentaire, des références et un résumé de la jurisprudence pertinente),

par exemple l'ouvrage intitulé *Martin's Ontario Criminal Practice 1999*;

[. . .]

(f) a textbook or monograph on legal issues,

e.g. *Economic Negligence*;

Forensic Evidence in Canada.

[143] I reach an opposite conclusion with respect to the annotated statutory instrument containing commentary, citations and summaries of relevant case law, that is *Martin's Ontario Criminal Practice 1999*, and with respect to the textbooks or monographs of legal issues, that are *Economic Negligence* and *Forensic Evidence in Canada*. I am satisfied on the evidence before me that these publications reflect the degree of originality, creativity and ingenuity appropriate to the existence of copyright.

[144] I decline any invitation to generalize on the basis of the foregoing answers and conclusions.

[145] While the foregoing answers and conclusions are determinative in respect of many of the remaining issues as they relate to a number of the works in issue, I will nonetheless deal with each of the remaining issues on the assumption of the subsistence of copyright, other than copyright owned by the Crown or a judge, in the works in issue.

(2) Ownership of Copyright

[146] It was not in dispute before me that, as a general rule, the author of a work is the first owner of copyright and no assignment of copyright is valid unless it is in writing and signed by the copyright owner or his duly authorized agent.³² The *Copyright Act* provides for one general exception: if the author created the work during the course of his or her employment, the employer is the first owner of copyright.³³ The evidence before the Court clearly establishes that editorial enhancements to the reported judicial decisions in issue, other than headnotes and catchlines, were authored by employees of the plaintiffs who "made the work" in the course of their employment.

[147] The testimony of Ms. GERALYN CHRISTMAS was to the effect that the plaintiffs obtain assignments of

f) un manuel ou une monographie portant sur des questions juridiques,

par exemple *Economic Negligence*;

Forensic Evidence in Canada.

[143] J'arrive à la conclusion contraire en ce qui concerne le texte législatif annoté qui contient des commentaires, des références et des résumés de la jurisprudence pertinente qu'est l'ouvrage *Martin's Ontario Criminal Practice 1999*, et en ce qui concerne les manuels ou les monographies portant sur des questions juridiques que sont les ouvrages *Economic Negligence* et *Forensic Evidence in Canada*. La preuve soumise me convainc que ces publications témoignent du degré d'originalité, de créativité et d'ingéniosité propres à l'existence d'un droit d'auteur.

[144] Je décline toute invitation qui m'a été présentée de faire une généralisation à partir des réponses et des conclusions précédentes.

[145] Même si ces réponses et conclusions décident de bien des questions qui restent dans la mesure où elles se rapportent à plusieurs œuvres en litige, je vais tout de même examiner chacune d'elles dans l'hypothèse où il existerait un droit d'auteur, autre que celui de la Couronne ou d'un juge, sur les œuvres en litige.

2) Propriété du droit d'auteur

[146] Les parties n'ont pas contesté devant moi la règle générale voulant que l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur et que la cession du droit d'auteur n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit ou son agent dûment autorisé³². La *Loi sur le droit d'auteur* prévoit une seule exception générale: si l'auteur crée l'œuvre dans l'exercice de son emploi, l'employeur est le premier titulaire du droit d'auteur³³. La preuve produite devant la Cour établit clairement que les auteurs des enrichissements apportés aux décisions judiciaires en litige, autres que les sommaires et les mots clés, sont les employés des demandresses qui ont «exécuté l'œuvre» dans l'exercice de leur emploi.

[147] D'après le témoignage de M^{me} GERALYN CHRISTMAS, les demandresses ont obtenu des cessions

copyright from the editors who write headnotes and catchlines and that standard contractual arrangements between the plaintiffs and authors involved an assignment of copyright with rare exceptions, wherein “gentlemen’s agreements” are relied upon. No “gentlemen’s agreement” arrangement was here relied on. A number of written assignments of copyright and confirmations of assignments of copyright with respect to works at issue were in evidence before me.³⁴ Similarly, copies of certificates of registration of copyright entitled:

“Edited Text of Judicial Decision of *Myer v. Bright* as reported in 94 D.L.R. (4th) 648”; “Headnote of *Myer v. Bright* as reported in 94 D.L.R. (4th) 648”; “Edited Text of Judicial Decision of *R v. CIP Inc.* as reported in 71 C.C.C. (3d) 129”; “Headnote of *R v. CIP Inc.* as reported in 71 C.C.C. (3d) 129”; “Compilation of the reported judicial decisions in Volume 94 of the Dominion Law Reports, Fourth Edition”; “Civil Law Classification Scheme”; “Compilation of reported judicial decisions in Volume 24 of the Canadian Labour Law Cases cited as 93 C.L.L.C.”; “*Case Summary Confederation Life v. Shepherd* as reported in 37 A.C.W.S. (3d) 141”; “*Economic Negligence, The Recovery of Pure Economic Loss*, (Second Edition)”; “Chapter 13 of “*Forensic Evidence in Canada*”; “*Martin’s Ontario Criminal Practice 1999*”; and “*Topical Index of Canada GST Cases (1997 bound)*”

were also in evidence before me,³⁵ each indicating that one or another of the plaintiffs is the owner of copyright. Interestingly enough, except with respect to the certificate for “Civil Law Classification Scheme”, all registrations were obtained within the few months preceding the trial of this matter.

[148] Section 53 of the *Copyright Act* provides that a certificate of registration of copyright in a work is *prima facie* evidence that copyright subsists and that the registrant is the owner of the copyright. In *Circle*

du droit d’auteur des personnes qui rédigent les sommaires et les mots clés, et les ententes contractuelles que les demandresses concluent normalement avec les auteurs comprennent la cession du droit d’auteur, à quelques rares exceptions près où l’on s’en tient à des «engagements d’honneur». En l’espèce, il n’est question d’aucun «engagement d’honneur». Relativement aux œuvres en litige en l’espèce, plusieurs cessions du droit d’auteur rédigées par écrit et plusieurs confirmations de cessions du droit d’auteur ont été versées en preuve³⁴. Les parties ont également déposé auprès du tribunal³⁵ des copies des certificats d’enregistrement du droit d’auteur qui désignent chacun l’une ou l’autre des demandresses comme titulaire du droit d’auteur et qui sont ainsi intitulés:

[TRADUCTION] «Texte révisé de la décision judiciaire *Myer v. Bright* publié dans 94 D.L.R. (4th) 648»; «Sommaire de *Myer v. Bright* publié dans 94 D.L.R. (4th) 648»; «Texte révisé de l’arrêt *R. v. CIP Inc.* publié dans 71 C.C.C. (3d) 129»; «Sommaire de l’arrêt *R. v. CIP Inc.* publié dans 71 C.C.C. (3d) 129»; «Compilation des décisions judiciaires publiées dans le volume 94 des Dominion Law Reports, quatrième édition»; «Système de classification du droit civil»; «Compilation des décisions judiciaires publiées dans le volume 24 des Canadian Labour Law Cases dont la référence est 93 C.L.L.C.»; «*Sommaire jurisprudentiel de Confederation Life v. Shepherd* publié à 37 A.C.W.S. (3d) 141»; «*Economic Negligence, The Recovery of Pure Economic Loss*, (deuxième édition)»; «Chapitre 13 de *Forensic Evidence in Canada*»; «*Martin’s Ontario Criminal Practice 1999*»; et «Index analytique de *Canada GST Cases (1997, relié)*».

Il est à noter que tous les enregistrements, à l’exception du certificat pour le «Système de classification du droit civil», ont été obtenus quelques mois avant l’instruction de la présente affaire.

[148] L’article 53 de la *Loi sur le droit d’auteur* prévoit qu’un certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue une preuve *prima facie* de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne

Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation,³⁶ Mr. Justice Judson wrote at pages 606-607:

In a case where there is evidence to contradict the certificate [of copyright], then its weight may be affected, but in the absence of any such evidence, its weight is not to be minimized because no proof of title is required in the application for registration and because the Copyright Office assumes no responsibility for the truth of the facts asserted in the application and conducts no independent examination. A plaintiff who produces this certificate has adduced some evidence in support of his case, sufficient to compel the tribunal of fact to act in his favour in the absence of any evidence to contradict it.

As to belated registrations of copyright, Mr. Justice Strayer wrote in *Bishop v. Stevens*:³⁷

Bishop's assertion of copyright is, as noted, supported by a certificate of registration of the copyright dated August 19, 1982, well after the pre-recording incidents at *Télé-Métropole*. It appears to me that by virtue of s-s. 36(2) [now 53(2)] of the *Copyright Act* this certificate of registration is nevertheless evidence that the person registered is the owner of the copyright. It is also evidence of the particulars entered therein The date of registration is relevant only, it appears to me, for purposes of the application of s. 22 [now 39] of the *Copyright Act* which provides that where at the time of an alleged infringement the copyright was duly registered the defendant shall be deemed to have had reasonable ground for suspecting that copyright subsisted in the work.

In the circumstances of this matter, of course, the alleged infringements of copyright predated the dates of registration. That being said, as previously noted, the defendant was, at all times relevant to these actions, conscious of the potential infringement of copyright through the operation of the custom photo-copy service.

[149] Where I have found copyright other than Crown copyright or copyright in a judge to exist in the works in issue, I am satisfied that the relevant plaintiff is the owner of the copyright. I reach this conclusion primarily based on the certificates of copyright and

figurant à l'enregistrement en est le titulaire. Dans l'arrêt *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*³⁶, le juge Judson écrit aux pages 606 et 607:

[TRADUCTION] Dans une affaire où il existe une preuve qui contredit le certificat [de droit d'auteur], la force probante de celui-ci peut en être affectée, mais en l'absence de toute preuve de cette nature, sa force probante ne saurait être minimisée parce qu'aucune preuve de propriété n'est requise dans la demande d'enregistrement et que le Bureau des droits d'auteur n'assume aucune responsabilité quant à la véracité des faits déclarés dans la demande et ne procède à aucun examen indépendant. Un demandeur qui présente ce certificat a produit un élément de preuve à l'appui de sa cause, et cet élément est suffisant pour inciter le tribunal des faits à agir en sa faveur en l'absence de toute preuve contradictoire.

En ce qui concerne les enregistrements tardifs du droit d'auteur, le juge Strayer écrit dans l'affaire *Bishop c. Stevens*³⁷:

Comme je l'ai déjà souligné, la revendication du droit d'auteur par Bishop est appuyée d'un certificat d'enregistrement du droit d'auteur daté du 19 août 1982, c'est-à-dire bien après les incidents relatifs au pré-enregistrement à *Télé-Métropole*. Il m'apparaît qu'en vertu du paragraphe 36(2) [l'actuel 53(2)] de la *Loi sur le droit d'auteur*, ce certificat d'enregistrement est néanmoins une preuve que la personne portée à l'enregistrement est titulaire du droit d'auteur. Il prouve également les détails qui y ont été inscrits [. . .]. La date de l'enregistrement n'est pertinente, il me semble, qu'aux fins de l'application de l'article 22 [l'actuel 39] de la *Loi sur le droit d'auteur* qui porte que, si au moment de la violation alléguée, le droit d'auteur était dûment enregistré, le défendeur est considéré comme ayant eu un motif raisonnable de soupçonner que le droit d'auteur subsistait sur cette œuvre.

Dans les circonstances de l'espèce, les violations du droit d'auteur qui auraient été commises ont eu lieu avant l'enregistrement. Cela dit, rappelons que, pendant toute la période en cause, le défendeur était conscient de la possibilité que l'exploitation de son service de photocopie porte atteinte au droit d'auteur.

[149] Pour les cas où j'ai conclu qu'il existait un droit d'auteur autre que celui de la Couronne ou d'un juge sur l'œuvre en litige, j'estime que la demanderesse concernée est le titulaire de ce droit. J'arrive à cette conclusion surtout en raison des certificats de

evidence of assignments that are before the Court. Where I have found copyright other than copyright in the Crown or a judge not to exist, if I were found to be wrong in this, I would find the relevant plaintiff to be the owner of the copyright based on the totality of the evidence before the Court and, in particular, the testimony of Professor Dunlop and Ms. GERALYN CHRISTMAS and the exhibits comprising assignments of copyright, confirmations of assignments of copyright and registrations of copyright.

(3) Infringement of copyright

[150] For ease of reference, I repeat here the text of subsection 27(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] and the relevant portions of subsection 27(2) [as am. *idem*] of the *Copyright Act*:

27. (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

(2) It is an infringement of copyright for any person to

(a) sell or rent out,

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright;

...

(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or

...

a copy of a work, ... of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright; ...

[151] By virtue of subsection 3(1) of the *Copyright Act*, "copyright" in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part of the work, in any material form whatever and, in the case of literary works such as those here in issue, includes the sole right to communicate the work to the public by telecommunication. Thus, the limits

droit d'auteur et de la preuve des cessions qui ont été versés devant la Cour. Pour les cas où j'ai conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur autre que celui de la Couronne ou d'un juge, s'il appert que je me suis trompé, alors je conclurais que la demanderesse concernée est le titulaire du droit d'auteur en me fondant sur l'ensemble de la preuve soumise à la Cour et, plus particulièrement, sur le témoignage du professeur Dunlop et de M^{me} GERALYN CHRISTMAS ainsi que sur les pièces constituées de cessions du droit d'auteur, de confirmations de ces cessions et d'enregistrements du droit d'auteur.

3) Violation du droit d'auteur

[150] Pour plus de commodité, je reprends ici le libellé du paragraphe 27(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] et des parties pertinentes du paragraphe 27(2) [mod., *idem*] de la *Loi sur le droit d'auteur*:

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, [. . .] ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit [. . .]:

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

[. . .]

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

[151] Aux termes du paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, le «droit d'auteur» sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque et, dans le cas des œuvres littéraires comme celles qui sont en litige en l'espèce, il comprend le droit exclusif de les commu-

of the “sole rights” of the owner of copyright in works such as those here in issue is defined by that which constitutes “infringement” of those sole rights.

[152] With the exception of *Martin’s Ontario Criminal Practice 1999*, that the works in issue or parts thereof were copied and distributed is illustrated by the table set out in paragraph 50 [omitted] of these reasons. Only in the cases of the textbooks *Forensic Evidence in Canada* and *Economic Negligence* was the reproduction of less than 100% of the work in issue.

[153] That there was a fee or charge levied for such reproduction and for delivery of the reproduced copy, and that in two cases the delivery was by “fax” or “telecommunication”, is illustrated by the table in paragraph 51 [omitted] of these reasons.

[154] The issues for determination are, then, in relation to infringement, leaving aside for the moment the range of defences raised by the defendant and assuming ownership of copyright in the plaintiffs, whether, in respect of the textbooks *Forensic Evidence in Canada* and *Economic Negligence*, the reproduction was of “any substantial part thereof”, whether the reproduced material was “sold”, whether the distribution was to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright, whether storage of copies in the memory of a facsimile machine constituted possession for the purpose of sale or distribution, and whether the distribution by facsimile was a communication of the work to the public. For the purposes of the discussion that follows, I assume ownership of copyright by the plaintiffs in the works in issue and that the defendant knew or should have known that its actions would infringe copyright if copyright subsisted.

[155] The claim to copyright asserted by the plaintiffs in *Myer v. Bright, R. v. CIP Inc., Hewes v. Etobicoke* and in the headnotes to those case reports is in the case reports and headnotes themselves, and

niquer au public, par télécommunication. Ainsi les limites des «droits exclusifs» du titulaire du droit d’auteur sur les œuvres comme celles qui sont en litige en l’espèce sont fixées par ce qui constitue une «violation» de ces droits exclusifs.

[152] À l’exception de l’ouvrage *Martin’s Ontario Criminal Practice 1999*, il ressort du tableau exposé au paragraphe 50 [omis] des présents motifs que les œuvres en litige, ou des parties de ces œuvres, ont été copiées et mises en circulation. Seuls les manuels *Forensic Evidence in Canada* et *Economic Negligence* ont fait l’objet d’une reproduction de moins de 100 % de l’œuvre en litige.

[153] Le tableau inclus au paragraphe 51 [omis] des présents motifs montre que des frais ou des droits ont été perçus pour la reproduction et la remise de l’exemplaire reproduit et que, dans deux cas, cette remise s’est faite par «télécopieur» ou par «télécommunication».

[154] Ainsi, si l’on met de côté pour le moment la série de moyens de défense soulevés par le défendeur et qu’on présume que les demanderessees sont titulaires du droit d’auteur, les questions à trancher, relativement à la violation, sont celles de savoir si, à l’égard des manuels *Forensic Evidence in Canada* et *Economic Negligence*, la reproduction a porté sur une «partie importante» de ceux-ci, si le document reproduit a été «vendu», s’il y a eu une mise en circulation faite de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur, si la mise en mémoire de reproductions dans un télécopieur constitue une possession en vue d’une vente ou d’une mise en circulation et si la mise en circulation par télécopieur est une communication de l’œuvre faite au public. Pour les besoins de l’analyse qui suit, je présumerai que les demanderessees sont titulaires du droit d’auteur sur les œuvres en litige et que le défendeur savait ou aurait dû savoir qu’en cas d’existence d’un droit d’auteur, ses actions en constituaient une violation.

[155] La revendication d’un droit d’auteur par les demanderessees sur les décisions *Myer v. Bright, R. v. CIP Inc.* et *Hewes v. Etobicoke* et sur les sommaires de celles-ci vise les décisions et les sommaires

not in the case reports and headnotes as part of the volumes in which they were published or, even more broadly, in the series of volumes of which the volumes in which they were published formed a part. On the assumption that I have made for the purposes of this analysis, I am satisfied that the evidence before the Court demonstrates beyond doubt that there was a substantial copying. The same applies with respect to the copying of the case summary of *Confederation Life v. Shepherd* and the topical index of the [1997] G.S.T.C. cases.

[156] As noted in the table reproduced in paragraph 50 [omitted] of these reasons, the copying from *Forensic Evidence in Canada* amounted to the copying of the whole of a 32-page monograph within a 713-page textbook, which amounted to 13 percent of the whole of the textbook. In the case of the textbook *Economic Negligence*, which is 306 pages in length, 69 pages were copied amounting to 93 percent of one chapter and 21 percent of the pages of the textbook.

[157] In *British Columbia Jockey Club et al. v. Standen*,³⁸ Mr. Justice Macdonald quotes with approval the following statement of Simmonds J. from *Graves v. Pocket Publications Limited*:³⁹

But it remains that it is always a question of fact whether a substantial part of this compilation made by the plaintiff at a great deal of cost and trouble to himself has been taken by the defendants for the purpose of their own magazine and incorporated in this article.

[158] In *Copinger and Skone James on Copyright*,⁴⁰ the learned authors wrote at page 175 [paragraphs 8-26 and 8-27]:

It has repeatedly been held that "substantial" in this connection relates much more to the quality of what has been taken than to the quantity. The quality, or importance, of the part taken is frequently more significant than the proportion which the borrowed part bears to the whole work. Thus if so much is taken that the value of the original is sensibly diminished, or that the labours of the original author are substantially, and to an injurious extent, appropriated by another, that is sufficient, in law, to constitute a piracy *pro tanto*.

In deciding questions of this sort, regard must be had to the nature and objects of the selection made, the quantity and value of the materials used, and the degree to which the

eux-mêmes et non ces décisions et sommaires en tant que partie des volumes dans lesquels ils ont été publiés ou, encore plus largement, de la collection de recueils dont ces volumes font partie. Dans l'hypothèse posée pour les besoins de la présente analyse, j'estime que la preuve soumise à la Cour démontre indubitablement l'existence d'une reproduction importante. La même conclusion s'applique à la reproduction du résumé jurisprudentiel *Confederation Life v. Shepherd* et à celle de l'index analytique de [1997] G.S.T.C.

[156] Le tableau reproduit au paragraphe 50 [omis] des présents motifs indique que la partie copiée de *Forensic Evidence in Canada* représente l'entière monographie de 32 pages contenue dans un manuel de 713 pages, soit 13 pour 100 de tout le manuel. Pour ce qui est du manuel intitulé *Economic Negligence* qui compte 306 pages, 69 d'entre elles ont été copiées, soit 93 pour 100 d'un chapitre et 21 pour 100 du livre.

[157] Dans l'arrêt *British Columbia Jockey Club et al. v. Standen*³⁸, le juge Macdonald cite en l'approuvant l'énoncé suivant du juge Simonds dans l'affaire *Graves v. Pocket Publications, Limited*³⁹:

[TRADUCTION] Toutefois, la question de savoir si une partie importante de la compilation faite par le demandeur à grands frais et en se donnant beaucoup de mal a été pillée par les défendeurs pour les besoins de leur propre magazine et a été intégrée dans cet article reste toujours une question de fait.

[158] Dans l'ouvrage *Copinger and Skone James on Copyright*⁴⁰, les auteurs écrivent à la page 175 [paragraphes 8-26 et 8-27]:

[TRADUCTION] Il a été statué à plusieurs reprises que, dans ce contexte, «importante» porte beaucoup plus sur la qualité de la partie empruntée que sur sa quantité. La qualité, ou l'importance, de l'emprunt est souvent plus grande que la proportion que celui-ci représente par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Ainsi, si l'appropriation est telle que la valeur de l'original s'en trouve sensiblement diminuée ou si un autre s'approprie les efforts de l'auteur original de manière importante, et dans une mesure préjudiciable, cela suffit pour constituer, en droit, un piratage *pro tanto*.

En se prononçant sur des questions de ce genre, il faut tenir compte de la nature et des objets du choix qui a été fait, de la quantité et de la valeur des éléments utilisés et du

use may prejudice the sale, or diminish the profits, direct or indirect, or supersede the objects of the original work. It may be relevant to consider whether there has been an *animus furandi* on the part of the defendant in the sense of an intention on the part of the defendant to take for the purpose of saving himself labour. Many mixed ingredients enter into the consideration of such questions. In short, the question of substantiality is a matter of degree in each case and will be considered having regard to all the circumstances. Generally, it is not useful to refer to particular decisions as to the quantity taken. [Citations omitted.]

[159] To the same effect, Mr. Justice Richard, as he then was, wrote in *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.*:⁴¹

In this instance, the defendant has admitted to copying a portion of U & R's form and the inquiry is therefore directed to whether the copying was "substantial" within the meaning given to that term by the courts: "[w]hat constitutes a 'substantial part' is a question of fact and, in this respect, the courts have given more emphasis on the quality of what was taken from the original work rather than the quantity". (Hugues G. Richard, "Concept of Infringement in the Copyright Act" in G. F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1994) 201 at p. 208.) Some of the matters that have been considered by courts in the past include:

- (a) the quality and quantity of the material taken;
- (b) the extent to which the defendant's use adversely affects the plaintiff's activities and diminishes the value of the plaintiff's copyright;
- (c) whether the material taken is the proper subject-matter of a copyright;
- (d) whether the defendant intentionally appropriated the plaintiff's work to save time and effort; and
- (e) whether the material taken is used in the same or similar fashion as the plaintiff's.

[160] Against the foregoing authorities, I am satisfied that the copying established in the evidence before me from the textbooks *Forensic Evidence in Canada* and *Economic Negligence* was "substantial".

[161] The expert evidence of Mr. Stephen Cole was the only evidence before the Court on the issue of

degré dans lequel l'utilisation peut nuire à la vente, ou diminuer les profits, directs ou indirects, ou primer sur les objets de l'œuvre originale. Il est possible qu'il y ait lieu d'examiner si le défendeur avait un *animus furandi*, c'est-à-dire une intention de s'emparer de cette œuvre afin de s'éviter des efforts. Un mélange de beaucoup d'ingrédients est pris en considération dans l'examen de telles questions. Bref, le caractère important de l'appropriation est une question de degré dans chaque cas et sera examiné en tenant compte de toutes les circonstances. En règle générale, il n'est guère utile d'invoquer des décisions particulières quant à la quantité appropriée. [Références omises.]

[159] Le juge Richard, tel était alors son titre, va dans le même sens quand il écrit dans l'affaire *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.*:⁴¹:

En l'espèce, la défenderesse a admis avoir copié une partie du formulaire d'U&R. Il s'agit donc maintenant d'examiner si la partie qui a été copiée était «importante» au sens que les tribunaux donnent à ce terme: [TRADUCTION] «ce qui constitue "ne partie importante" est une question de fait et, à cet égard, les tribunaux ont accordé plus d'importance à la qualité des parties plagiées qu'à leur quantité». (Hugues G. Richard, «Concept of Infringement in the Copyright Act», dans G. F. Henderson, dir., *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1994) 201, à la p. 208.) Dans la jurisprudence antérieure, les tribunaux ont retenu, entre autres, les facteurs suivants:

- a) la qualité et la quantité des parties plagiées;
- b) la gravité de l'atteinte que l'utilisation du défendeur a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d'auteur s'en trouve diminuée;
- c) la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d'auteur;
- d) la question de savoir si le défendeur s'est intentionnellement emparé de l'œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts;
- e) la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié d'une façon identique ou similaire au demandeur.

[160] Compte tenu de ces précédents et de la preuve soumise à la Cour, je suis convaincu que la reproduction qui a été faite des manuels intitulés *Forensic Evidence in Canada* et *Economic Negligence* était «importante».

[161] Le témoignage d'expert de M. Stephen Cole est le seul que la Cour a obtenu à propos de la renta-

profitability of the custom photocopy service. In summary, his brief conclusion was in the following terms:

The custom photocopying service provided by The Great Library has operated at a loss during each of the years ended December 31, 1993 to 1997. These losses have been conservatively computed

Despite the able cross-examination of Mr. Cole conducted on behalf of the plaintiffs, I am satisfied that the copies of works in issue that were made in the course of the custom photocopy service were not “sold”.

[162] As indicated above in the discussion of “substantial taking”, Mr. Justice Richard of this Court, as he then was, included the factor of prejudicial effect on the copyright owner of the copying in question. Treated as a separate factor, on the evidence before me, I am satisfied that the copying of the works in issue in the course of its custom photocopy service and the distribution of the photocopies to the requesters constituted a distribution and was “to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright” within the meaning of paragraph 27(2)(b) of the *Copyright Act*.

[163] I am satisfied that storage of copies in the memory of a facsimile machine for subsequent distribution, whether by transmission by facsimile or otherwise, constitutes possession for the purpose of sale or distribution. There was some evidence before the Court that such storage took place in the operation of the custom photocopy service with respect to some of the works in issue. This point was not extensively argued before me.

[164] As indicated earlier in these reasons, copyright in a literary work includes the sole right to communicate the work to the public by telecommunication. It was not in dispute before me that transmission of copies by facsimile constituted communication of a literary work by telecommunication. What was in dispute was whether such communication was “to the public” within the meaning of paragraph 3(1)(f) of the *Copyright Act*.

bilité du service de photocopie. Sa brève conclusion est la suivante:

[TRADUCTION] Le service de photocopie que fournit la Grande bibliothèque a été déficitaire chaque année de 1993 à 1997 (exercices se terminant le 31 décembre). Les pertes ont été calculées sans exagération [. . .]

Malgré l’excellent contre-interrogatoire de M. Cole mené pour le compte des demandresses, je reste convaincu que les copies des œuvres en litige qui ont été faites dans le cadre du service de photocopie n’ont pas été «vendues».

[162] Rappelons que, dans l’examen de «l’importance de l’appropriation», le juge Richard de cette Cour, dont c’était alors son titre, incluait le facteur de la gravité de l’atteinte subie par le titulaire du droit d’auteur en raison de la reproduction en question. Considérant ce facteur comme un facteur distinct, j’estime que, d’après la preuve, la reproduction des œuvres en litige dans le cadre du service de photocopie et la remise des photocopies aux personnes qui les avaient demandées constituent une mise en circulation faite «de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur» au sens de l’alinéa 27(2)b) de la *Loi sur le droit d’auteur*.

[163] Par ailleurs, j’estime que la mise en mémoire dans un télécopieur en vue d’une mise en circulation ultérieure, par transmission par télécopieur ou autrement, constitue une possession en vue d’une vente ou d’une mise en circulation. Certains éléments de preuve présentés à la Cour indiquent qu’une telle mise en mémoire a eu lieu dans l’exploitation du service de photocopie relativement à certaines des œuvres en litige. Ce point n’a pas fait l’objet d’un débat approfondi.

[164] Je répète que le droit d’auteur sur une œuvre littéraire comprend le droit exclusif de communiquer l’œuvre au public par télécommunication. Il n’est pas contesté en l’espèce qu’une transmission de copies par télécopieur constitue une communication d’une œuvre littéraire par télécommunication. Le point litigieux consiste à savoir si cette communication a été faite «au public» au sens de l’alinéa 3(1)f) de la *Loi sur le droit d’auteur*.

[165] In *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*,⁴² Létourneau J.A. for the Court [at page 131] accepted that the words “to the public” in the paragraph 3(1)(f) of the *Copyright Act* “are broader than ‘in public’”.

[166] In *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.*,⁴³ Justices Dawson and Gaudron wrote at page 657 in the context of copyright:

If anything, the use of the words “to the public” conveys a broader concept than the use of the words “in public” since it makes clear that the place where the relevant communication occurs is irrelevant. That is to say, there can be a communication to individual members of the public in a private or domestic setting which is nevertheless a communication to the public.

[167] Both of the foregoing authorities arise from factual situations where the person transmitting the telecommunication could reasonably be expected to have intended the communication to be received by multiple persons at diverse locations. They involved telecommunications directed to a relatively broad public, albeit not the public at large. They could be described to be telecommunications that were from a single point, intended as in the case for example of subscription or pay-per-view television, to be received and capable of being received at multiple points. That is not the situation before me. Here, the telecommunications, by facsimile, emanated from a single point and were each intended to be received at a single point. Indeed, as I understand the technology, each would only have been receivable at a single point barring a malfunction or some form of unanticipated interception. I am satisfied that the telecommunications here in question were not telecommunications “to the public”.

(4) Defences

(i) Overriding Public Interest and Public Policy

[168] While the defendant is undoubtedly unique, at least in Ontario, both historically and in current

[165] Dans l’arrêt *Réseau de Télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d’auteur)*⁴², le juge Létourneau, J.C.A. convient, au nom de la Cour [à la page 131], que l’expression «au public» à l’alinéa 3(1)f) de la *Loi sur le droit d’auteur* «est plus large qu’«en public»».

[166] Dans la décision *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.*⁴³, les juges Dawson et Gaudron écrivent à la page 657 dans le contexte du droit d’auteur:

[TRADUCTION] Au contraire, l’expression «au public» véhicule un concept plus large que l’expression «en public», puisqu’elle indique clairement que l’endroit où la communication en question se produit est sans importance. Ce qui revient à dire qu’une communication peut être faite à des membres du public en particulier dans un endroit privé ou chez quelqu’un et constituer tout de même une communication faite au public.

[167] D’après les faits dans ces deux affaires, la personne qui transmettait la télécommunication pouvait raisonnablement avoir voulu que cette communication soit reçue par de multiples personnes à différents endroits. Ces affaires visaient des télécommunications adressées à un public relativement étendu, même s’il ne s’agissait pas du public en général. Les télécommunications en question pouvaient être décrites comme partant d’un seul point, pour, comme dans le cas de la télévision payante par exemple, être reçues ou pouvoir être reçues à de multiples endroits. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Dans la présente affaire, les télécommunications, par télécopieur, provenaient d’un seul point et étaient destinées à n’atteindre qu’un seul point. On pourrait même aller jusqu’à dire, si j’ai bien compris cette technologie, que chacune d’elles ne pouvait être reçue qu’à un seul point, à moins d’une défaillance ou de quelque autre forme d’interception imprévue. Je suis convaincu que les télécommunications en question en l’espèce n’étaient pas des télécommunications faites «au public».

4) Moyens de défense

i) Intérêt public prépondérant et ordre public

[168] Bien qu’historiquement et dans la pratique courante, le rôle du défendeur dans l’administration de

practice, in its role in the administration of justice and in terms of the nature and contribution of its Great Library to the administration of justice, I am not satisfied that the role of the defendant, let alone of its Great Library, is such as to entitle it to override any copyright interests that the plaintiffs have or might have in the works in issue. Put another way, I am not satisfied that the public interest in the due administration of justice, the maintenance of the rule of law and the enhancement of basic constitutional values through relatively equal, unrestricted access to the law would be significantly impaired through recognition and enforcement of any copyright interests that the plaintiffs might have in the works in issue. Further, to find copyright in the plaintiffs in respect of reasons for judgment as published by them, particularly the reasons for judgment that are works here in issue, would not be tantamount to vesting in the plaintiffs an exclusive copyright in those reasons for judgment simply through enhancements of the reasons for judgment, whether by way of additions such as headnotes, catchlines and the like, or through editorial modifications, or both. Any copyright in the original reasons for judgment and in other enhanced versions of those reasons for judgment would not somehow be overridden or expunged through recognition of copyright rights of the plaintiffs.

[169] In sum, I am in agreement with a conclusion contained in the plaintiffs' reply memorandum of law, quoted earlier in these reasons, which I repeat here for ease of reference:

In essence, these actions are not about access to the law. The evidence shows that the members of the Defendant and others have ready access to law reports and other legal publications through numerous sources other than the Defendant. These sources include document delivery services that are licensed to reproduce reported judicial decisions and extracts of other legal materials published by the Plaintiffs.

In essence, these actions are about the payment of a license fee.

[170] Assuming copyright in the plaintiffs in the works here in issue, there was absolutely no evidence

la justice, la nature de sa Grande bibliothèque et sa contribution à l'administration de la justice soient indubitablement uniques, du moins en Ontario, je ne suis pas convaincu que ce rôle du défendeur, et encore moins de sa Grande bibliothèque, lui permette d'avoir préséance sur quelque droit d'auteur que les demanderesse ont ou seraient susceptibles d'avoir sur les œuvres en litige. Autrement dit, je ne suis pas convaincu que l'intérêt public dans la bonne administration de la justice, le maintien de la primauté du droit et la promotion des valeurs constitutionnelles fondamentales garanties par un accès à la loi relativement égal et libre serait gravement compromis par la reconnaissance et le respect de tout droit d'auteur dont les demanderesse sont susceptibles de jouir sur les œuvres en litige. En outre, j'estime que conclure que les demanderesse sont titulaires d'un droit d'auteur sur les motifs de jugement qu'elles publient, plus particulièrement ceux qui constituent les œuvres en litige en l'espèce, ne reviendrait pas à leur accorder un droit d'auteur exclusif sur ces motifs du simple fait des enrichissements apportées à ces motifs par des ajouts comme des sommaires, des mots clés et d'autres éléments du même genre ou encore d'autres modifications qu'elles apportent. La reconnaissance des droits des demanderesse en matière de droit d'auteur n'aurait pas pour effet de remplacer ou d'écartier en quelque sorte tout droit d'auteur sur les motifs de jugement originaux et sur d'autres versions enrichies de ces motifs de jugement.

[169] En résumé, je souscris à une conclusion déjà citée du mémoire présenté en réplique par les demanderesse, que je répète ici pour plus de commodité:

[TRADUCTION] Essentiellement, les présentes actions ne mettent pas en cause l'accès à la loi. La preuve démontre que les membres du défendeur et les autres personnes ont facilement accès à des recueils de jurisprudence et à d'autres publications juridiques par le biais de nombreuses sources autres que le défendeur. Celles-ci incluent des services de fourniture de documents qui sont autorisés par licence à reproduire les décisions judiciaires publiées et des extraits d'autres documents juridiques publiés par les demanderesse.

Essentiellement, les présentes actions concernent le paiement d'une redevance.

[170] Si l'on présume que les demanderesse sont titulaires d'un droit d'auteur sur les œuvres en litige

before the Court to the effect, first, that licences to carry on the custom photocopy service would not be reasonably available to the defendant from the plaintiffs, and second, that licence fees in respect of any such licences would be so prohibitive as to impinge on the public interest or be contrary to public policy. Indeed, a mechanism exists to ensure that copyright licence fees are just and reasonable.

(ii) No Standing

[171] As indicated earlier in these reasons, the defendant submits that the plaintiffs have no standing to bring these actions because they are not the owners of copyright in the works in issue, either because they are not the authors or because they have not satisfactorily established that they have received assignments from the authors, and, not being the owners, they have failed to join the legal owners of copyright in the works in issue in these proceedings.⁴⁴

[172] I have commented on issues of existence of copyright and ownership earlier in these reasons. Very briefly, if the plaintiffs were owners of copyright in all the works in issue, they are the owners thereof to the extent that the copyright derives from the work of their employees and, to the extent that it does not, by reason of assignments of copyright in evidence before me, albeit that not all of the assignments might withstand minute examination and analysis, a process to which they were not subjected in argument before me.

(c) Fair Dealing

[173] For ease of reference, the relevant provisions of the *Copyright Act* in force at the time of the hearing before me are reproduced here [section 29 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 18) and section 29.1 (as enacted *idem*)]:

29. Fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright.

en l'espèce, aucune preuve devant la Cour n'établit, premièrement, que le défendeur ne pourrait raisonnablement obtenir des demanderesse des licences pour exploiter son service de photocopie et, deuxièmement, que les droits afférents à ces licences seraient si prohibitifs qu'ils nuiraient à l'intérêt public ou qu'ils seraient contraires à l'ordre public. En réalité, il existe un mécanisme qui vise à faire en sorte que les droits de licence soient justes et raisonnables.

ii) Absence de qualité pour agir

[171] Comme je l'ai indiqué précédemment, le défendeur prétend que les demanderesse n'ont pas la qualité pour intenter les présentes actions. Selon lui, elles ne possèdent pas de droit d'auteur sur les œuvres en litige, soit parce qu'elles n'en sont pas les auteurs, soit parce qu'elles n'ont pas réussi à établir de manière satisfaisante qu'elles avaient obtenu des cessions des auteurs. De plus, n'étant pas les titulaires, elles ont omis de constituer parties à la présente instance les titulaires légaux du droit d'auteur sur les œuvres en litige⁴⁴.

[172] J'ai fait précédemment des observations sur l'existence du droit d'auteur et sur sa propriété. Très brièvement, je dirais que, si les demanderesse étaient les titulaires du droit d'auteur sur toutes les œuvres en litige, elles en seraient les titulaires dans la mesure où le droit d'auteur découlerait du travail de leurs employés. Et dans les cas où le droit d'auteur ne découlerait pas de ce travail, elles en seraient les titulaires grâce aux cessions du droit d'auteur versées en preuve, même s'il n'est pas certain que toutes ces cessions résisteraient à une analyse minutieuse, analyse dont elles n'ont pas fait l'objet dans le débat qui s'est déroulé devant moi.

c) Utilisation équitable

[173] Pour plus de commodité, je reproduis les dispositions pertinentes de la *Loi sur le droit d'auteur* qui étaient en vigueur à l'époque de l'audience [article 29 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 18) et article 29.1 (édicte, *idem*)]:

29. L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

29.1 Fair dealing for the purpose of criticism or review does not infringe copyright if the following are mentioned:

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
 - (i) author, in the case of a work,

The “library exception” [sections 30.1 to 30.3, as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18], not in force at the time of the hearing before me but proclaimed in force September 1, 1999,⁴⁵ will be briefly commented on below.

[174] The copying by the defendant in the course of its custom photocopy service was done in response to requests received, directly or indirectly, from members of the defendant; it was not done for the defendant’s own use in research, private study, criticism or review. Prior to 1996, the defendant neither asked for, nor maintained a record of, the use to which the requesters proposed to put the copies. Commencing in 1996, requesters were required to identify the use to which they proposed to put the copies from among a list of possible uses, all of which were within the scope of “fair dealing”. No alternative use, beyond the scope of “fair dealing”, was identified and a requester was provided no special opportunity to identify a use beyond the limits of “fair dealing”.

[175] As noted earlier in these reasons, the Supreme Court of Canada has put beyond doubt the proposition that there is no requirement to show knowledge or *mens rea* to establish direct infringement of copyright; if the actions of the defendant are not themselves within the ambit of fair dealing, or if the actions of the requesters of copies from the custom photocopy service were not in fact within the ambit of fair dealing, then lack of knowledge on the part of the defendant of the ultimate use is not itself a defence.⁴⁶ In *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*,⁴⁷ Justice Mervyn Davies wrote:

29.1 L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés:

- a) d’une part, la source;
- b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source:
 - (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

Je ferai quelques brèves observations plus loin au sujet de l’exception relative aux bibliothèques, qui n’était pas en vigueur à l’époque de l’audience, mais qui est entrée en vigueur par proclamation le 1^{er} septembre 1999⁴⁵ [articles 30.1 à 30.3, édictés par L.C. 1997, ch. 24, art. 18].

[174] Les copies qu’a faites le défendeur dans le cadre de son service de photocopie répondaient à des demandes formulées, directement ou indirectement, par ses membres; il ne les a pas faites pour les utiliser lui-même à des fins de recherche, d’étude privée, de critique ou de compte rendu. Avant 1996, il ne s’était jamais informé de la fin à laquelle les demandeurs destinaient les photocopies et n’avait jamais tenu de relevé à ce sujet. Depuis 1996, les demandeurs doivent préciser à quelles fins ils destinent les photocopies parmi une liste d’utilisations possibles, qui relèvent toutes du champ de «l’utilisation équitable». Aucun autre usage, qui excéderait le champ de «l’utilisation équitable», n’est précisé et un demandeur n’a aucune possibilité particulière d’indiquer une fin qui ne s’inscrit pas dans ces limites.

[175] La Cour suprême du Canada, rappelons-le, a posé de manière indubitable qu’il n’est pas nécessaire de démontrer la connaissance ou la *mens rea* pour établir la violation directe du droit d’auteur: si les actions du défendeur ne relèvent pas en elles-mêmes de l’utilisation équitable ou si les actions des demandeurs de copies du service de photocopie ne relèvent pas véritablement du champ de l’utilisation équitable, alors l’absence de connaissance de la part du défendeur quant à l’usage ultime n’est pas un moyen de défense en soi⁴⁶. Dans l’affaire *Sillitoe and Others c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*⁴⁷, le juge Mervyn Davies écrit:

The onus of showing that an exception applies is on the defendants. Mr. Jeffs contended that section 6(1) is widely drawn and not limited to the actual student, so that if a dealing is fair and for the purposes of private study the subsection applies whether the private study in mind is one's own or that of somebody else. Here, he said, the dealing was for the purpose of private study by the examinees who would acquire the notes. I do not accept that argument. To my mind section 6(1) authorises what would otherwise be an infringement if one is engaged in private study or research. The authors of the Notes, when writing the Notes and thus "dealing" with the original work, were not engaged in private study or research.

I am satisfied that the same might be said on the facts of this matter. The copying by the defendant in the course of its custom photocopy service was not for a purpose within the ambit of fair dealing notwithstanding that the ultimate use by the requester of the photocopying might itself be within the ambit of fair dealing. The conclusion in *Sillitoe* quoted above has been followed in both Australia and New Zealand.⁴⁸ I am satisfied that the fair dealing exception should be strictly construed.

[176] While counsel for the defendant urged that the *Sillitoe* decision can be distinguished on its facts and that neither the *Sillitoe* decision itself nor the Australian and New Zealand decisions adopting its reasoning have been applied in Canada and should not be applied in Canada as they are contrary to the plain meaning of the fair dealing provisions of the *Copyright Act*, I am satisfied that those decisions are apt to the facts of this matter which, I acknowledge, are not identical to those of the cited decisions. I am satisfied that my conclusion in this regard is consistent with the "library exception" amendment to the fair dealing sections recently adopted by Parliament and now proclaimed in force.

[177] The "library exception" provisions of the *Copyright Act* are set out in Schedule B [omitted] to these reasons. They must be read together with the definition "library, archive or museum" [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1] in section 2 of the Act, which is set out in Schedule A [omitted] to these reasons.

[TRADUCTION] C'est aux défendeurs qu'il incombe de démontrer qu'il y a lieu d'appliquer une exception. M. Jeffs prétend que le paragraphe 6(1) est rédigé en termes larges et qu'il n'est pas limité à l'étudiant actuel, de sorte que, si une utilisation est équitable et destinée à des fins d'étude privée, le paragraphe s'applique que l'étude privée en question soit pour la personne même ou pour quelqu'un d'autre. En l'espèce, affirme-t-il, l'utilisation était faite à une fin d'étude privée par les étudiants interrogés qui se porteraient acquéreurs des notes. Je ne saurais accepter cet argument. Selon moi, le paragraphe 6(1) autorise ce qui, autrement, constituerait une violation dans le cas où une personne participe à une étude privée ou à une recherche. Les auteurs des notes, lorsqu'ils les ont écrites et donc lorsqu'ils utilisaient l'œuvre originale, ne participaient pas à une étude privée ou à une recherche.

J'estime que ces propos peuvent s'appliquer aux faits de la présente affaire. La reproduction faite par le défendeur, dans le cadre de son service de photocopie, n'était pas destinée à une fin qui s'inscrit dans le champ de l'utilisation équitable, même si l'usage ultime qu'en a fait le demandeur aurait pu s'inscrire dans ce champ. La conclusion tirée dans l'affaire *Sillitoe*, précitée, a été suivie tant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande⁴⁸. J'estime que l'exception de l'utilisation équitable doit être interprétée restrictivement.

[176] L'avocat du défendeur soutient que la décision *Sillitoe* se distingue par ses faits et que ni cette décision ni les décisions suivant son raisonnement qui ont été rendues en Australie et en Nouvelle-Zélande n'ont été, et ne devraient être, appliquées au Canada puisqu'elles sont contraires au sens évident des dispositions sur l'utilisation équitable que contient la *Loi sur le droit d'auteur*. J'estime néanmoins que ces décisions sont pertinentes en l'espèce, même si je conviens que les faits n'y sont pas identiques. J'estime que ma conclusion à cet égard est compatible avec les dispositions d'exception touchant les bibliothèques que le Parlement a adoptées récemment en matière d'utilisation équitable et qui sont maintenant en vigueur.

[177] Les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* qui prévoient l'exception applicable aux bibliothèques figurent à l'annexe «B» [omise] des présents motifs. Elles doivent être interprétées en tenant compte de la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives» [éditée par L.C. 1997, ch. 24, art. 1] qu'on

Whether or not those provisions would constitute a complete defence for the activities of the custom photocopy service here at issue was not argued before me, though it was alluded to, and is not for me to determine. Suffice it to say, the “library exception” provisions demonstrate that photocopy services operated by libraries such as the defendant’s Great Library at Osgoode Hall were a matter of public policy concern that warranted special attention by Parliament. Legislative proposals attracted broad public debate. Representations were made to parliamentary committees, and undoubtedly to others, on behalf of law publishers such as the plaintiffs and organizations such as the defendant. The resulting provisions of law could have been addressed to the issues before this Court. If they were not addressed to the issues before this Court, then that policy option was adopted with full knowledge of those issues. Suffice it further to say that the nature of the “library exception” issue, the nature of the response to that issue by Parliament and the extent of the public debate engendered by the amendments augurs in favour of an interpretation of the “fair dealing” exception in force at the time this case was argued that does not encompass the activities of the custom photocopy service of the Great Library here at issue.

[178] I will return to the question of the “library exception”, albeit briefly, in the context of my analysis regarding the declaration sought by the defendants in relation to the operation of the free-standing photocopiers in the Great Library. Clearly, section 30.3 within the “library amendments” relates to this issue.

(iv) Estoppel, Laches, Acquiescence, etc.

[179] Once again assuming subsistence of copyright in the works in issue, ownership of copyright by the plaintiffs in those works and infringement of the plaintiffs’ copyrights by the defendant, none of which was admitted, the defendant submitted that, for a range of reasons related primarily to delay, both in

trouve à l’article 2 de la Loi et qui figure à l’annexe «A» [omise]. La question de savoir si ces dispositions constituent ou non un moyen de défense complet pour les activités du service de photocopie qui sont en litige en l’espèce n’a pas été débattue devant moi, bien qu’il y ait été fait allusion, et ce n’est pas à moi qu’il revient de la trancher. Qu’il me suffise de dire que l’exception relative aux bibliothèques atteste que les services de photocopie exploités par les bibliothèques comme la Grande bibliothèque du défendeur à Osgoode Hall constituent une préoccupation d’ordre public ayant nécessité une attention spéciale du Parlement. Les propositions législatives ont donné lieu à un large débat public. Des éditeurs juridiques comme les demanderesses et des organismes comme le défendeur ont présenté des observations aux comités parlementaires et, sans aucun doute, à d’autres personnes. Les dispositions législatives qui en résultent auraient pu servir à l’examen des questions dont la Cour est saisie. Si ces dispositions n’ont pas été invoquées, alors ce choix a été fait en pleine connaissance des questions en litige. Je me contenterai d’ajouter que la nature du problème de l’exception relative aux bibliothèques, la nature de la réponse que le Parlement lui a donnée et l’ampleur du débat public suscité par ces modifications me font pencher en faveur d’une interprétation de l’exception de l’«utilisation équitable» en vigueur à l’époque où la présente affaire a été plaidée qui ne couvre pas les activités du service de photocopie de la Grande bibliothèque en litige en l’espèce.

[178] Je reviendrai sur l’exception relative aux bibliothèques, quoique brièvement, dans le contexte de mon analyse de la déclaration demandée par le défendeur relativement à l’exploitation de photocopieuses individuelles à la Grande bibliothèque. À l’évidence, l’article 30.3 des «modifications relatives aux bibliothèques» est lié à cette question.

iv) Fin de non-recevoir, retard indu, acquiescement, etc.,

[179] Encore une fois, si l’on suppose qu’il existe un droit d’auteur sur les œuvres en litige, que les demanderesses en sont les titulaires et que le défendeur y a porté atteinte, hypothèses qui ne sont aucunement admises, le défendeur prétend que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur des

bringing these actions and in prosecuting these actions, the Court's discretion should not be exercised in favour of the plaintiffs. That the Court has a discretion as to whether or not to grant a permanent injunction was not in dispute. Also not seriously disputed was the assertion on behalf of the plaintiffs that these actions were commenced at or about the time when the technology relating to photocopying evolved to a point where the making of high quality photocopies in large numbers became both technically and economically practical with the result that the impact of the custom photocopy service on the business of the plaintiffs became a potential economic threat to the plaintiffs that warranted all of the implications for the plaintiffs in undertaking these actions.

[180] To the extent that I have found copyright in the works in issue to subsist in the plaintiffs or any of them and that such copyright has been infringed by the defendant, I find no equitable basis on the totality of the evidence before the Court to conclude that a permanent injunction should not be granted. Similarly, to the same extent, I find no basis to conclude that an implied licence or licences existed that would justify the actions of the defendant in the conduct of its custom photocopy service. That is not to say that I conclude in favour of granting a permanent injunction to the plaintiffs. I will have more to say about that later in these reasons.

[181] Similarly, if copyright were found to subsist in favour of the plaintiffs in a broader range of the works in issue and it were found that the defendant had breached such copyrights in the operation of its custom photocopy service, I would nonetheless conclude that no bar exists, on equitable grounds or on the basis of an implied licence, to the grant of a permanent injunction to the plaintiffs.

(5) *The Canadian Charter of Rights and Freedoms*

[182] As indicated earlier in these reasons, counsel for the defendant urged that this Court is obligated to apply Charter [*Canadian Charter of Rights and*

demandereses et ce, pour une série de raisons liées surtout au retard, tant à intenter les présentes actions qu'à les poursuivre. Il n'est pas contesté que la Cour jouit du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser une injonction permanente. Il n'est pas non plus sérieusement mis en doute que, selon ce qu'elles affirment, les demandereses ont engagées les présentes actions à l'époque où la technologie en matière de photocopie avait évolué à un point où il était possible, tant techniquement qu'économiquement, de faire un grand nombre de photocopies de haute qualité, de sorte que l'effet du service de photocopie sur l'entreprise des demandereses était devenu une menace économique potentielle pour celles-ci, justifiant toutes les implications que l'introduction des présentes actions représentait pour les demandereses.

[180] Dans la mesure où j'ai conclu que les demandereses ou l'une d'elles sont la ou les titulaires du droit d'auteur qui existe sur les œuvres en litige et que le défendeur a porté atteinte à ce droit, je suis d'avis que l'ensemble de la preuve soumise à la Cour ne fournit aucun fondement en *equity* permettant de conclure à l'inopportunité d'accorder une injonction permanente. De même, et dans la même mesure, j'estime que rien n'établit qu'il existait une ou plusieurs licences implicites, qui auraient justifié les actions du défendeur dans l'exploitation de son service de photocopie. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant, selon moi, qu'il faille accorder une injonction permanente aux demandereses. J'apporterai ultérieurement d'autres précisions sur ce point.

[181] J'ajoute que, s'il est conclu qu'il existe un droit d'auteur en faveur des demandereses sur une série plus vaste d'œuvres en litige et que le défendeur y a porté atteinte en exploitant son service de photocopie, je conclurais tout de même qu'aucun obstacle, fondé sur l'*equity* ou découlant de l'existence d'une licence implicite, n'empêche d'accorder une injonction permanente aux demandereses.

5) *Charte canadienne des droits et libertés*

[182] Comme il a été mentionné précédemment, l'avocat du défendeur fait valoir que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider quelle

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]] principles and values in the exercise of its discretion in determining appropriate remedies in these actions. Counsel urged that “[t]he transcendent constitutional value at the heart of [these matters] is access to justice.” Counsel submitted that access to justice is delineated and promoted by the rule of law, together with paragraph 2(b) and sections 7 and 15 of the Charter as well as in the way in which the rights and freedoms expressed in that paragraph and those sections depend in turn on access to justice.

[183] I am satisfied that the response to the position of the defendant in this regard, albeit that it was not extensively argued before me, lies in the standing, or rather the lack thereof, of the defendant to advance the Charter arguments made on its behalf. In *Hy and Zel’s Inc. v. Ontario (Attorney General)*; *Paul Magder Furs Ltd. v. Ontario (Attorney General)*,⁴⁹ Mr. Justice Major, for the majority, wrote at page 688:

A party’s ability to attack a legislation’s constitutional validity on *Charter* grounds is more difficult to establish in a civil suit than in a criminal prosecution. The appellants bear the burden to establish their standing to raise *Charter* issues.

I am satisfied that the same can be said where the attack is not upon the constitutional validity of legislation by reason of Charter grounds, but rather on the appropriateness of legislation and a course of action in support of rights conferred by that legislation to obtain a particular remedy such as a permanent injunction.

[184] Mr. Justice Major continued at page 690:

Following this Court’s earlier decisions, in order that the Court may exercise its discretion to grant standing in a civil case, where, as in the present case, the party does not claim a breach of its own rights under the *Charter* but those of others, (1) there must be a serious issue as to the Act’s validity, (2) the appellants must be directly affected by the Act or have a genuine interest in its validity, and (3) there must be no other reasonable and effective way to bring the Act’s validity before the court.

réparation il convient d’accorder dans les présentes actions, la Cour est tenue d’appliquer les valeurs et principes reconnus dans la Charte [*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]]. Il ajoute que [TRADUCTION] «la valeur constitutionnelle transcendante au cœur [des présentes affaires] est l’accès à la justice». Selon lui, l’accès à la justice est circonscrit et sous-tendu par la primauté du droit, ainsi que par l’alinéa 2b) et les articles 7 et 15 de la Charte, de la même manière que les droits et libertés énoncés dans cet alinéa et ces articles dépendent à leur tour de l’accès à la justice.

[183] J’estime que la réponse à la prétention du défendeur à cet égard, quoique ce point n’ait pas été longuement débattu devant moi, est fonction de la qualité ou plutôt de l’absence de qualité du défendeur pour soulever des arguments fondés sur la Charte. Dans l’arrêt *Hy and Zel’s Inc. c. Ontario (Procureur général)*; *Paul Magder Furs Ltd. c. Ontario (Procureur général)*⁴⁹, le juge Major, au nom des juges majoritaires, écrit à la page 688:

Il est plus difficile dans une action civile que dans des poursuites criminelles d’établir la capacité d’une partie d’attaquer la constitutionnalité d’une loi pour des motifs fondés sur la *Charte*. Il incombe aux appelants d’établir qu’ils ont qualité pour soulever des questions relatives à la *Charte*.

J’estime que cet énoncé vaut également dans le cas où l’attaque ne porte pas sur la validité constitutionnelle d’une loi pour des motifs fondés sur la Charte, mais plutôt sur la question de savoir s’il convient qu’une loi donne ouverture à un recours comme l’injonction permanente pour protéger les droits qu’elle confère.

[184] Le juge Major poursuit ainsi à la page 690:

Compte tenu de ces arrêts antérieurs de notre Cour, pour que les tribunaux puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir dans une affaire civile où, comme en l’espèce, la partie prétend qu’il y a eu non pas violation de ses propres droits en vertu de la *Charte*, mais violation des droits d’autrui, (1) il doit se poser une question sérieuse quant à la validité de la Loi, (2) les appelants doivent être directement touchés par la Loi ou avoir un intérêt véritable dans sa validité, et (3) il ne doit y avoir aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre aux tribunaux la question de la validité de la Loi.

[185] Madam Justice L'Heureux-Dubé, writing in dissent on behalf of herself and Madam Justice McLachlin, wrote at pages 706-707:

The test for standing in cases which raise issues of public interest, crystallized in *Borowski*, was recently applied by this Court in *Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, . . . in the context of an attempt to challenge legislation under the *Charter*. Cory J., speaking for the Court, elaborated on the diverse considerations which will affect the decision as to whether or not to grant standing. First, legislation should not be immunized from attack. Second, public interest standing is not required when, on the balance of probabilities, it can be shown that the measure will be subject to attack by a private litigant. Finally, as a consequence of the entrenchment of the *Charter*, the granting of standing remains discretionary, but discretion should be exercised in a liberal and generous manner. Standing was not granted in that case on the basis that there was another more effective means of addressing the issue. [Citation omitted.]

[186] As can be seen from the foregoing quotations, the position on standing of the majority and the minority in *Hy and Zel's* was largely congruent, albeit that in the circumstances of that case the issue was standing to attack the constitutional validity of legislation. The attack here is of a less tangible nature. Counsel for the defendant did not seek to impugn the *Copyright Act* or any provisions of it. Rather, as I understood his arguments, he sought to invoke the *Charter*, or its principles, to convince this Court not to grant a relief in the nature of a permanent injunction against the activities of the defendant in the conduct of its custom photocopy service.

[187] As noted by Madam Justice L'Heureux-Dubé in the closing lines of the paragraph quoted above from her reasons in *Hy and Zel's*, the granting of standing to make a *Charter* argument "remains discretionary". Madam Justice L'Heureux-Dubé qualified the discretion by indicating that it should be exercised "in a liberal and generous manner". She noted that in *Canadian Council of Churches [Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and*

[185] M^{me} le juge L'Heureux-Dubé, rédigeant des motifs dissidents en son nom et en celui de M^{me} le juge McLachlin, écrit aux pages 706 et 707:

Dans l'arrêt *Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [. . .], notre Cour a récemment appliqué, dans le contexte d'une tentative de contester une mesure législative en invoquant la *Charte*, le test relatif à la qualité pour agir dans les affaires soulevant des questions d'intérêt public, qui s'est cristallisé dans l'arrêt *Borowski*. Le juge Cory, s'exprimant au nom de la Cour, a expliqué les diverses considérations qui influent sur la décision de reconnaître ou non la qualité pour agir. En premier lieu, la mesure législative ne devrait pas être à l'abri des contestations. En deuxième lieu, la qualité pour agir dans l'intérêt public n'est pas nécessaire lorsque, selon la prépondérance des probabilités, on peut démontrer qu'un particulier contestera la mesure. En dernier lieu, à la suite de l'insertion de la *Charte* dans la Constitution, la reconnaissance de la qualité pour agir demeure discrétionnaire, mais ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé d'une façon libérale et généreuse. Dans cette affaire, la qualité pour agir n'a pas été reconnue parce qu'il existait un autre moyen plus efficace d'aborder la question en litige. [Référence omise.]

[186] Comme il ressort des citations précédentes, les juges de la majorité et ceux de la minorité, dans l'arrêt *Hy and Zel's*, partageaient sensiblement la même opinion sur la question de la qualité pour agir, même si, dans les circonstances de cette affaire, la question en litige était la qualité pour contester la constitutionnalité d'une loi. En l'espèce, l'attaque est d'une nature moins tangible. L'avocat du défendeur n'entend pas attaquer la *Loi sur le droit d'auteur* ou l'une de ses dispositions. Au contraire, d'après ce que j'ai cru comprendre de ses arguments, il cherche à invoquer la *Charte*, ou ses principes, pour convaincre la présente Cour de ne pas accorder une réparation de la nature d'une injonction permanente contre les activités du défendeur dans l'exploitation de son service de photocopie.

[187] Comme le fait remarquer le juge L'Heureux-Dubé dans les dernières lignes de l'extrait de l'arrêt *Hy and Zel's*, la reconnaissance de la qualité pour présenter un argument fondé sur la *Charte* «demeure discrétionnaire». Elle nuance aussi ce pouvoir discrétionnaire en indiquant qu'il devrait être exercé «d'une façon libérale et généreuse». Elle fait remarquer que, dans l'arrêt *Conseil canadien des Églises [Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi*

Immigration), [1992] 1 S.C.R. 236], standing was not granted on the basis that there was another more effective means of addressing the issue.

[188] I am satisfied that there is another more effective means of addressing the Charter issues raised on behalf of the defendant; that is to say, in the context of a proceeding where a litigant asserts infringement of his or her Charter rights or freedoms by virtue of:

- a failure for that litigant to have available to him or her effective representation by reason of the differential availability of library resources available to counsel throughout Ontario; and
- the inability of his or her counsel to overcome that differential availability through access to legal resources by means of the custom photocopy service of the defendant or an equivalent service of some other service provider.

Further, by reason of the conclusion that I propose to reach regarding issuance of a permanent injunction in favour of the plaintiffs for entirely separate reasons, I am satisfied that it simply would not constitute an effective and efficient use of judicial resources to entertain the defendant's Charter submissions in the context of this matter, particularly in circumstances where the "library exception" added to the *Copyright Act* by Parliament was not before me.

(6) Free-standing Photocopiers

[189] As indicated earlier in these reasons, the defendant seeks a declaration that the self-copying service in its Great Library, which is facilitated by stand-alone copiers therein that are coin or prepaid-access-card operated, does not give rise to liability on behalf of the defendant for breach of the plaintiffs' copyrights, if found to exist, if a person using the service infringes the copyright of a plaintiff without the authorization by the defendant of the infringement. Put another way, it was urged that simply making the free-standing copiers available for use, and which, it

et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236], la qualité pour agir n'a pas été reconnue parce qu'il existait un autre moyen plus efficace d'aborder la question en litige.

[188] Je suis convaincu qu'il existe un autre moyen plus efficace d'aborder les questions fondées sur la Charte que soulève le défendeur, plus précisément dans le contexte d'une instance dans laquelle une partie à un litige allègue la violation des droits et libertés que lui garantit la Charte pour les motifs:

- que la différence d'accès aux ressources de bibliothèque mises à la disposition des avocats partout en Ontario la prive d'une représentation efficace; et
- que son avocat est incapable de combler cette différence d'accès aux ressources juridiques au moyen du service de photocopie du défendeur ou d'un service équivalent d'un autre fournisseur de services.

En outre, compte tenu de la conclusion que je me propose d'adopter en ce qui concerne le prononcé d'une injonction permanente en faveur des demanderessees pour des motifs entièrement différents, je suis convaincu que ce ne serait pas faire une utilisation valable et efficace des ressources judiciaires que d'entendre les prétentions du défendeur relatives à la Charte dans le contexte de la présente affaire où, en particulier, l'exception applicable aux bibliothèques ajoutée à la *Loi sur le droit d'auteur* par le Parlement ne m'a pas été soumise.

6) Photocopieuses individuelles

[189] Rappelons que le défendeur demande une déclaration suivant laquelle le libre-service de photocopie de la Grande bibliothèque, facilité par la présence de photocopieuses individuelles fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie ou d'une carte pré-payée, n'engage pas la responsabilité du défendeur pour violation des droits d'auteur des demanderessees, si tant est qu'ils existent, dans le cas où une personne qui y a recours commet une violation du droit d'auteur d'une demanderesse sans l'autorisation du défendeur. Autrement dit, le défendeur prétend que le simple fait

was urged, undoubtedly are most often used, for legitimate purposes, does not invoke liability of the defendant because the defendant does not “authorize” any act of infringement in which a user chooses to engage. Counsel urged the existence of a range of “legitimate” uses of the self-copying service, including for the copying of material in the public domain and uses that constitute “fair dealing”. The evidence before the Court established that the free-standing photocopiers stood in close proximity to a notice, quoted earlier in these reasons, but repeated here for ease of reference, to the following effect:

The copyright law of Canada governs the making of photocopies or other reproductions of copyright material. Certain copying may be an infringement of the copyright law. This library is not responsible for infringing copies made by users of these machines.

[190] Counsel for the plaintiffs noted that the evidence before the Court discloses that the defendant does not monitor the use made by others of its free-standing copiers and therefore has no capacity to protect copyright holders from infringement of their rights where the infringement might be said to be “facilitated” by the provision of photocopying capacity by the defendant, in the premises of the defendant and in close proximity to copyrighted works and works in respect of which copyright, as here, could reasonably be claimed whether or not it exists.

[191] Once again, as noted earlier in these reasons, the issues raised by the defendant’s request for a declaration are significantly impacted by the “library exception” to the *Copyright Act* enacted by Parliament and recently proclaimed. Further, the evidence before me with regard to actual use of the free-standing copiers in the Great Library was remarkably limited by comparison with the evidence before this Court relating to the custom photocopy service of the defendant.

[192] Based upon the foregoing considerations, particularly those related to the “library exception”

de mettre des photocopieuses à la disposition des usagers—service de la bibliothèque sans contredit le plus utilisé d’après lui—, à des fins légitimes, n’engage pas sa responsabilité parce qu’il n’«autorise» pas une violation que l’usager décide de commettre. L’avocat fait valoir qu’il existe une série d’utilisations «légitimes» du libre-service de photocopies, notamment la photocopie de documents du domaine public et les utilisations qui constituent une «utilisation équitable». Il ressort de la preuve soumise à la Cour que, à proximité des photocopieuses en question, il y a un avis, cité précédemment mais que je répète pour plus de commodité, à l’effet suivant:

[TRADUCTION] La législation sur le droit d’auteur au Canada s’applique aux photocopies et autres reproductions qui sont faites de documents protégés. Certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d’auteur. La bibliothèque n’assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d’être commises par les utilisateurs des photocopieuses.

[190] L’avocat des demandresses fait remarquer que, d’après la preuve soumise à la Cour, le défendeur n’assure aucune surveillance de l’utilisation faite de ses photocopieuses individuelles et est donc incapable de protéger les titulaires de droit d’auteur contre une violation de leurs droits dans un cas où il est possible de prétendre que celle-ci est «facilitée» par la mise à la disposition des usagers de la capacité de faire des photocopies, dans les locaux du défendeur et à proximité d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’œuvres sur lesquelles un droit d’auteur, comme en l’espèce, pourrait raisonnablement être revendiqué, qu’il existe ou non.

[191] Encore une fois, pour reprendre des remarques faites précédemment dans les présents motifs, la demande de déclaration du défendeur soulève des questions qui sont largement couvertes par l’exception touchant les bibliothèques que le Parlement a insérée dans la *Loi sur le droit d’auteur* et qui est récemment entrée en vigueur. En outre, la preuve soumise quant à l’utilisation réelle des photocopieuses individuelles de la Grande bibliothèque est remarquablement limitée comparée à celle qui a été soumise à la Cour relativement au service de photocopie du défendeur.

[192] Compte tenu des considérations qui précèdent, et plus particulièrement de celles qui portent sur

recently enacted and elaborated on above in relation to the defence of “fair dealing”, and on the conclusions that I have already reached in these reasons, I decline to consider this issue further.

* * *

Editor's note (replacing paragraphs 193 to 209)

Under the heading “Reliefs”, Justice Gibson declared that copyright subsists only in the works: Martin's Ontario Criminal Practice 1999, the textbook Economic Negligence and Chapter 13, “Dental Evidence”, in the textbook Forensic Evidence in Canada. A declaration issued that defendant had infringed copyright in copying and distributing a substantial portion of Economic Negligence and the “Dental Evidence” Chapter in Forensic Evidence in Canada. The greater part of plaintiffs' claims having failed, no injunction was granted in respect of defendant's custom photocopy service.

Defendant's counterclaim, for a sweeping declaration that its conduct was lawful, that plaintiffs be condemned and prohibited from ever again asserting a monopoly in copyright, was denied as a paradigm of overreaching.

Under the heading “A Postscript”, Gibson J. referred to an article in The Lawyers Weekly about a recent case in which the publisher Wilson & Lafleur lost its bid to secure copies of judgments from SOQUIJ. His Lordship commented that the case referred to was inapplicable to that at bar but worth noting for its importance to copyright law in respect of judicial decisions.

l'exception relative aux bibliothèques récemment adoptée et qui a été examinée plus en détail dans le contexte du moyen de défense de l'«utilisation équitable», et compte tenu des conclusions que j'ai déjà tirées, je refuse de me pencher davantage sur cette question.

* * *

Note de l'arrétiste (remplace les paragraphes 193 à 209)

Sous la rubrique «Réparations sollicitées», le juge Gibson déclare qu'il existe un droit d'auteur seulement sur les œuvres suivantes: Martin's Ontario Criminal Practice 1999, le manuel intitulé Economic Negligence et le chapitre 13, intitulé «Dental Evidence», du manuel Forensic Evidence in Canada, et en la distribuant. La Cour prononce un jugement déclarant que le défendeur a violé le droit d'auteur en faisant une photocopie d'une partie importante du manuel intitulé Economic Negligence et du chapitre intitulé «Dental Evidence» du manuel Forensic Evidence in Canada. Comme elle rejette la plus grande partie de la demande des demanderesse, la Cour refuse de prononcer une injonction contre le service de photocopie du défendeur.

La demande reconventionnelle du défendeur, par laquelle ce dernier cherche à obtenir un jugement très général qui reconnaîtrait que sa conduite respecte la loi, qui condamnerait la conduite des demanderesse et qui empêcherait celles-ci de jamais revendiquer de nouveau un monopole dans un droit d'auteur, est rejetée comme étant un exemple typique de mesure excessive.

Sous la rubrique «Postface» le juge Gibson mentionne un article paru dans The Lawyers Weekly au sujet de la récente affaire dans laquelle, la maison d'édition Wilson & Lafleur Ltée, a perdu son pari d'obtenir des copies des décisions judiciaires de SOQUIJ. Le juge indique que cette affaire ne s'applique pas au litige dont il est saisi, mais qu'elle valait la peine d'être signalée en raison de son importance dans le domaine du droit d'auteur en matière de décisions judiciaires.

A supplementary judgment as to costs will issue following receipt of written submissions.

¹ [1980] 1 S.C.R. 357.

² [1990] 2 S.C.R. 467, at pp. 478-479.

³ [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at p. 200; affd [1988] 1 F.C. 673 (C.A.); affd [*Apple Computer, Inc. v. MacKintosh Computers Ltd.: Apple Computer, Inc. v. 115778 Canada Inc.*], [1990] 2 S.C.R. 209.

⁴ See *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.), at p. 38.

⁵ See s. 3(1) [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3] of the *Copyright Act*, Schedule "A" hereto [omitted].

⁶ *Supra*, note 1.

⁷ *Supra*, note 4.

⁸ See the definitions "every original literary, dramatic, musical and artistic work" [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53], "literary work" [as am. *idem*] and "work" in ss. 2, 5(1) of the *Copyright Act* in Schedule "A" [omitted] to these reasons.

⁹ *Supra*, note 3.

¹⁰ The *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris Act of July 2, 1971 as amended September 28, 1979) (with Annex), [1998] Can. T.S. No. 18 (accession of Canada 28 March 1998, entered into force in Canada, 26 June 1998), (hereinafter the "Berne Convention, 1971").

¹¹ *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, at p. 608, *per* Peterson J.

¹² Copinger, Walter Arthur. *The Law of Copyright in Works of Literature, Art, Architecture, Photography, Music and the Drama: including Chapters on Mechanical, Contrivances and Cinematographs*, 5th ed., 1915 where the following passage appears at page 158:

To constitute a proper abridgment, the arrangement of the book abridged must be preserved, the ideas must also be taken and expressed in language not copied, but condensed. To copy certain passages and omit others so as to reduce the volume in bulk is not such an abridgment as the Court would recognise as sufficiently original to protect the author.

The foregoing passage was quoted with approval in *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.), at p. 187, *per* Lord Atkinson.

¹³ *Prism Hospital Software Inc. v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (B.C.S.C.), at p. 439 where Parrett J. wrote:

. . . Mr. Trueit examined the list of more than 10,000 codes and truncated more than half of the literal descriptions in order to fit them within the 59-character field

La Cour prononcera un jugement supplémentaire sur les dépens après réception des observations écrites.

¹ [1980] 1 R.C.S. 357.

² [1990] 2 R.C.S. 467, aux p. 478 et 479.

³ [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.), à la p. 200; conf. par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.); conf. par [*Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.: Appel Computer, Inc. c. 115778 Canada Inc.*], [1990] 2 R.C.S. 209.

⁴ Voir l'arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), à la p. 38.

⁵ Voir l'art. 3(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3] de la *Loi sur le droit d'auteur*, annexe «A» [omise] des présents motifs.

⁶ *Supra*, note 1.

⁷ *Supra*, note 4.

⁸ Voir les définitions de «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53], d'«œuvre littéraire» [mod., *idem*] et d'«œuvre» aux art. 2 et 5(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, à l'annexe «A» [omise] des présents motifs.

⁹ *Supra*, note 3.

¹⁰ La *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (Acte de Paris du 2 juillet 1971 modifiée le 28 septembre 1979) (avec annexe), [1998] R.T. Can. n° 18 (adhésion du Canada le 28 mars 1998, en vigueur pour le Canada le 26 juin 1998), (ci-après appelée la *Convention de Berne, 1971*).

¹¹ *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, à la p. 608, le juge Peterson.

¹² Voir Copinger, Walter Arthur. *The Law of Copyright in Works of Literature, Art, Architecture, Photography, Music and the Drama: including Chapters on Mechanical, Contrivances and Cinematographs*, 5^e éd., 1915, qui contient le passage suivant à la page 158:

[TRADUCTION] Pour constituer un bon abrégé, l'arrangement du livre abrégé doit être préservé et les idées doivent être reprises et exprimées dans une formulation qui ne copie pas mais qui condense. Copier certains passages et en omettre d'autres de manière à réduire le volume brut n'est pas la sorte d'abrégé que la Cour reconnaît comme suffisamment original pour en protéger l'auteur.

Lord Atkinson a cité cet extrait en l'approuvant dans l'affaire *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (C.P.), à la p. 187.

¹³ Dans l'affaire *Prism Hospital Software Inc. v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (C.S.C.B.), le juge Parrett écrit à la page 439:

[TRADUCTION] [. . .] M. Trueit a examiné la liste de plus de 10 000 codes et a retranché plus de la moitié des descriptions littérales afin de les adapter au champ de 59

provided for them. The element of originality emerges from the act of truncation while leaving the remaining portion sufficiently distinctive to be identifiable. Of the more than 5,000 codes truncated by Prism, HMRI in their review of Prism's work changed approximately 200 before Prism incorporated them within their software.

In my view, the resulting list of truncated ICD-9 codes utilized by Prism by the creative process described were afforded the necessary "originality" to justify the extension of copyright protection. This does not, in any way give Prism the right to control the use of ICD-9 codes generally, but it does afford them protection for the truncated codes that they produced through the process described for use in their software.

In addition, in "Abridgements and Abstracts: Copyright Implications", [1995] *E.I.P.R.* 225, at p. 233, Professor David Vaver wrote:

Shorter abstracts like the headnotes a legal reporter produces of a judicial decision also generally involve enough time and skill for each to be an original literary work. [Citations omitted.]

¹⁴ *Gould Estate v. Stoddart Publishing Co.* (1998), 39 O.R. (3d) 545 (C.A.), at pp. 550-551 and 553-554 *per* Finlayson J.A.

¹⁵ *Blacklock (H.) & Co., v. Pearson (C. Arthur), Ltd.*, [1915] 2 Ch. 376, at pp. 381 and 384, *per* Joyce J.

¹⁶ *Pasickniak v. Dojacek*, [1928] 2 D.L.R. 545 (Man. C.A.), at p. 550, *per* Fullerton J. A. and Art. 2(3) of the Berne Convention, 1971, *supra*, note 10.

¹⁷ *Copinger and Skone James on Copyright*, 14th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1999), para. 3-100, where the learned authors wrote [at pp. 115-116]:

The important question with regard to new editions of existing works is whether any original work was done by the editor. Such work may consist of additions to, or alterations of, the text which, if they are not merely trivial, but are material so as to make the totality of the work original, will be protected in the same way as any original literary work, whether they form a substantial part of the complete work or not . . .

It follows, therefore, that where a work not out of copyright is edited, there may be two copyrights, that in the original text and that in the new edition. [Citations and some text omitted.]

¹⁸ *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (Div. Ct.), at pp. 206-208, *per* Sedgwick J.

¹⁹ *Warwick Film Productions, Ltd. v. Eisinger*, [1967] 3 All E.R. 367 (Ch.), at p. 379, where Plowman J. wrote:

caractères qui leur était réservé. L'élément d'originalité découle de la troncation réalisée tout en laissant à la partie qui reste un caractère suffisamment distinctif pour être identifiable. Au cours de son travail de révision de plus de 5 000 codes tronqués par Prism, HMRI en a modifiés approximativement 200 avant que Prism les intègre à son logiciel.

À mon avis, la liste résultante de codes ICD-9 tronqués utilisés par Prism grâce au processus créateur décrit ci-dessus possède l'«originalité» nécessaire justifiant une extension de la protection du droit d'auteur. En aucun cas cela ne donne à Prism le droit de contrôler l'utilisation des codes ICD-9 en général, mais cela protège les codes tronqués qu'elle a produits au moyen du processus décrit afin d'être utilisés dans son logiciel.

De plus, dans l'ouvrage intitulé *Abridgements and Abstracts: Copyright Implications*, [1995] 5 *E.I.P.R.* 225, le professeur David Vaver écrit à la p. 233:

[TRADUCTION] Les résumés plus courts comme les sommaires qu'un arrêtiste ajoute à une décision judiciaire sont aussi, en règle général, le résultat d'assez de temps et d'habileté pour constituer, chacun, une œuvre littéraire. [Références omises.]

¹⁴ *Gould Estate v. Stoddart Publishing Co.* (1998), 39 O.R. (3d) 545 (C.A.), aux p. 550 et 551, le juge Finlayson, J.C.A.

¹⁵ *Blacklock (H.) & Co. v. Pearson (C. Arthur), Ltd.*, [1915] 2 Ch. 376, aux p. 381 et 384, le juge Joyce.

¹⁶ *Pasickniak v. Dojacek*, [1928] 2 D.L.R. 545 (C.A. Man.), à la p. 550, le juge Fullerton; J.C.A., et l'art. 2(3) de la Convention de Berne, 1971, *supra*, note 10.

¹⁷ Dans *Copinger and Skone James on Copyright*, 14^e éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1999), au par. 3-100, les auteurs précisent [aux p. 115 et 116]:

[TRADUCTION] En ce qui concerne les nouvelles éditions d'œuvres existantes, il importe de se demander si le rédacteur a fait preuve d'un effort d'originalité quelconque. Un tel effort peut se traduire par des ajouts ou des transformations apportés au texte qui, s'ils ne sont pas simplement négligeables, mais assez appréciables pour rendre original l'ensemble de l'œuvre, seront protégés de la même manière que toute œuvre littéraire originale, qu'ils représentent ou non une partie importante de l'œuvre [. . .]

Il s'ensuit donc que, lorsqu'une œuvre qui n'est pas exclue de la protection du droit d'auteur est révisée, il peut exister deux droits d'auteur: celui du texte original et celui de la nouvelle édition. [Références et certaines parties du texte omises.]

¹⁸ *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (C. Div.), aux p. 206, 207 et 208, le juge Sedgwick.

¹⁹ Dans l'affaire *Warwick Film Productions, Ltd. v. Eisinger*, [1967] 3 All E.R. 367 (Ch.), le juge Plowman écrit à la p. 379:

Although his account of the proceedings of the trials was substantially copied from the account in “Three Times Tried”, he himself did a good deal of editing. Certain portions of his account printed in square brackets were his own contribution, and he added material, omitted material, made verbal alterations, rearranged material, transposed material and abbreviated material Again, I take the view, after reading it, that the book as a whole is a literary work entitled to copyright in its own right.

²⁰ *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (B.C.S.C.), at p. 115, where Madam Justice McLachlin wrote:

It is well established that compilations of material produced by others may be protected by copyright, provided that the arrangement of the elements taken from other sources is the product of the plaintiff’s thought, selection and work. It is not the several components that are the subject of the copyright, but the overall arrangement of them which the plaintiff through his industry has produced. The basis of copyright is the originality of the work in question. So long as work, taste and discretion have entered into the composition, that originality is established. In the case of a compilation, the originality requisite to copyright is a matter of degree depending on the amount of skill, judgment or labour that has been involved in making the compilation. [Citation omitted.]

While the foregoing was cited with approval in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, *supra*, note 4, the disjunctive reference to “skill, judgment or labour” was determined by the Federal Court of Appeal to be incorrect. The reference should, in its view, have been to “skill, judgment and labour”.

²¹ *Supra*, note 11.

²² (1993), 31 *Osgoode Hall L.J.* 661, at p. 675.

²³ [1989] A.C. 217 (P.C.), at pp. 262-263.

²⁴ *Supra*, note 4.

²⁵ (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (F.C.T.D.).

²⁶ [1989] R.J.Q. 1003 (Sup. Ct).

²⁷ 158 F. 3d 674 (2nd Cir. 1998).

²⁸ 111 S.Ct. 1282 (1991).

²⁹ [1999] 2 F.C. 287 (T.D.), at p. 311.

³⁰ (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.), notice of appeal filed June 17, 1999 (not cited before me).

³¹ *Supra*, note 27.

³² *Copyright Act*, s. 13(1), (4) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 10].

³³ *Copyright Act*, s. 13(3).

³⁴ See Exhibits P-6, P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18 and P-20.

³⁵ Exhibits P-29 to P-40.

[TRADUCTION] Bien qu’il ait, en grande partie, copié son compte rendu de l’instruction des procès sur celui qui avait été publié dans «Three Times Tried», il a lui-même apporté beaucoup de modifications. Certaines parties de son récit, qui sont imprimées entre crochets, représentent sa propre contribution. Par ailleurs, il a ajouté des éléments, en a omis d’autres, a modifié certains propos, a réorganisé les éléments, en a transposé certains et en a abrégé d’autres. [. . .] Je répète encore que j’estime, après l’avoir lu, que l’ensemble du livre forme une œuvre littéraire susceptible d’être protégée par son propre droit d’auteur.

²⁰ Voir la décision *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.C.-B.), dans lequel M^{me} le juge McLachlin écrit à la p. 115:

[TRADUCTION] Chacun sait que les compilations de contenus produits par d’autres peuvent être protégées par un droit d’auteur, pourvu que l’organisation des éléments tirés d’autres sources soit le produit de l’imagination, du choix et du travail de la demanderesse. Ce ne sont pas les divers éléments de composition qui font l’objet du droit d’auteur, mais leur arrangement général, fruit du travail de la demanderesse. Le fondement du droit d’auteur est l’originalité du travail en question. Du moment que la composition renvoie à un travail, à un goût et à des décisions précises, il y a originalité. Dans le cas d’une compilation, l’originalité justifiant le droit d’auteur est une question de degré, selon l’importance du talent, du jugement ou du travail en cause dans ladite compilation. [Référence omise.]

Bien que la Cour d’appel fédérale ait, dans l’arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, précité, note 4, cité en l’approuvant l’extrait qui précède, elle a jugé erroné le renvoi disjonctif au «talent, jugement ou travail». Il aurait fallu parler, à son avis, de «talent, jugement et travail».

²¹ *Supra*, note 11.

²² (1993), 31 *Osgoode Hall L.J.* 661, à la p. 675.

²³ [1989] A.C. 217 (P.C.), aux p. 262-263.

²⁴ *Supra*, note 4.

²⁵ (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1^{re} inst.).

²⁶ [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.).

²⁷ 158 F. 3d 674 (2nd Cir. 1998).

²⁸ 111 S.Ct. 1282 (1991).

²⁹ [1999] 2 C.F. 287 (1^{re} inst.), à la p. 311.

³⁰ (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.), avis d’appel déposé le 17 juin 1999 (non cité devant moi).

³¹ *Supra*, note 27.

³² *Loi sur le droit d’auteur*, art. 13(1), (4) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10].

³³ *Loi sur le droit d’auteur*, art. 13(3).

³⁴ Voir les pièces P-6, P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18 et P-20.

³⁵ Pièces P-29 à P-40.

³⁶ [1959] S.C.R. 602.

³⁷ [1985] 1 F.C. 755 (abridged); (1985), 4 C.P.R. (3d) 349 (T.D.), at pp. 357-358; affd [*sub nom. Télé-Metropole Inc. v. Bishop et al.*] (1987), 18 C.P.R. (3d) 257 (F.C.A.); and [1990] 2 S.C.R. 467.

³⁸ (1985), 22 D.L.R. (4th) 467 (B.C.C.A.), at pp. 471-472.

³⁹ (1938), 54 T.L.R. 952 (Ch. Div.) [at p. 954].

⁴⁰ 13th éd., 1991.

⁴¹ (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.), at p. 268.

⁴² [1993] 2 F.C. 115 (C.A.).

⁴³ (1997), 146 ALR 649 (H.C.).

⁴⁴ See s. 13(4) and 36(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] and (2) [as am. *idem*] of the *Copyright Act*.

⁴⁵ SI/99-86, 18 August, 1999. Related regulations entitled *Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations* were enacted by P.C. 1999-1351, 28 July, 1999 [SOR/99-325].

⁴⁶ See *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, *supra*, note 1.

⁴⁷ [1983] F.S.R. 545 (Ch.), at p. 558.

⁴⁸ See *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd.* (1990), 95 ALR 625 (Aust. F.C.), at pp. 629-630; and *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.), at p. 584.

⁴⁹ [1993] 3 S.C.R. 675.

³⁶ [1959] R.C.S. 602.

³⁷ [1985] 1 C.F. 755 (abrégée); (1985), 4 C.P.R. (3d) 349 (1^{re} inst.), aux p. 357 et 358; conf. par [*sub nom. Télé-Metropole Inc. c. Bishop et al.*] (1987), 18 C.P.R. (3d) 257 (C.A.F.); et [1990] 2 R.C.S. 467.

³⁸ (1985), 22 D.L.R. (4th) 467 (C.A.C.-B.), aux p. 471 et 472.

³⁹ (1938), 54 T.L.R. 952 (Ch. Div.) [à la p. 954].

⁴⁰ 13^e éd., 1991.

⁴¹ (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 268.

⁴² [1993] 2 C.F. 115 (C.A.).

⁴³ (1997), 146 ALR 649 (H.C.).

⁴⁴ Voir les art. 13(4) et 36(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] et (2) [mod., *idem*] de la *Loi sur le droit d'auteur*.

⁴⁵ TR/99-86, 18 août 1999. Le règlement d'application intitulé *Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives* a été édicté par C.P. 1999-1351, 28 juillet 1999 [DORS/99-325].

⁴⁶ Voir *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, *supra*, note 1.

⁴⁷ [1983] F.S.R. 545 (Ch.), à la p. 558.

⁴⁸ Voir *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd* (1990), 95 ALR 625 (C.F. Aust.), aux p. 629 et 630; et *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.), à la p. 584.

⁴⁹ [1993] 3 R.C.S. 675.