

2002 FCA 187  
A-806-99 (T-1618-93)

2002 CAF 187  
A-806-99 (T-1618-93)

**CCH Canadian Limited** (*Appellant*) (*Plaintiff*)

**CCH Canadienne Limitée** (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

c.

**The Law Society of Upper Canada** (*Respondent*)  
(*Defendant*)

**Le Barreau du Haut-Canada** (*intimé*) (*défendeur*)

A-807-99 (T-1619-93)

A-807-99 (T-1619-93)

**Thomson Canada Limited c.o.b. as Carswell  
Thomson Professional Publishing** (*Appellant*)  
(*Plaintiff*)

**Thomson Canada Limitée, faisant affaire sous la  
raison sociale de Carswell publications spécialisées  
Thomson** (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

c.

**The Law Society of Upper Canada** (*Respondent*)  
(*Defendant*)

**Le Barreau du Haut-Canada** (*intimé*) (*défendeur*)

A-808-99 (T-1620-93)

A-808-99 (T-1620-93)

**Canada Law Book Inc.** (*Appellant*) (*Plaintiff*)

**Canada Law Book Inc.** (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

c.

**The Law Society of Upper Canada** (*Respondent*)  
(*Defendant*)

**Le Barreau du Haut-Canada** (*intimé*) (*défendeur*)

**INDEXED AS: CCH CANADIAN LTD. v. LAW SOCIETY OF  
UPPER CANADA (C.A.)**

**RÉPERTORIÉ: CCH CANADIENNE LTÉE c. BARREAU DU  
HAUT-CANADA (C.A.)**

Court of Appeal, Linden, Rothstein and Sharlow, J.J.A.  
—Toronto, October 23, 24, 25, 2001; Ottawa, May 14,  
2002.

Cour d'appel, juges Linden, Rothstein et Sharlow,  
J.C.A.—Toronto, 23, 24, 25 octobre 2001; Ottawa, 14  
mai 2002.

*Copyright — Infringement — Appeal from trial judgment holding copyright not subsisting in appellant Publishers' reported judicial decisions, headnotes, case summary, topical index; cross-appeal from rejection of public policy, equitable defences — Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) operating Great Library at Osgoode Hall in Toronto — Upon request of library users, photocopying legal materials for forwarding them by mail, facsimile, or holding them for pick-up — Also providing free-standing photocopiers in library, posting warnings certain copying may be infringement of copyright law, disclaiming responsibility — Appeal allowed in part; cross-appeal dismissed — Per Linden J.A. (Sharlow J.A. concurring): (1) Whether copyright subsists — Copyright Act, s. 5 providing copyright subsisting in every original literary work — Meaning of "original" — Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc. not*

*Droit d'auteur — Violation — Appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de première instance qui a conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique des appelantes; appel incident des conclusions rejetant les moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'équité — Le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto — À la demande des usagers de la bibliothèque, il fait des photocopies d'ouvrages juridiques qui sont envoyées aux usagers par la poste ou par télécopieur ou dont ceux-ci peuvent passer prendre livraison — Il met aussi à la disposition des usagers des photocopieuses individuelles, affichant au-dessus de chaque appareil un avis portant que certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d'auteur et que la bibliothèque n'assume aucune*

altering classic Anglo-Canadian test of originality: work, independently created by author, displaying at least minimal degree of skill, judgment, labour in overall selection or arrangement—F.C.T.D. Judge mistakenly adopted American threshold for copyright protection, containing requirements for both originality and creativity, in light of fundamental differences in copyright concepts — Work must be more than mere copy to be original — Defining “work” — S. 3(1) stating copyright in relation to work meaning sole right to produce, reproduce work, or “substantial part” thereof, including communication “to the public” by telecommunication, and to authorize such acts — Legal materials at issue capable of existing outside of context in which published; copyright subsisting therein — (2) Whether infringement — S. 27(1) describing infringement as doing, without consent, anything only copyright owner having right to do — S. 3(1) basis for allegations of infringement — (a) Reproductions herein of entire works, therefore prima facie infringement — (b) Communication must be targeted at aggregation of individuals, i.e. more than single person, but not necessarily public at large — Whether recipients of communication constituting public only answered on case-by-case basis — Insufficient evidence to determine forwarding copies by fax “communication to the public by telecommunication” (s. 3(1)(f)) — (c) L.S.U.C. implicitly authorized illegitimate use of photocopiers by providing copiers, vast collection of Publishers’ works in single environment it controls — Not exercising control to prevent infringement, thereby infringing Publishers’ right to authorize reproductions — Insufficient evidence to conclude whether fair dealing applied to particular allegations of infringement analysis — As to secondary infringement, majority disagreeing with Rothstein J.A., Trial Judge on sale issue — Profit not necessary component of sale — Not clear L.S.U.C. selling copies — Secondary infringement not strict liability provision — Belief copies would not infringe must be honest, reasonable — (3) Fair dealing exemptions — S. 29 providing fair dealing for purpose of research, private study not infringing copyright — (a) Scope of allowable purpose — Qualification of “study”, but not “research” indicating Parliament intending to permit all fair research — Library copies works to assist researchers — Adopts their purpose — (b) Recent amendments to Act exempting libraries, museums, archives from infringement where doing anything on behalf of person that person may do personally — Great Library within definition of “library, archive or museum” — (c) Assessment of fairness — Influencing factors identified, considered but assessment fact-specific — (d) L.S.U.C.’s “Access to Law” policy — That copies made pursuant to policy insufficient to establish fair dealing — (e) Maintaining free-standing copiers prima facie infringement of right to authorize reproduction — Library cannot rely on s. 30.3(1) exemption as not meeting conditions in s. 30.3(2) — Constitutional, public policy, equitable defences rejected — (4) Relief — Permanent injunction denied because could not determine fair dealing exemptions universally applying in future — Declaration granted

responsabilité — Appel accueilli en partie; appel incident rejeté — Le juge Linden, J.C.A. (avec l’appui du juge Sharlow, J.C.A.): 1) Existe-t-il un droit d’auteur? — L’art. 5 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que le droit d’auteur existe sur toute œuvre littéraire originale — Signification du terme «originale» — L’arrêt Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc. n’a pas modifié le critère traditionnel anglo-canadien de l’originalité: une œuvre, créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail — Le juge de première instance a erronément adopté la norme américaine pour la protection du droit d’auteur, qui comporte des exigences à la fois d’originalité et de créativité, et qui repose sur des conceptions du droit d’auteur fondamentalement différentes — L’œuvre doit être plus qu’une simple copie pour être originale — Définition de l’«œuvre» — L’art. 3(1) dispose que le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, y compris le droit exclusif de communiquer, par télécommunication, une œuvre «au public» et le droit exclusif d’autoriser ces actes — Les ouvrages juridiques en cause peuvent exister en dehors du contexte dans lequel ils sont publiés; un droit d’auteur existe sur ces ouvrages — 2) Ya-t-il eu violation du droit d’auteur? — L’art. 27(1) pose que constitue une violation du droit d’auteur le fait d’accomplir, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte que seul ce titulaire a la faculté d’accomplir — L’art. 3(1) constitue le fondement des allégations de violation du droit d’auteur — a) Les reproductions en cause ont été faites à partir d’œuvres entières, il y a donc eu violation prima facie du droit d’auteur — b) La communication doit être destinée à un groupe de personnes, c.-à-d. plus qu’une personne mais pas nécessairement tout le public en général — On ne peut répondre qu’au cas par cas à la question de savoir si les destinataires de la communication constituent le public — Les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que la transmission de photocopies par télécopieur constitue une «communication au public par télécommunication» (art. 3(1)(f)) — c) Le Barreau a implicitement autorisé l’utilisation de photocopieuses à des fins illégitimes en fournissant des photocopieuses et une vaste collection des œuvres des éditeurs dans un milieu qu’il contrôle — Il n’a exercé aucun contrôle pour empêcher la violation du droit d’auteur, violant de ce fait le droit des éditeurs d’autoriser les reproductions de leurs œuvres — Il n’existait pas suffisamment de preuve pour décider si les exemptions relatives à l’utilisation équitable s’appliquaient à toute allégation particulière de violation — En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, les juges formant la majorité n’ont pas souscrit à l’opinion du juge Rothstein et du juge de première instance, sur la question de la vente — La présence d’un profit n’est pas un élément nécessaire à une vente — Il n’était pas clair que le Barreau vendait des copies — La violation à une étape ultérieure n’est pas une disposition de responsabilité stricte — La croyance que les copies ne violeraient pas le droit d’auteur doit être

copyright subsisting in materials, L.S.U.C. infringed copyright in works reproduced — *Per Rothstein J.A. (concurring in result) — Analytical approach to issues of originality, infringement differed — (1) Whether work original guided by principles: focus on expression, not ideas, facts; work must originate from author, not be copied; some intellectual effort required, but will vary with circumstances — Headnote, summary, reported judicial decisions requiring intellectual effort, original, entitled to copyright protection — (2) Reproduction in entirety of reported judicial decisions, headnote, case summary, monograph, prima facie infringed Publishers' exclusive right to reproduce works — Although topical index comparatively small part of book, so qualitatively integral that copying it in entirety constituting reproduction of substantial part of original book — Therefore, prima facie infringement — As "public" in s. 3(1)(f) meaning more than one recipient, transmission by facsimile to single recipient not infringement — Provision of photocopiers in environment full of copyrighted works without taking steps to prevent reproduction thereof implied authorization of infringing reproduction — Three elements required to prove secondary infringement: (1) work product of primary infringement; (2) knowledge copy product of primary infringement; (3) sale or distribution established — First element established as already found primary infringement — Where primary, alleged secondary infringer same person, that person having knowledge of facts giving rise to primary infringement — Existence of sale not predicated on profit, but transfer of property, payment of consideration — Both present in transactions between L.S.U.C., patrons — Publishers prejudiced — Prima facie secondary infringement established — (3) Impossible to apply legal principles relating to fair dealing in absence of factual underpinning — Library exemption applied — (4) Declaration copyright subsists, infringement.*

*sincère et raisonnable — 3) Exemption relative à l'utilisation équitable — L'art. 29 prévoit que l'utilisation équitable d'une œuvre à des fins de recherche et d'étude privée ne constitue pas une violation du droit d'auteur — a) Domaine de chaque fin admissible — La décision du législateur de qualifier l'«étude» et non la «recherche» indique une intention de permettre toute recherche équitable — Les copies de la bibliothèque ont pour but d'aider les usagers à faire leurs recherches — Le Barreau considère cette fin comme la sienne — b) Les modifications récentes de la Loi édictent des exemptions relatives à la violation du droit d'auteur à l'égard des actes accomplis par les bibliothèques, musées et services d'archives pour une personne qui peut elle-même les accomplir — La Grande bibliothèque entre dans la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives» — c) Appréciation de l'équité — Il existe un certain nombre de facteurs identifiables susceptibles d'influencer cette appréciation, mais l'équité dépend des faits de chaque espèce — d) La Politique d'accès à l'information juridique du Barreau — Le fait que les copies sont faites conformément à la politique ne suffit pas à établir une utilisation équitable — e) Le fait d'avoir des photocopieuses individuelles constitue prima facie une violation du droit des éditeurs d'autoriser la reproduction de leurs œuvres — La bibliothèque ne peut s'appuyer sur l'exemption prévue par l'art. 30.3(1) puisque les exigences énumérées à l'art. 30.3(2) n'ont pas été respectées — Les moyens de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'équité sont rejetés — 4) Réparation — L'injonction permanente n'a pas été accordée parce qu'il ne pouvait être déterminé de façon universelle si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliqueraient dans l'avenir — Les éditeurs avaient droit à une déclaration portant qu'un droit d'auteur existe sur leurs œuvres et le Barreau a violé le droit d'auteur sur les œuvres qui ont été reproduites — Le juge Rothstein, J.C.A. (souscrivant au résultat) — Son approche analytique sur les questions d'originalité et de violation diffère — 1) La question de savoir si l'œuvre est originale sera guidée par les principes suivants: l'essentiel consiste dans l'expression et non pas dans les idées ou les faits; l'œuvre doit être produite par l'auteur et ne pas être copiée; il faut un certain effort intellectuel, mais le degré nécessaire d'effort intellectuel variera selon les circonstances — Les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées attestent d'un effort intellectuel suffisant pour être des originaux, et les éditeurs ont droit à la protection du droit d'auteur — 2) La reproduction en totalité des décisions judiciaires publiées, des sommaires, des résumés et de la monographie constitue une violation prima facie du droit exclusif des éditeurs de reproduire leurs œuvres — Bien que l'index analytique ne forme, sur le plan quantitatif, qu'une partie relativement petite du volume, il en forme une partie si intégrante en termes qualitatifs que de le copier dans sa totalité constitue une reproduction d'une partie importante du volume — Il y a donc eu violation prima facie du droit d'auteur — Puisque le mot «public» à l'art. 3(1)(f) désigne plus qu'un destinataire, la transmission par*

*télécopieur à un destinataire individuel ne constitue pas une violation du droit d'auteur — Le fait de placer des photocopieuses dans un endroit rempli d'œuvres protégées sans prendre de mesures pour en empêcher la reproduction constituait une autorisation implicite de la reproduction constituant une violation — Trois éléments doivent être établis pour prouver la violation à une étape ultérieure: 1) l'œuvre doit être le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 2) le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir que la copie est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 3) la vente ou la mise en circulation doit être établie — Le premier élément a été établi puisqu'il a déjà été conclu que les copies sont le produit d'une violation initiale — Lorsque l'auteur de la violation initiale et le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure sont la même personne, cette personne connaît les faits donnant lieu à la violation initiale — L'existence d'une vente ne dépend pas de la réalisation d'un profit, mais du transfert de la propriété et du paiement d'une contrepartie — Ces deux éléments sont présents dans les transactions intervenues entre le Barreau et ses clients — Les éditeurs ont subi un préjudice — Une violation ultérieure *prima facie* a été établie — 3) L'application des principes de droit relatifs à l'exemption relative à l'utilisation équitable était impossible en l'absence de faits pour l'étayer — L'exemption des bibliothèques s'appliquait — 4) Il devrait être déclaré qu'un droit d'auteur existe et qu'il y a eu violation de ce droit.*

*Barristers and Solicitors — Governing body — Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) sued by three of major law publishers for copyright infringement — Photocopying of published legal works at Great Library in Osgoode Hall — Photocopying service provided in accordance with L.S.U.C.'s "Access to the Law" policy — Free-standing photocopiers also available to library users — L.S.U.C. had reason to suspect not all patrons using free-standing photocopiers for non-infringing purposes — Not enough for it to post notices disclaiming liability — Reliance on its "Access to the Law" policy insufficient to absolve L.S.U.C. from liability — Maintaining free-standing photocopiers *prima facie* infringement of Publishers' right to authorize reproduction of their works — Court also rejecting L.S.U.C.'s other defences: public policy, equity, access to justice — Enforcement of copyright law not inconsistent with public interest in due administration of justice, rule of law — Necessity for fairly recognizing law Publishers' rights as incentives to continuation of law publishing.*

*Avocats — Organisme directeur — Le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) est poursuivi par trois des plus importants éditeurs d'ouvrages juridiques pour violation du droit d'auteur — Le Barreau fait des photocopies de publications juridiques à la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall — Il offre un service de photocopie conformément à la Politique d'accès à l'information juridique du Barreau — Il met également des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers de la bibliothèque — Le Barreau avait une raison de soupçonner que ce ne sont pas tous les clients qui utilisent les photocopieuses individuelles à des fins ne comportant pas une violation du droit d'auteur — Le fait d'afficher des avis portant que la bibliothèque n'assume aucune responsabilité n'est pas suffisant — Il ne suffit pas au Barreau d'invoquer sa Politique d'accès à l'information juridique pour être absout de toute responsabilité — Le fait de maintenir des photocopieuses individuelles constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d'autoriser la reproduction de leurs œuvres — La Cour a également rejeté les autres moyens de défense du Barreau fondés sur l'ordre public, l'équité et l'accès à la justice — La protection du droit d'auteur n'est pas incompatible avec l'intérêt public dans la bonne administration de la justice et avec le maintien de la primauté du droit — Il faut reconnaître aussi équitablement les droits des éditeurs pour les inciter à toujours fournir des publications juridiques.*

*Constitutional Law — Fundamental Principles — Appellants alleging Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.)*

*Droit constitutionnel — Principes fondamentaux — Les appelantes prétendent que le Barreau du Haut-Canada (le*

*infringing copyright in legal materials they publish by providing custom photocopy service, free-standing photocopiers in Great Library at Osgoode Hall — L.S.U.C. raised constitutional, equitable defences — Public interest in due administration of justice, maintenance of rule of law, enhancement of basic constitutional values through relatively equal, unrestricted access to law not significantly impaired through recognition, enforcement of copyright — Values implicitly considered in balancing Publishers' rights with public interest — Constitutional conclusions should not be made in factual vacuum.*

*Crown — Prerogatives — Appellants alleging Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) infringing copyright in legal materials they publish by providing custom photocopy service, free-standing photocopiers in Great Library at Osgoode Hall — L.S.U.C. arguing exclusive right to publish decisions of Ontario courts by virtue of Crown prerogative — Submitting publishers cannot allege infringement of any work incorporating those decisions — L.S.U.C. not proving, on balance of probabilities, existence, ownership of copyright in underlying decisions or right to exclude others from publishing these reported decisions.*

This was an appeal from the trial judgment holding that copyright did not subsist in the appellants' reported judicial decisions, headnotes, case summary and topical index, and a cross-appeal from the rejection of public policy and equitable defences. The appellants publish legal materials. The respondent is a non-profit corporation that governs the legal profession in Ontario. As part of its mandate, it operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto. Upon request from users, the Law Society will photocopy legal materials from the Great Library's collection. Library users can pick up photocopies or have them forwarded by mail or facsimile. The photocopying service is carried out in accordance with the Law Society's "Access to the Law Policy", which states that single copies will be provided for specific purposes, including research, review, private study and criticism as well as use in court, tribunal and government proceedings. It also provides free-standing photocopiers in the Great Library, which are operated by patrons using coins or pre-paid cards. The Law Society does not monitor the use of these photocopiers, but posted notices above the photocopiers warning that certain copying may be an infringement of copyright law and disclaiming responsibility for infringing copies made by the users of the photocopiers. The Publishers asserted that copyright subsists in their material, and that the Law Society infringes those copyrights through its custom photocopying

*Barreau) viole leur droit d'auteur sur les ouvrages juridiques qu'elles publient en offrant un service de photocopie et en fournissant des photocopieuses dans la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall — Le Barreau a invoqué des motifs fondés sur la constitution et l'équité — 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 ne sont pas gravement compromis par la reconnaissance et le respect du droit d'auteur — Les valeurs invoquées par le Barreau ont été implicitement considérées dans la pondération des droits des éditeurs et de l'intérêt public — Les conclusions constitutionnelles ne doivent pas être faites sans référence à un cadre factuel.*

*Couronne — Prerogatives — Les appelantes prétendent que le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) viole leur droit d'auteur sur les ouvrages juridiques qu'elles publient en offrant un service de photocopie et en fournissant des photocopieuses dans la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall — Le Barreau soutient qu'il a le droit exclusif de publier les décisions de tribunaux ontariens en vertu de la délégation de la prérogative royale — Selon lui, les éditeurs ne peuvent pas alléguer la violation de toute œuvre qui inclut ces décisions — Le Barreau n'a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, l'existence ou la propriété du droit d'auteur sur ces décisions sous-jacentes, ou le droit d'exclure autrui de la publication de ces décisions judiciaires publiées.*

Il s'agissait de l'appel du jugement rendu par le juge de première instance qui a conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique des appelantes, et de l'appel incident des conclusions rejetant les moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'équité. Les appelantes publient des ouvrages juridiques. L'intimé est une société sans but lucratif qui régit la profession juridique en Ontario. Dans le cadre de son mandat, il exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto. À la demande des usagers, le Barreau fait des photocopies des ouvrages de la collection de la Grande bibliothèque. Les usagers de la bibliothèque peuvent venir y prendre livraison de leurs photocopies ou demander à ce qu'elles leur soient envoyées par la poste ou par télécopieur. Le service de photocopie procède conformément à la Politique d'accès à l'information juridique du Barreau, qui prévoit que des copies uniques peuvent être obtenues à des fins précises, soit à des fins de recherche, de compte-rendu, d'étude privée ou de critique ou aux fins d'une instance judiciaire ou d'une audience devant un organisme gouvernemental. Le Barreau met aussi à la disposition des clients de la Grande bibliothèque des photocopieuses individuelles qui fonctionnent à l'aide de pièces de monnaie ou de cartes prépayées. Le Barreau ne surveille pas l'utilisation de ces photocopieuses, mais il a

service and by making free-standing copiers available in the Great Library. The Law Society denied all liability.

The issues were: (1) whether copyright subsists in the Publishers' works; (2) if so, whether there was infringement; (3) if so, whether the fair dealing exemption under the *Copyright Act* applies to exempt the Law Society from liability for infringement; and (4) what form of relief is appropriate.

*Held*, the appeal should be allowed in part and the cross-appeal dismissed.

*Per* Linden J.A. (Sharlow J.A. concurring): (1) *Copyright Act*, section 5 provides that copyright subsists in every original literary work. In *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.) the classic Anglo-Canadian test of originality was described as a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement. This Court also suggested that "skill, judgment or labour" was intended to be used in the conjunctive sense. *Tele-Direct* was not intended to alter Anglo-Canadian case law with respect to the interpretation of originality. On the other hand, the American threshold for copyright protection, which Gibson J. mistakenly adopted, does contain requirements of both originality and creativity. United States court decisions must be scrutinized very carefully because of some fundamental differences in copyright concepts. The Trial Judge failed to conduct any substantive analysis of the American standard of originality. Therefore, by holding "imagination" or "creative spark" was essential to "originality" he inadvertently entangled the American standard with the Canadian touchstone of originality. There is no universal requirement of "creative spark" or "imagination" in Anglo-Canadian copyright law. Clearly, the crucial requirement for a finding of originality is that the work be more than a mere copy.

The next question was whether the Publishers' materials are, in fact, original works. As a preliminary matter, the

affiché au-dessus de chaque appareil un avis portant que certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d'auteur et que la bibliothèque n'assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d'être commises par les utilisateurs des photocopieuses. Les éditeurs ont affirmé qu'il existe un droit d'auteur sur leurs documents, et que le Barreau viole ce droit en offrant son service de photocopie et en mettant des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers dans la Grande bibliothèque. Le Barreau a nié toute responsabilité.

Il s'agissait de savoir: 1) s'il existe un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs; 2) si oui, s'il y a eu violation du droit d'auteur; 3) si oui, si l'exemption relative à l'utilisation équitable en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* a pour effet d'exempter le Barreau de toute responsabilité; et 4) quelle est la forme de réparation appropriée.

*Arrêt*: l'appel doit être accueilli en partie et l'appel incident doit être rejeté.

Le juge Linden, J.C.A. (avec l'appui du juge Sharlow, J.C.A.): 1) L'article 5 de la *Loi sur le droit d'auteur* stipule que le droit d'auteur existe sur toute œuvre littéraire originale. Dans l'arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), le critère traditionnel anglo-canadien de l'originalité a été décrit comme une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. La présente Cour a aussi signalé que l'expression «talent, jugement ou travail» devait se lire au sens conjonctif. La décision rendue dans l'affaire *Télé-Direct* ne visait pas à modifier la jurisprudence anglo-canadienne en ce qui concerne l'interprétation de l'originalité. Par contre, la norme américaine pour la protection du droit d'auteur, que le juge Gibson a erronément adoptée, comporte effectivement des exigences à la fois d'originalité et de créativité. La jurisprudence américaine doit être analysée avec prudence car la loi américaine repose sur des conceptions du droit d'auteur fondamentalement différentes des nôtres. Le juge de première instance a omis de procéder à une analyse de fond de la norme américaine d'originalité. En statuant que l'«imagination» ou l'«étincelle de créativité» sont essentielles à une conclusion d'«originalité», il a donc, par inadvertance, entremêlé la norme américaine avec la pierre angulaire de l'originalité qui caractérise le droit canadien. Il n'y a pas d'exigence universelle d'«étincelle de créativité» ou d'«imagination» en droit d'auteur anglo-canadien. Il est clair que l'exigence essentielle à une conclusion d'originalité est que l'œuvre soit plus qu'une simple copie.

Il s'agissait ensuite de déterminer si les documents des éditeurs sont, de fait, des œuvres originales. À titre

Publishers submitted certificates of registration for some of their materials, including separate certificates for headnotes and edited judicial reasons, nearly all of which were obtained within the few months preceding the trial of this matter. That the certificates were obtained only in contemplation of litigation diminished their persuasiveness. Therefore, although the certificates may support a finding that copyright subsists in the Publishers' works (subsection 53(2)), they were not particularly compelling.

Subsection 3(1) states that "copyright" in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or a "substantial part thereof". Every work can be fragmented into its constituent parts. At some level of deconstruction, however, the material ceases to be a work and is, instead, a part of another work. Without this distinction, the phrase "a substantial part thereof" would be meaningless, since a plaintiff could always assert that reproduction was of an entire "work". One must decide whether the material in question is capable of existing outside of the context in which it is published, communicated, displayed, performed or otherwise disseminated. If a production is distinctive and reasonably able to stand alone, then it may be deemed a work in itself rather than a part of another work. However, if a production is dependent upon surrounding materials such that it is rendered meaningless or its utility largely disappears when taken apart from the context in which it is disseminated, then that component will instead be merely a part of a work.

(a) The reported judicial decisions, which include the headnotes, are capable of standing apart from the volumes or series in which they appear. Originality stemmed in part from the Publishers' selection and arrangement of the elements of each reported judicial decision. Unlike routine compilations of data, these reported decisions display some indicia of their authors' style or manner of expression. Judicial notice was taken of the fact that, in the past, headnotes appearing in Canadian series of law reports have been prepared by some of the greatest legal minds in our country. Such distinguished scholars would not likely have devoted their time and effort to mundane copying. The independently composed features are more than simply copies of the reasons for judgment. It is not relevant that the ideas expressed in these elements of the reported judicial decisions may not be original, as copyright law is concerned only with the originality of an expression, not ideas. The Publishers do not monopolize information in that they can preclude others from independently producing similar materials; they merely acquire the right to preclude others from copying their works. Copyright subsists in each of these reported decisions. (b) The headnotes are capable of

préliminaire, les éditeurs ont produit des certificats d'enregistrement pour certaines de leurs productions, y compris des certificats séparés pour les sommaires et les décisions judiciaires publiées, dont la plupart ont été obtenus quelques mois avant l'instruction de la présente affaire. Le fait que ces certificats ont été obtenus uniquement en vue d'un litige diminue leur force persuasive. Par conséquent, même si les certificats peuvent permettre de conclure à l'existence d'un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs (paragraphe 53(2)), ils ne sont pas particulièrement convaincants.

Le paragraphe 3(1) dispose que le «droit d'auteur» sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une «partie importante» de l'œuvre. Toute œuvre peut être découpée en ses parties constituantes. À un certain point de la fragmentation, cependant, l'élément cesse de devenir une œuvre et constitue plutôt une partie d'une autre œuvre. Sans cette distinction, l'expression «une partie importante de l'œuvre» serait dénuée de sens puisque le demandeur pourrait toujours affirmer qu'une reproduction faite par le défendeur était la reproduction d'une «œuvre» toute entière. Il faut établir si l'œuvre en question peut exister en dehors du contexte dans lequel elle est publiée, communiquée, exposée, exécutée ou autrement diffusée. La production qui est distinctive et peut raisonnablement exister en tant que telle peut être considérée comme une œuvre en soi plutôt qu'une partie d'une autre œuvre. Mais la production qui dépend tellement des éléments qui l'entourent qu'elle perd tout son sens sans eux, ou dont l'utilité disparaît en grande partie lorsqu'elle est séparée du contexte dans lequel elle est diffusée ne sera en revanche qu'une simple partie d'une œuvre.

a) Les décisions judiciaires publiées, y compris les sommaires qui les accompagnent, peuvent certainement exister en dehors des volumes ou des collections de recueils dans lesquels elles figurent. L'originalité émane, en partie, du choix que les éditeurs ont fait parmi les éléments de chaque décision judiciaire publiée et de leur arrangement. Contrairement aux compilations de données habituelles, ces décisions publiées portent la marque du style ou du mode d'expression de leur auteur. Il a été pris connaissance d'office du fait que, dans le passé, des sommaires au Canada ont été rédigés par certains des plus grands esprits juridiques de notre pays. Des érudits aussi éminents n'auraient probablement pas consacré du temps et des efforts à de banales copies. Les caractéristiques composées de façon indépendante sont plus que de simples copies de motifs de jugement. Il n'est pas pertinent que les idées exprimées dans ces éléments des décisions judiciaires publiées ne sont peut-être pas originales, puisque la législation sur le droit d'auteur ne s'intéresse qu'à l'originalité de l'expression, et non à celle des idées. Les éditeurs ne monopolisent pas l'information au sens où ils peuvent empêcher les autres éditeurs de produire

standing apart from the judicial reasons that they accompany. They are original and qualified for independent copyright protection. Indeed, the headnotes are essential to establishing originality in the reported judicial decisions as a whole. (c) The case summary is equally meaningful with or without the published book in which it appears. Although the information contained therein was derived from the case that it summarized, that information could have been expressed in any number of ways. This condensation of judicial reasons required significant skill and judgment. It was sufficiently original to be protected under section 5. (d) The topical index appears as an appendix to a book, although it could have appeared independently. It was intended to enable the reader to decide whether it is necessary to consult the full reported judicial decision which may also be consulted elsewhere than in the book. The topical index is original. By selecting which cases to include, independently composing extremely brief summaries of the decisions, and arranging and cross-referencing the topics, the Publishers demonstrated that the topical index was an original work. (e) The monograph is a work independent from the book in which it appears. Although the book may be considered to be compilation or collective work, the right to copyright protection for contribution to the larger work is not diminished. The definition of "collective work" suggests that copyright may subsist in the "works of different authors" that are incorporated therein. The monograph is a distinctive work, and is original.

(2) Subsection 27(1) provides that it is infringement of copyright to do, without the owner's consent, anything that only the copyright owner has the right to do. Subsection 3(1) defines "copyright" in relation to a work as meaning the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof, including communication of a literary work to the public by telecommunication (paragraph 3(1)(f)) and to authorize such acts. "Secondary infringement" is described in subsection 27(2). It occurs if a person, who may or may not have personally done any of the things listed in subsection 3(1), deals in certain ways with an infringing copy that the person knew or should have known infringed copyright. (a) A photocopy constitutes a reproduction. To photocopy an entire work is to "reproduce the work". One who reproduces an entire work will, therefore be *prima facie* liable for copyright infringement. The specific reproductions at issue were of entire works. In some circumstances, a small number of very important pages may be substantial, whereas other times, a larger number of unimportant pages may be insubstantial. It

indépendamment des documents semblables; ils acquièrent simplement le droit d'empêcher les autres éditeurs de copier leurs œuvres. Le droit d'auteur existe sur chacune de ces décisions judiciaires publiées. b) Les sommaires peuvent être indépendants des motifs de jugement qu'ils accompagnent. Ils sont originaux et ils remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la protection indépendante du droit. Les sommaires sont même essentiels pour établir l'originalité de la décision judiciaire publiée dans son ensemble. c) Le résumé de l'affaire est tout aussi significatif, avec ou sans le livre publié dans lequel il se trouve. Bien que l'information contenue dans ce résumé soit nécessairement dérivée de l'affaire qu'il résume, cette information aurait pu être exprimée de plusieurs manières. Ce condensé de motifs judiciaires exige un degré important d'habileté et de jugement. Il est suffisamment original pour être protégé en vertu de l'article 5. d) L'index analytique est publié à titre d'annexe à un livre, bien qu'il ait pu l'être indépendamment de ce livre. Il vise à permettre au lecteur de décider s'il est nécessaire de consulter la décision judiciaire publiée complète, qui peut être publiée ailleurs que dans le livre. L'index analytique a un caractère original. Par la sélection des affaires à inclure, la composition indépendante de résumés de décision extrêmement brefs, l'agencement des sujets et l'établissement des renvois, les éditeurs ont démontré que l'index analytique est une œuvre originale. e) La monographie est une œuvre indépendante du livre dans lequel elle apparaît. Bien que le livre puisse être considéré comme une compilation ou un recueil, le droit à la protection du droit d'auteur pour une contribution à l'œuvre plus large n'est pas de ce fait réduite. La définition de «recueil» sous-entend que le droit d'auteur peut exister sur les «œuvres d'auteurs différents» qui y sont incorporées. La monographie est une œuvre distincte, et est originale.

2) Le paragraphe 27(1) pose que constitue une violation du droit d'auteur le fait d'accomplir, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte que seul ce titulaire a la faculté d'accomplir. Le paragraphe 3(1) définit le «droit d'auteur» sur une œuvre comme un droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, y compris le droit exclusif de communiquer, par télécommunication, une œuvre littéraire au public (alinéa 3(1)(f)) et le droit exclusif d'autoriser ces actes. La «violation à une étape ultérieure» est décrite au paragraphe 27(2). Elle se produit si une personne, qui a ou n'a pas personnellement fait une des choses énumérées au paragraphe 3(1), utilise d'une certaine manière un exemplaire contrefait dont elle savait, ou aurait dû savoir, qu'il constituait une violation du droit d'auteur. a) Une photocopie constitue une reproduction. Photocopier une œuvre toute entière, c'est «reproduire la totalité [...] de l'œuvre», au sens du paragraphe 3(1). La personne qui reproduit une œuvre entière aura donc violé *prima facie* un droit d'auteur. Les reproductions précises en cause ont été faites à partir d'œuvres

is not possible to specify a percentage that delineates the substantial from the insubstantial. Such a determination can only be made in the context of a particular reproduction. (b) To be “to the public” a communication must be targeted at an aggregation of individuals, which is more than a single person but not necessarily the whole public at large. A series of sequential transmissions may infringe the right to communicate to the public, but the question of whether a group of recipients is sufficiently large to constitute the public can only be answered on a case-by-case basis, and there was insufficient evidence before the Court to make such a determination. The Publishers’ works are not communicated by the Law Society if it must take steps to facilitate the communication before anyone can receive those works and it retains the practical ability to consider each request individually and either accept or decline it. (c) In order to “authorize” an act that only the copyright owner has the right to do, one must do more than merely provide the means with which to carry out the protected act. Although a person can initially presume that the protected act is carried out in accordance with the law, where the evidence suggests otherwise, such an assumption is unreasonable. The Law Society had sufficient reason to suspect that not all patrons were using the free-standing photocopiers for legitimate purposes. It implicitly authorized such acts by providing both readily available photocopiers and a vast collection of the Publishers’ works together in an environment that it controls. Rather than attempting to exercise such control to prevent copyright infringement, the Law Society merely posted notices indicating that it was not responsible, thereby implicitly sanctioning, approving and countenancing its patrons’ reproductions. Therefore, the Law Society infringed the Publishers’ right to authorize reproductions of their works.

The Trial Judge held that the Law Society did not sell, but did distribute copies of the Publishers’ works. The Law Society argued that it could not be held liable for secondary infringement because it had a reasonable belief that copies made through its custom photocopying service would not infringe copyright. This argument raised two concerns: whether the fair dealing provisions apply, so that copies made through the Law Society’s custom photocopying service would not infringe the Publishers’ copyrights and there could be no secondary infringement; and whether a reasonable, but mistaken belief that the copies do not infringe copyright is sufficient to deny liability for secondary infringement. There was insufficient evidence to make a definitive conclusion about whether the fair dealing exemptions applied to any particular allegation of infringement. Thus, it was impossible

entières. Dans certaines circonstances, un petit nombre de pages très importantes peut être important, alors que dans d’autres, un grand nombre de pages peu importantes peut être insignifiant. Il est impossible de déterminer quel pourcentage distingue ce qui est important de ce qui est insignifiant. Une telle détermination ne peut être faite que dans le contexte d’une reproduction donnée. b) Pour être faite «au public», une communication doit être destinée à un groupe de personnes, ce qui est plus qu’une personne mais pas nécessairement tout le public en général. Une série de transmissions séquentielles peut violer le droit de communiquer au public, mais on ne peut répondre qu’au cas par cas à la question de savoir si un groupe de destinataires est suffisamment grand pour constituer le public, et la Cour ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour trancher ce point. Les œuvres des éditeurs ne sont pas communiquées par le Barreau si ce dernier doit prendre des mesures pour faciliter la communication avant que toute personne puisse recevoir ces œuvres, et il conserve en pratique la faculté d’examiner chaque demande individuellement et de l’accepter ou de la refuser. c) Pour «autoriser» un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, il faut faire plus que de seulement fournir des moyens pour exécuter l’acte protégé. Bien qu’une personne puisse initialement présumer que l’acte protégé est exécuté conformément au droit, une telle hypothèse est déraisonnable lorsque la preuve indique le contraire. Le Barreau avait une raison suffisante de soupçonner que ce ne sont pas tous les clients qui utilisent les photocopieuses individuelles à des fins légitimes. Il «autorise ces actes» implicitement en fournissant des photocopieuses facilement utilisables et une vaste collection des œuvres des éditeurs dans un milieu qu’il contrôle. Au lieu de s’efforcer d’exercer un tel contrôle pour empêcher la violation du droit d’auteur, le Barreau s’est contenté d’afficher un avis indiquant qu’il n’est pas responsable et, de ce fait, il sanctionne, appuie ou soutient implicitement les reproductions. En conséquence, le Barreau viole le droit des éditeurs d’autoriser les reproductions de leurs œuvres.

Le juge de première instance a estimé que le Barreau n’a pas vendu, mais a mis en circulation des copies des œuvres des éditeurs. Le Barreau a plaidé qu’il ne pouvait être tenu responsable d’une violation à une étape ultérieure parce qu’il croyait raisonnablement que les copies faites par son service de photocopie ne violeraient pas le droit d’auteur. Cet argument soulevait deux considérations: il fallait d’abord déterminer si les dispositions relatives à l’utilisation équitable s’appliquent, auquel cas les copies faites par le service de photocopie du Barreau ne violent pas le droit d’auteur des éditeurs de sorte qu’il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure; il s’agissait ensuite de savoir si une croyance raisonnable mais erronée que les copies ne violent pas le droit d’auteur est suffisante pour écarter toute responsabilité pour violation à une étape ultérieure. Il n’existait pas suffisamment

to properly assess the Law Society's liability for secondary infringement. The analysis of the sale issue undertaken by Rothstein J.A. and the Trial Judge could not be agreed with. Profit is not a necessary component of a sale. Nevertheless, it was not clear that the Law Society was "selling" copies of the Publishers' works. In addition, the Act suggests that secondary infringement is not a strict liability provision. Since fault is necessary, a finding of infringement would typically require that a belief be honest and reasonable. This would lessen any concern that a secondary infringer could avoid liability by simply relying upon his or her own subjective belief.

(3) Section 29 provides that fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright. The Trial Judge erred in holding that exceptions to infringement should be "strictly construed". Courts should employ the usual modern rules of purposive construction in the context. (a) The first task was to define the scope of each allowable purpose. The categories of allowable purpose under the Act are closed. Qualification of "study" but not "research" indicates Parliament intended to permit all fair research, whether in a private setting or not. Therefore, research for a commercial purpose, including legal research carried out for profit by entities such as law firms, is not automatically excluded from this exemption. Non-private study is not an allowable purpose. The Library copies works to assist users of the library in conducting research. It adopted that purpose as its own. Notwithstanding that the Law Society did not personally undertake research or private study, it shares the purposes of individual patrons of the Great Library. (b) Recent amendments to the Act, expressly exempting libraries, archives and museums from infringement where they do anything on behalf of a person that the person may do personally, are consistent with the conclusion that, in considering the fair dealing exemption in the context of copies made by a library, archive or museum, the relevant purpose is that of the patron. Although the library exemptions came into force after the original hearings herein, they were considered in order to give guidance for the future. The Great Library is within the definition of a "library, archive or museum". Therefore, if a patron could make a copy of the Publishers' works for himself as fair dealing for an allowable purpose, the Law Society does not infringe copyright if it makes the copy on behalf of the requester. (c) If the purpose is allowable, the fairness of the dealing may be investigated. Fairness depends upon the context and facts of each particular case. There are a number of identifiable factors that might influence an

de preuve pour permettre à la Cour de décider de manière définitive si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliquaient à toute allégation particulière de violation. Il était donc impossible de déterminer la responsabilité du Barreau pour violation à une étape ultérieure. Il était impossible de souscrire à l'analyse du juge Rothstein sur la question de la vente, ni à celle du juge de première instance. La présence d'un profit n'est pas un élément nécessaire à une vente. Néanmoins, il n'était pas clair que le Barreau «vendait» des copies des œuvres des éditeurs. De plus, la Loi semble indiquer que la violation à une étape ultérieure n'est pas une disposition de responsabilité stricte. Puisqu'une faute est nécessaire, il faudrait généralement, pour conclure à une violation, que la croyance soit sincère et raisonnable. Cela atténuerait toute inquiétude de voir un contrefacteur secondaire échapper à la responsabilité du fait qu'il invoque simplement sa propre croyance subjective.

3) L'article 29 prévoit que 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. Le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a posé que les exceptions à la violation du droit d'auteur doivent être «interprétée[s] restrictivement». Les tribunaux doivent appliquer les règles modernes habituelles d'interprétation en fonction de l'objet en contexte. a) La première tâche était de définir le domaine de chaque fin admissible. Les catégories de fins admissibles établies dans la Loi sont fermées. La décision du législateur de qualifier expressément l'«étude» et non pas la «recherche» indique une intention de permettre toute recherche équitable, que ce soit dans un cadre privé ou non. Par conséquent, la recherche à des fins commerciales, dont la recherche juridique effectuée dans un but lucratif par des entités comme des cabinets d'avocats, n'est pas automatiquement exclue de cette exemption. L'étude non privée n'est pas une fin admissible. Le service de photocopie a pour but d'aider les usagers de la bibliothèque à faire de la recherche. Le Barreau a considéré cette fin comme la sienne. En dépit du fait qu'il n'a pas personnellement entrepris la recherche ou l'étude privée, le Barreau partage les fins des clients individuels de la Grande bibliothèque. b) Les modifications récentes de la Loi, édictant expressément des exemptions relatives à la violation du droit d'auteur à l'égard des actes accomplis par les bibliothèques, musées et services d'archives pour une personne qui peut elle-même les accomplir, ne vont pas à l'encontre de la conclusion selon laquelle, quand on examine l'exemption relative à l'utilisation équitable dans le contexte des copies produites par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, la fin pertinente est celle que poursuit le client. Même si les exemptions à l'égard des bibliothèques sont entrées en vigueur après les premières audiences en l'espèce, elles ont été examinées afin d'aider les parties pour l'avenir. La Grande

assessment of fairness, none of which is conclusive or binding. They are: the purpose of the dealing, the nature of the dealing, the amount of the dealing, alternatives to the dealing, the nature of the work in question, and the effect of the dealing on that work. (d) The Law Society seeks a declaration that fulfilling requests in accordance with its “Access to the Law” policy constitutes fair dealing. It is impossible to generalize with respect to the Law Society’s dealings because of the variability of the purposes of the patrons of the Great Library, and because one cannot categorically characterize all of the patrons dealings as fair. Determining fairness is complex and fact-specific. The Law Society must establish, on a balance of probabilities, its vicarious reliance upon a patron’s fair dealing exemption each time an infringement is alleged. Therefore, good faith reliance on the Law Society’s “Access to the Law” policy is insufficient to absolve the Law Society of all potential liability. If the Law Society strictly adheres to its policy, there will likely be only rare occasions where a request for an objectionable purpose would be filled. (e) Maintaining free-standing photocopiers is *prima facie* infringement of the Publishers’ right to authorize reproduction of their works. Subsection 30.3(1) exempts libraries from copyright infringement provided that the conditions in subsection 30.3(2) are met. Since there was no evidence that the requirements listed in subsection 30.3(2) were met, the Law Society could not rely on this exemption.

Alternatively, the Law Society argued that it should not be held liable based on various public policy, equitable and constitutional defences, eg. rule of law, equality, access to justice. 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 not be significantly impaired through recognition and enforcement of any copyright that the plaintiffs might have in the works in issue. The Law Society might fulfill its mandate of providing access to justice by photocopying only the reasons for judgment,

bibliothèque entre dans la définition de «bibliothèque, musée ou service d’archives». Par conséquent, si un client peut faire pour lui-même une copie des œuvres des éditeurs à titre d’utilisation équitable pour une fin admissible, le Barreau ne viole pas le droit d’auteur s’il fait la copie pour le compte de la personne qui présente la demande. c) Si la fin est admissible, l’équité de l’utilisation peut faire l’objet d’une enquête. L’équité dépend du contexte et des faits de chaque espèce. Il existe un certain nombre de facteurs identifiables susceptibles d’influencer l’appréciation de l’équité, dont aucun n’est déterminant ou contraignant. Ces facteurs sont les suivants: le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, les solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre en question et l’effet de l’utilisation sur cette œuvre. d) Le Barreau sollicite une déclaration portant que le fait de répondre aux demandes, conformément à sa Politique d’accès à l’information juridique, constitue une utilisation équitable. Il est impossible de généraliser en ce qui concerne les utilisations faites par le Barreau à cause de la variété des fins que poursuivent les clients de la Grande bibliothèque, et parce qu’on ne pourrait catégoriquement affirmer que toutes les utilisations des clients sont équitables. La détermination du caractère équitable d’une utilisation donnée est complexe et est liée aux faits. Le Barreau doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’appuie par substitution sur l’exemption relative à l’utilisation équitable du client chaque fois qu’une violation est alléguée. Par conséquent, il ne suffit pas au Barreau d’invoquer de bonne foi sa Politique d’accès à l’information juridique pour être absout de toute responsabilité potentielle. Si le Barreau adhère strictement à sa politique, on n’accèdera vraisemblablement que rarement à une demande douteuse. e) Le fait d’avoir des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d’autoriser la reproduction de leurs œuvres. Le paragraphe 30.3(1) établit une exemption relative à la violation du droit d’auteur à l’égard des bibliothèques pourvu que les exigences énumérées au paragraphe 30.3(2) soient respectées. Puisqu’il n’y a aucune preuve que les exigences énumérées au paragraphe 30.3(2) ont été respectées, le Barreau ne peut pas s’appuyer sur cette exemption.

À titre subsidiaire, le Barreau a plaidé qu’il ne devrait pas être responsable à cause de différents moyens de défense fondés sur l’ordre public, l’*equity* et la constitution, tels le principe de la primauté du droit, l’égalité et l’accès à la justice. 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 ne serait pas gravement compromis par la reconnaissance et le respect de tout droit d’auteur dont les demandresses sont susceptibles de jouir sur les œuvres en litige. Le Barreau pourrait remplir son mandat

which might constitute only an insubstantial part of some reported judicial decisions. Moreover, the values advocated by the Law Society were considered in balancing the Publishers' rights with the public interest. The Publishers' rights must also be fairly recognized in order to guarantee incentives to continue to provide original legal publications, in furtherance of the values the Law Society describes. Further explicit consideration of these issues was not warranted, since constitutional conclusions should not be made in a factual vacuum.

The Law Society argued that it had the exclusive right to publish judicial decisions of the Ontario courts by virtue of the delegation of the Crown prerogative. The Law Society had, however, failed to prove, on a balance of probabilities, the existence or ownership of copyright in the underlying decisions, or the right to exclude others from publishing these reported judicial decisions.

(4) This was not an appropriate case to grant a permanent injunction. Due to the variability of the purposes and fairness the Law Society's dealing on behalf of patrons of the Great Library, it could not be universally determined whether or not the fair dealing exemptions will apply to the Law Society in the future. The Publishers were entitled to a declaration that copyright subsists in their materials, and that the Law Society had infringed copyright in the works that were reproduced. The Law Society was not entitled to a declaration that it had not infringed the Publishers' copyright in the works in issue. It was not possible to conclude on the basis of the evidence that the current practices of the Law Society do not or will not infringe copyright. That fair dealing might apply in an overwhelming number of cases does not establish that every patron's dealing is fair.

*Per* Rothstein J.A.: (1) For the purposes of this case, it could be said that the determination of whether a work is original will be guided by the following principles: (1) the focus is on expression and not ideas or facts; (2) the work must originate from the author and not be copied; (3) some intellectual effort is required, but the necessary degree of intellectual effort will vary with the circumstances.

The headnotes copy the ideas of the judicial reasons, but not the form. Their preparation involves extensive skill, judgment and labour, which was sufficient to establish originality. The case summary, which has the same attributes as the headnotes, is also original. The Trial Judge found extensive skill, judgment and labour in relation to the reported judicial decisions. Therefore, they necessarily evidenced sufficient intellectual effort to be original. Accordingly, the

de permettre l'accès à la justice en photocopiant seulement les motifs de jugement, ce qui pourrait ne constituer qu'une partie négligeable de certaines décisions judiciaires publiées. De plus, les valeurs invoquées par le Barreau ont été considérées dans la pondération des droits des éditeurs et de l'intérêt public. Il faut reconnaître aussi équitablement les droits des éditeurs pour les inciter à toujours fournir des publications juridiques originales pour l'avancement des valeurs que décrit le Barreau. Un examen explicite plus approfondi de ces questions n'était pas justifié, les conclusions constitutionnelles ne devant pas être faites sans référence à un cadre factuel.

Le Barreau a soutenu qu'il avait le droit exclusif de publier les décisions judiciaires de tribunaux ontariens en vertu de la délégation de la prérogative royale. Toutefois, le Barreau n'a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, l'existence ou la propriété du droit d'auteur sur ces décisions sous-jacentes, ou le droit d'exclure autrui de la publication de ces décisions judiciaires publiées.

4) Il ne s'agissait pas d'une affaire qui se prête au prononcé d'une injonction permanente. À cause de la diversité des fins et du degré variable d'équité dans les utilisations que fait le Barreau au nom des clients de la Grande bibliothèque, il ne pouvait être déterminé de façon universelle si les exemptions relatives à l'utilisation équitables s'appliquent au Barreau dans l'avenir. Les éditeurs avaient droit à une déclaration portant qu'un droit d'auteur existe sur leurs œuvres et que le Barreau a violé le droit d'auteur sur les œuvres qui ont été reproduites. Le Barreau n'avait pas droit à une déclaration portant qu'il n'a pas violé le droit d'auteur des éditeurs sur les œuvres en cause en l'espèce. Il n'était pas possible de conclure, d'après la preuve, que les pratiques actuelles du Barreau ne violent pas ou ne violeront pas le droit d'auteur dans l'avenir. Qu'il y ait utilisation équitable dans la vaste majorité des cas ne permet pas d'établir que l'utilisation de chacun des clients est équitable.

Le juge Rothstein, J.C.A.: 1) Aux fins de l'espèce, on pouvait dire que la question de savoir si l'œuvre est originale sera guidée par les principes suivants: 1) l'essentiel consiste dans l'expression et non pas dans les idées ou les faits; 2) l'œuvre doit être produite par l'auteur et ne pas être copiée; 3) il faut un certain effort intellectuel, mais le degré nécessaire d'effort intellectuel variera selon les circonstances.

Les sommaires copient les idées exprimées dans les motifs judiciaires, mais ils n'en copient pas la forme. Leur préparation fait intervenir énormément d'habileté, de jugement et de travail, ce qui est suffisant pour établir l'originalité. Le résumé, qui présente les mêmes caractéristiques que les sommaires, est aussi original. Le juge de première instance a conclu qu'il y avait énormément de talent, de jugement et de travail dans les décisions judiciaires

Publishers should be entitled to copyright in the headnotes, case summary and reported judicial decisions. The Publishers could not acquire an independent copyright in the edited judicial reasons alone. Granting a copyright in the reported judicial decisions as a whole will not prejudice the public policy objective of ensuring free public access to judicial reasons.

(2) A photocopy is a reproduction. Since the Law Society reproduced in their entirety the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary and the monograph, it *prima facie* infringed the Publishers' exclusive right to reproduce those works. The topical index could not be characterized as a work, since there was some doubt as to whether it was complete and usable on its own. Although the topical index forms only a comparatively small quantitative portion of the book, it is so qualitatively integral to that work that copying it in its entirety constitutes reproduction of a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book, which was original. Consequently, the Law Society *prima facie* infringed the Publisher's exclusive right to reproduce a substantial part of that book.

The words "to the public" must limit the otherwise unlimited scope of paragraph 3(1)(f). The only conclusion was that "to the public" limits the type of recipient of a communication, and possibly has a bearing on the number of recipients. Paragraph 3(1)(f) was enacted by the *Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, subsection 62(1) to implement a specific provision of the Free Trade Agreement. They should be interpreted consistently, thus suggesting that "public" in paragraph 3(1)(f) means more than a single recipient of a telecommunication. The Law Society's communications of the case summary and the monograph to single patrons were not captured by paragraph 3(1)(f). The Law Society did not infringe the Publishers' exclusive right under paragraph 3(1)(f) to communicate their works to the public by telecommunication.

It was inferred that patrons of the free-standing photocopiers had similar interests to patrons of the custom photocopy service and therefore that they also access the Publisher's materials. The action of placing photocopiers in an environment full of copyrighted works is bound to result in infringing reproduction of the Publishers' materials. The failure to provide a more explicit warning against reproducing copyrighted materials and the failure to take any other steps demonstrated indifference, in light of which, the Law Society impliedly authorized the infringing reproduction activities of its patrons. Therefore, the Law Society *prima facie* infringed

publiées. Elles attestent donc nécessairement d'un effort intellectuel suffisant pour être originales. En conséquence, les éditeurs devraient bénéficier d'un droit d'auteur sur les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées. Les éditeurs ne pourraient pas obtenir de droits d'auteur indépendants sur les seuls motifs judiciaires révisés. En accordant un droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées dans leur ensemble, l'objectif d'ordre public qui vise à garantir l'accès libre du public aux motifs des décisions judiciaires n'en souffrira pas.

2) Une photocopie constitue une reproduction. Comme le Barreau a reproduit dans leur totalité les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et la monographie, il a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de les reproduire. L'index analytique ne pouvait être qualifié d'œuvre, puisqu'il n'était pas certain qu'il était complet et utilisable en soi. Bien que l'index analytique ne forme, sur le plan quantitatif, qu'une partie relativement petite du volume, il en forme une partie si intégrante en termes qualitatifs que de le copier dans sa totalité constitue une reproduction d'une partie importante du volume [1997] G.S.T.C., qui est original. En conséquence, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de reproduire une partie importante du volume.

Le terme «au public» doit limiter la portée par ailleurs illimitée de l'alinéa 3(1)f). La seule conclusion possible était que le terme «au public» limite le type de destinataire d'une communication, et qu'il peut avoir une incidence sur le nombre de destinataires. L'alinéa 3(1)f) a été édicté par le paragraphe 62(1) de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis* afin de mettre en œuvre une disposition particulière de l'Accord de libre-échange. Les deux textes devraient être interprétés de façon cohérente, ce qui donne à penser que le mot «public» à l'alinéa 3(1)f) désigne plus qu'un destinataire unique d'une télécommunication. Les communications par le Barreau du résumé et de la monographie à des clients individuels ne sont pas visées à l'alinéa 3(1)f). Le Barreau n'a pas violé le droit exclusif des éditeurs en vertu de l'alinéa 3(1)f) de communiquer leurs œuvres au public par télécommunication.

Il a été conclu que les utilisateurs des photocopieuses individuelles ont le même intérêt pour les ouvrages des éditeurs que ceux qui font une demande au service de photocopie et que, par conséquent, ils y accèdent aussi. Le fait de placer des photocopieuses dans un endroit rempli d'œuvres protégées aura inévitablement pour résultat la reproduction des ouvrages des éditeurs en violation du droit d'auteur. L'omission de donner un avertissement plus explicite contre la reproduction d'œuvres protégées et l'omission de prendre toute autre mesure démontrent l'indifférence du Barreau, en raison de laquelle le Barreau a implicitement autorisé les

the Publishers' exclusive right under subsection 3(1) to authorize any productions or reproductions of their works. This does not mean that mere control over the means to infringe will automatically constitute authorization of such infringement. It is necessary in each case to also establish express or implied acts of omission or commission that amount to grants or purported grants of the right to infringe.

The Trial Judge erred in his analysis of secondary infringement, particularly regarding whether the Law Society "sold" infringing copies. Three elements must be established to prove secondary infringement: (1) the work that is dealt with must be the product of primary infringement i.e. it must be an infringing copy in the first place; (2) the alleged secondary infringer must know that the copy in question is the product of primary infringement; and (3) the secondary dealing must be established, i.e. sale or distribution. The first element was established in that the copies that may be the subject of secondary infringement have already been found to be the product of primary infringement. The Law Society was the party responsible for primary infringement. For purposes of secondary infringement, where the primary and alleged secondary infringer are the same person, that person will have had knowledge of the facts giving rise to the primary infringement because it was that person who was engaged in the primary infringement. Because the relevant knowledge under secondary infringement is knowledge of the facts, the Law Society's good faith belief in how the law would be applied to the facts of this case is irrelevant. In any event, the Law Society must have known that the availability of the fair dealing exemption would be contentious. The lack of knowledge defence did not avail to the benefit of the Law Society, and the Law Society had the requisite knowledge for secondary infringement. The existence of a "sale" is not predicated on the earning of a profit. In general, the key elements of a sale are the transfer of property and the payment of some form of consideration. These elements are present in the transactions between the Law Society and its patrons. The primary object of the transaction was the transfer of the property in the reproduced work by the Library to the patron. The actions of the custom photocopy operation amount to engaging in the "sale" of infringing copies. The Publishers were prejudicially affected by the distribution. *Prima facie* secondary infringement was established.

(3) The absence of a factual underpinning made application of legal principles relating to fair dealing

activités de reproduction de ses clients constituant une violation. Par conséquent, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif conféré aux éditeurs par le paragraphe 3(1) d'autoriser toute production ou reproduction de leurs œuvres. Cela ne signifie pas que le simple fait de contrôler les moyens de commettre une violation constitue automatiquement l'autorisation de cette violation. Il est aussi nécessaire, dans chaque cas, de faire la preuve des actes ou omissions explicites ou implicites qui équivalent à accorder ou sont censés accorder le droit de commettre la violation.

Le juge de première instance a commis une erreur dans son analyse de la violation à une étape ultérieure, en particulier quant à la question de savoir si le Barreau a «vendu» des copies contrefaites. Trois éléments doivent être établis pour prouver la violation à une étape ultérieure: 1) l'œuvre dont il est fait usage doit être le produit d'une violation initiale du droit d'auteur, c.-à-d. qu'il doit d'abord s'agir d'une contrefaçon; 2) le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir que la copie dont il fait usage est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; et 3) l'utilisation à une étape ultérieure, c.-à-d. la vente ou la mise en circulation, doit être établie. Le premier élément a été établi puisqu'il a déjà été conclu que les copies pouvant faire l'objet de la violation à une étape ultérieure sont le produit d'une violation initiale. Le Barreau était la partie responsable de la violation initiale du droit d'auteur. En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, lorsque l'auteur de la violation initiale et le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure sont la même personne, cette personne connaît les faits donnant lieu à la violation initiale du droit d'auteur puisque c'est elle-même qui l'a commise. Puisque la connaissance pertinente en matière de violation à une étape ultérieure est la connaissance des faits, la perception que le Barreau avait, de bonne foi, de la façon dont la loi s'appliquerait aux faits de l'espèce n'est pas pertinente. Quoi qu'il en soit, le Barreau devait savoir que son recours à l'exemption relative à l'utilisation équitable serait contestable. Le Barreau ne pouvait invoquer la défense d'absence de connaissance et il avait la connaissance requise pour qu'on puisse conclure à la violation à une étape ultérieure. L'existence d'une «vente» ne dépend pas de la réalisation d'un profit. En général, les éléments essentiels de la vente sont le transfert de la propriété et le paiement d'une contrepartie sous une forme ou sous une autre. Ces éléments sont présents dans les transactions intervenues entre le Barreau et ses clients. L'objet premier de la transaction était le transfert en faveur du client de la propriété d'une copie d'une œuvre des éditeurs. Les activités du service de photocopie équivalent à la «vente» de copies contrefaites. La distribution a porté préjudice aux éditeurs. Une violation ultérieure *prima facie* a été établie.

3) L'absence de faits pour étayer l'utilisation équitable rendait impossible l'application des principes de droit relatifs

impossible. However, there was sufficient evidence upon which to decide that the library exemption applied to the Great Library.

(4) A declaration that copyright subsists in the reported judicial decisions, headnotes, case summary, monograph, and the [1997] G.S.T.C. book and that the Law Society had infringed the Publishers' copyright therein should be granted. An injunction should not be granted. The cross-appeal should be dismissed.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*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.

*Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1988, c. 65.

*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44].

*Copyright Act* 1968, No. 63, 1968 (Aust.).

*Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994).

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 2 "compilation" (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 53), "collective work", "every original, literary, dramatic, musical and artistic work" (as am. *idem*), "library, archive or museum" (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1), "musical work" (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), "telecommunication" (as enacted by S.C. 1988, c. 65, s. 61), 2.1(2) (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 54), 2.4(1)(a) (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 2), 3(1) (as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3), 5 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57), 27(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15), (2) (as am. *idem*), (4), 29 (as am. *idem*, s. 18), 29.1 (as enacted *idem*), 29.2 (as enacted *idem*), 29.3 (as enacted *idem*), 30.2 (as enacted *idem*), 30.3 (as enacted *idem*), 53(2) (as am. *idem*, s. 30).

*Free Trade Agreement between Canada and the United States of America*, S.C. 1988, c. 55, Schedule—Part A, Art. 2006.

*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*, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2, Art. 1705.

*North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44.

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

U.S. Constitution, Art. 1, § 8, cl. 8.

à cette exemption. Cependant, la preuve présentée était suffisante pour trancher la question de savoir si l'exemption des bibliothèques s'appliquait à la Grande bibliothèque.

4) Il devrait être déclaré qu'un droit d'auteur existe en faveur des éditeurs sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, la monographie et le recueil [1997] G.S.T.C., et que le Barreau a violé ce droit d'auteur. Il n'y a pas lieu d'accorder l'injonction recherchée. L'appel incident doit être rejeté.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d'Amérique*, L.C. 1988, ch. 55, annexe, partie A, art. 2006.

*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*, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1705.

*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].

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

*Copyright Act* 1968, n° 63, 1968 (Aust.).

*Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994).

*Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions de tribunaux de constitution fédérale*, TR/97-5.

*Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis*, L.C. 1988, ch. 65.

*Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44.

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 «compilation» (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), «recueil», «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» (mod., *idem*), «une bibliothèque, un musée ou un service d'archives» (édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), «œuvre musicale» (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), «télécommunication» (édicte par L.C. 1988, ch. 65, art. 61), 2.1(2) (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 54), 2.4(1)a) (édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 2), 3(1) (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 5 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57), 27(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15), (2) (mod., *idem*), (4), 29 (mod., *idem*, art. 18), 29.1 (édicte, *idem*), 29.2 (édicte, *idem*), 29.3 (édicte, *idem*), 30.2 (édicte, *idem*), 30.3 (édicte, *idem*), 53(2) (mod., *idem*, art. 30).

U.S. Constitution, art. 1, § 8, cl. 8.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Sayre and Others v. Moore* (1785), 102 E.R. 139; *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; *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.); *Hager v. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 F.C. 287; (1998), 85 C.P.R. (3d) 289 (T.D.); *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195; (2000), 188 D.L.R. (4th) 132; 6 C.P.R. (4th) 211; 255 N.R. 47 (C.A.); revg (1997), 81 C.P.R. (3d) 338; 143 F.T.R. 210 (F.C.T.D.); leave to appeal to S.C.C. refused, [2001] 1 S.C.R. vi; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.); *National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal)*, [1990] 2 S.C.R. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.

## DISTINGUISHED:

*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.); *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc.* (1996), 27 B.L.R. (2d) 1; 113 F.T.R. 123 (F.C.T.D.); *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1; (1945), 4 C.P.R. 65 (P.C.); revg [1943] S.C.R. 348; [1943] 3 D.L.R. 369; *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 S.C.R. 182; (1953), 19 C.P.R. 1; *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.); *De Tervagne v. Beloeil (Town)*, [1993] 3 F.C. 227; (1993), 50 C.P.R. (3d) 419; 65 F.T.R. 247 (T.D.); *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.); *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.); *SOCAN Statement of Royalties, Public Performance of Musical Works 1996, 1997, 1998 (Tariff 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417 (Copyright Board).

## CONSIDERED:

*Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 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.*

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Sayre and Others v. Moore* (1785), 102 E.R. 139; *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; *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<sup>re</sup> inst.); *Hager c. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 C.F. 287; (1998), 85 C.P.R. (3d) 289 (1<sup>re</sup> inst.); *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195; (2000) 188 D.L.R. (4th) 132; 6 C.P.R. (4th) 211; 255 N.R. 47 (C.A.); inf. (1997), 81 C.P.R. (3d) 338; 143 F.T.R. 210 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2001] 1 R.C.S. vi; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.); *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.

## DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*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.); *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc.* (1996), 27 B.L.R. (2d) 1; 113 F.T.R. 123 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1; (1945), 4 C.P.R. 65 (C.P.); inf. [1943] R.C.S. 348; [1943] 3 D.L.R. 369; *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 R.C.S. 182; (1953), 19 C.P.R. 1; *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.); *De Tervagne c. Beloeil (Ville)*, [1993] 3 C.F. 227; (1993), 50 C.P.R. (3d) 419; 65 F.T.R. 247 (1<sup>re</sup> inst.); *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.); *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.); *SOCAN Tarif des redevances, l'exécution en publique d'œuvres musicales 1996, 1997, 1998 (Tarif 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417 (Commission du droit d'auteur).

## 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 (1<sup>re</sup> 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*

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; *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998); *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.); *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football)Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *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.); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.); *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); *Compagnie Générale des Établissements Michelin - Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306; (1996), 71 C.P.R. (3d) 348; 124 F.T.R. 192 (T.D.); *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 (Gen. Div.); *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.); *de Montigny v. Cousineau*, [1950] S.C.R. 297; (1950), 12 C.P.R. 45; *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.); *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.).

## REFERRED TO:

*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; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385; 23 B.L.R. (3d) 1; 17 C.P.R. (4th) 161; 285 N.R. 267 (S.C.C.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.); *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (Que. S.C.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] Ex. C.R. 382; (1954), 20 C.P.R. 75; *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768; 28 C.P.R. 13; 16 Fox Pat. C. 164 (Ont. H.C.); *Horn Abbot Ltd. v. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97; 77 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124; 44 C.L.R. 113; 34 C.P.R. (3d) 505 (C.A.); *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884); *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903); *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;

*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; *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998); *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.); *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *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.); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.); *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306; (1996), 71 C.P.R. (3d) 348; 124 F.T.R. 192 (1<sup>re</sup> inst.); *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. gén.); *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.); *de Montigny v. Cousineau*, [1950] R.C.S. 297; (1950), 12 C.P.R. 45; *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.); *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.).

## DÉCISIONS MENTIONNÉES:

*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; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385; 23 B.L.R. (3d) 1; 17 C.P.R. (4th) 161; 285 N.R. 267 (C.S.C.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.); *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (C.S. Qué.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] R.C.É. 382; (1954), 20 C.P.R. 75; *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768; 28 C.P.R. 13; 16 Fox Pat. C. 164 (H.C. Ont.); *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97; 77 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124; 44 C.L.R. 113; 34 C.P.R. (3d) 505 (C.A.); *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884); *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903); *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;

*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.); *Canadian Cable Television Assn. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 138; (1993), 46 C.P.R. (3d) 359; 151 N.R. 59 (C.A.); affg (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (F.C.T.D.); *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.); *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.); *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.); *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.); *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994); *Benner v. Canada (Secretary of State)*, [1997] 1 S.C.R. 358; (1997), 143 D.L.R. (4th) 577; 42 C.R.R. (2d) 1; 37 Imm. L.R. (2d) 195; 208 N.R. 81; *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; *MacKay v. Manitoba*, [1989] 2 S.C.R. 357; [1989] 6 W.W.R. 351; (1989), 61 Man. R. (2d) 270; *Schachter v. Canada*, [1992] 2 S.C.R. 679; (1992), 93 D.L.R. (4th) 1; 92 CLLC 14,036; 10 C.R.R. (2d) 1; 139 N.R. 1; *Redwood Music Ltd. v. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.); *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818; [1931] 4 D.L.R. 533 (App. Div.); affd [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.); *Zamacois v. Douville et al.*, [1944] Ex. C.R. 208 (Fr.); (1943), 3 Fox Pat. C. 44 (Eng.); *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279; *Telstra Corporation Ltd v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.); *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.); *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.); *Van Dusen v. Kritz*, [1936] 2 K.B. 176.

*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.); *Assoc. canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit d'auteur)*, [1993] 2 C.F. 138; (1993), 46 C.P.R. (3d) 359; 151 N.R. 59 (C.A.); conf. (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *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.); *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.); *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.); *Hyde Park Residence Ltd. c. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.); *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994); *Benner c. Canada (Secrétaire d'État)*, [1997] 1 R.S.C. 358; (1997), 143 D.L.R. (4th) 577; 42 C.R.R. (2d) 1; 37 Imm. L.R. (2d) 195; 208 N.R. 81; *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; *MacKay c. Manitoba*, [1989] 2 R.C.S. 357; [1989] 6 W.W.R. 351; (1989), 61 Man. R. (2d) 270; *Schachter c. Canada*, [1992] 2 R.C.S. 679; (1992), 93 D.L.R. (4th) 1; 92 CLLC 14,036; 10 C.R.R. (2d) 1; 139 N.R. 1; *Redwood Music Ltd. c. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.); *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818; [1931] 4 D.L.R. 533 (Div. app.); conf. par [1933] 1 D.L.R. 353 (C.P.); *Zamacois, v. Douville, et al.*, [1944] R.C.É. 208 (fr.); (1943), 3 Fox Pat. C. 44 (ang.); *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279; *Telstra Corporation Ltd. v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.); *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.); *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.); *Van Dusen v. Kritz*, [1936] 2 K.B. 176.

## AUTHORS CITED

- Black's Law Dictionary*, 6th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, "public".  
*Black's Law Dictionary*, 7th ed. St. Paul, Minn.: West Group, 1999, "sale".  
 Boyarski, J. R. "The Heist of Feist: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of 'Hot News'" (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871.  
 Canada. *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-115, An Act to implement the North American Free Trade Agreement* (5 November 1993).

## DOCTRINE

- Black's Law Dictionary*, 6th ed., St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, «public».  
*Black's Law Dictionary*, 7th ed., St. Paul, Minn.: West Group, 1999, «sale».  
 Boyarski, J. R. «The Heist of Feist: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of "Hot News"» (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871.  
 Canada. *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le Projet de loi C-115, Loi portant mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain* (5 novembre 1993).

- Fridman, G. H. L. *Sale of Goods in Canada*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1995.
- Ginsburg, J. C. "No 'Sweat'? Copyright and Other Protection of Works of Information After *Feist v. Rural Telephone*" (1999), 92 *Colum. L.R.* 338.
- Gorman, R. A. "The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision" (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731.
- House of Commons Debates* (31 March 1993).
- House of Commons Debates* (27 May 1993).
- Laddie, Sir Hugh *et al. The Modern Law of Copyright and Designs*, 3rd ed. London: Butterworths, 2000.
- Litman, J. "After *Feist*" (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 607.
- McDonald, J. P. "The Search for Certainty" (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 331.
- McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.
- Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1988, "part".
- Siebrasse, N. "Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada" (1994), 11 *C.I.P.R.* 191.
- Sullivan, Ruth. *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
- Torno, Barry. *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*. Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1981.
- Vaver, D. *Copyright Law*. Toronto: Irwin Law, 2000.
- VerSteeg, R. "Sparks in the Tinderbox: *Feist*, 'Creativity' and the Legislative History of the 1976 Copyright Act" (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549.
- World Intellectual Property Organization. *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*. Geneva: W.I.P.O., 1978.
- Yen, A. C. "The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods" (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343.
- York, E. R. "Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations" (1999), 74 *Notre Dame L. Rev.* 565.
- Débats de la Chambre des communes* (31 mars 1993).
- Débats de la Chambre des communes* (27 mai 1993).
- Fridman, G. H. L. *Sale of Goods in Canada*, 4th ed., Toronto: Carswell, 1995.
- Ginsburg, J. C. «No "Sweat"? Copyright and Other Protection of Works of Information After *Feist v. Rural Telephone*» (1999), 92 *Colum. L.R.* 338.
- Gorman, R. A. «The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision» (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731.
- Laddie, Sir Hugh *et al. The Modern Law of Copyright and Designs*, 3rd ed., London: Butterworths, 2000.
- Litman, J. «After *Feist*» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 607.
- McDonald, J. P. «The Search for Certainty» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 331.
- McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed., Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. *Guide de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)*. Genève: O.M.P.I., 1978.
- Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, 3rd ed., Oxford: Clarendon Press, 1988, «part».
- Siebrasse, N. «Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada» (1994), 11 *C.I.P.R.* 191.
- Sullivan, Ruth. *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed., Toronto: Butterworths, 1994.
- Torno, Barry. *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*. Ottawa: Consommation et Affaires commerciales Canada, 1981.
- Vaver, D. *Copyright Law*. Toronto: Irwin Law, 2000.
- VerSteeg, R. «Sparks in the Tinderbox: *Feist*, "Creativity" and the Legislative History of the 1976 Copyright Act» (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549.
- Yen, A. C. «The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods» (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343.
- York, E. R. «Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations» (1999), 74 *Notre Dame L. Rev.* 565.

APPEAL from the trial judgment holding that copyright did not subsist in the reported judicial decisions, headnotes, case summary and topical index,

APPEL du jugement rendu par le juge de première instance qui a conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les

and a cross-appeal from the rejection of public policy and equitable defences (*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2000] 2 F.C. 451; (1999), 179 D.L.R. (4th) 609; 2 C.P.R. (4th) 129 (T.D.)). Appeal allowed in part and cross-appeal dismissed.

APPEARANCES:

*Roger T. Hughes, Q.C., Elizabeth Valentina, Glen A. Bloom and David S. Morritt* for appellants.  
*R. Scott Jolliffe, Andrew Kelly Gill, Kevin J. Sartorio and Navin Katyal* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

*Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP*, Toronto, for appellants.  
*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, for respondent.

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

LINDEN J.A.:

I. INTRODUCTION

[1] CCH Canadian Ltd., Thomson Canada Ltd. (which carries on business as Carswell Thomson Professional Publishing) and Canada Law Book Inc. (hereinafter the Publishers) produce legal materials. The Law Society of Upper Canada (hereinafter the Law Society) is a statutory, non-profit corporation that governs the legal profession in the province of Ontario. As part of its mandate to serve and assist its members and other researchers, the Law Society operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto. The Great Library has one of the largest collections of legal materials in Canada.

[2] Upon request from lawyers, articling students, the judiciary or other authorized researchers the Law Society will photocopy legal materials from the Great Library's collection. Library users can pick up

sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique, et appel incident des conclusions rejetant les moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'*equity* (*CCH Canadienne Ltée. c. Le Barreau du Haut-Canada*, [2000] 2 C.F. 451; (1999), 179 D.L.R. (4th) 609; 2 C.P.R. (4th) 129 (1<sup>re</sup> inst.)). Appel accueilli en partie et appel incident rejeté.

ONT COMPARU:

*Roger T. Hughes, c.r., Elizabeth Valentina, Glen A. Bloom et David S. Morritt* pour les appelantes.  
*R. Scott Jolliffe, Andrew Kelly Gill, Kevin J. Sartorio et Navin Katyal* pour l'intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP*, Toronto, pour les appelantes.  
*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, pour l'intimé.

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

LE JUGE LINDEN, J.C.A.:

I. INTRODUCTION

[1] CCH Canadienne Ltée, Thomson Canada Ltée (qui fait affaire sous la raison sociale Carswell publications spécialisées Thomson) et Canada Law Book Inc. (ci-après les éditeurs) publient des ouvrages juridiques. Le Barreau du Haut-Canada (ci-après le Barreau) est une société sans but lucratif, constituée en vertu d'une loi, qui régit la profession juridique dans la province d'Ontario. Dans le cadre de son mandat de service d'assistance à l'endroit de ses membres et d'autres personnes qui font de la recherche, le Barreau exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto. La Grande bibliothèque comporte l'une des plus grandes collections d'ouvrages juridiques du Canada.

[2] À la demande d'avocats, de stagiaires en droit, de membres de la magistrature et d'autres personnes autorisées qui font de la recherche, le personnel du Barreau fait des photocopies des ouvrages de la

photocopies or have them forwarded by mail or facsimile. The photocopying service is intended to be carried out in accordance with the Law Society's "Access to the Law Policy", which states:

Access to the Law Policy\*

The Law Society of Upper Canada, with the assistance of the resources of the Great Library, supports the administration of justice and the rule of law in the Province of Ontario. The Great Library's comprehensive catalogue of primary and secondary legal sources, in print and electronic media, is open to lawyers, articling students, the judiciary and other authorized researchers. Single copies of library materials, required for the purposes of research, review, private study and criticism, as well as use in court, tribunal and government proceedings, may be provided to users of the Great Library.

This service supports users of the Great Library who require access to legal materials while respecting the copyright of the publishers of such materials, in keeping with the fair dealing provisions in Section 27 of the Canadian Copyright Act.

Guidelines to Access

1. The Access to the Law service provides single copies for specific purposes, identified in advance to library staff.
2. The specific purposes are research, review, private study and criticism, as well as use in court, tribunal and government proceedings. Any doubt concerning the legitimacy of the request for these purposes will be referred to the Reference Librarian.
3. The individual must identify him/herself and the purpose at the time of making the request. A request form will be completed by library staff, based on information provided by the requesting party.

---

*\*This Policy Statement reflects the policy followed by the Great Library for the past many years and is not regarded as being a change in the Law Society's approach to this matter.*

collection de la Grande bibliothèque. Les usagers de la bibliothèque peuvent venir y prendre livraison de leurs photocopies, ou demander à ce qu'elles leur soient envoyées par la poste ou par télécopieur. Le service de photocopie est censé procéder conformément à la Politique d'accès à l'information juridique du Barreau du Haut-Canada dont voici les termes:

Politique d'accès à l'information juridique\*

Le Barreau du Haut-Canada et la Grande bibliothèque sont au service de l'administration de la justice et de la primauté du droit en Ontario. Les membres du Barreau et de la magistrature, les stagiaires en droit et autres personnes autorisées qui font de la recherche peuvent se servir du vaste catalogue de sources d'information juridique primaires et secondaires, sur support papier ou électronique, constitué par la Grande bibliothèque. Les usagers de la Grande bibliothèque peuvent obtenir une seule copie des documents faisant partie de sa collection à des fins de compte rendu, d'étude privée, de recherche ou de critique ou aux fins d'une instance judiciaire ou d'une audience devant un organisme gouvernemental.

Le service d'accès à l'information juridique respecte le droit d'auteur des éditeurs des divers documents faisant partie de la collection de la Grande bibliothèque, conformément aux principes d'utilisation équitables énoncés à l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur du Canada*.

Lignes directrices du service d'accès

1. Le service d'accès à l'information juridique fournit une seule copie des documents demandés à des fins précises, à condition que celles-ci soient communiquées d'avance au personnel de la Grande bibliothèque.
2. Les fins visées sont la recherche, le compte-rendu, l'étude privée ou la critique, de même que l'utilisation lors d'une instance judiciaire ou d'une audience devant un organisme gouvernemental. En cas de doute, les bibliothécaires de référence décideront si la demande est légitime.
3. Quiconque présente une demande doit faire connaître son identité et préciser à quelles fins la copie est destinée. Le personnel de la Grande bibliothèque transcrit alors ces renseignements sur un formulaire de demande.

---

*\*Cet énoncé de politique reflète la politique suivie par la Grande bibliothèque depuis de nombreuses années et n'est pas considéré comme un changement dans l'approche du Barreau en ce qui concerne cette question.*

4. As to the amount of copying, discretion must be used. No copies will be made for any purpose other than that specifically set out on the request form. Ordinarily, requests for a copy of one case, one article or one statutory reference will be satisfied as a matter of routine. Requests for substantial copying from secondary sources (e.g. in excess of 5% of the volume or more than two citations from one volume) will be referred to the Reference Librarian and may ultimately be refused.
5. This service is provided on a not for profit basis. The fee charged for this service is intended to cover the costs of the Law Society.

Jan. 28, 1996

[3] When the policy was put into writing in 1996 it was not intended to depart from the existing policy, although it did alter monitoring and compliance practices somewhat. The Law Society asserts that its guidelines are now strictly enforced.

[4] The Law Society also provides free-standing photocopiers in the Great Library, which are operated by patrons using coins or pre-paid cards. The Law Society does not monitor the use of these photocopiers, however, the following notice appears above each machine:

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.

[5] The Publishers were aware of the Great Library's custom photocopying service but did not object to it until 1993 when, after delivering a cease-and-desist letter, they commenced this litigation. In essence, the Publishers assert that copyright subsists in their material, and that the Law Society infringes those copyrights through its custom photocopying service and by making free-standing copiers available in the Great Library. Notably however, the Publishers allow reproductions by certain persons for limited purposes. For example, they expressly grant a licence to lawyers

4. Le nombre de documents que le service d'accès à l'information juridique acceptera de photocopier varie. Aucune copie ne sera faite à des fins autres que celles énoncées sur le formulaire de demande. En général, le personnel accepte de photocopier une décision, un article ou un court extrait de la loi. Par contre, les demandes portant sur un large extrait d'une source secondaire (plus de 5 pour 100 d'un volume par exemple ou plus de deux citations ou extraits d'un même volume) seront soumises aux bibliothécaires de référence, qui sont en droit de les refuser.
5. Ce service est à but non lucratif. Les frais facturés correspondent uniquement aux coûts encourus par le Barreau.

Le 28 janvier 1996

[3] Lorsque la politique a été rédigée en 1996, elle n'était pas censée déroger aux principes existants, bien qu'elle ait effectivement modifié quelque peu les pratiques de surveillance et de conformité. Le Barreau affirme que ses lignes directrices sont maintenant appliquées de façon stricte.

[4] Le Barreau met aussi à la disposition des clients de la Grande bibliothèque des photocopieuses individuelles qui fonctionnent à l'aide de pièces de monnaie ou de cartes prépayées. Le Barreau ne surveille pas l'utilisation de ces photocopieuses, quoique l'avis suivant soit affiché au-dessus de chaque appareil:

[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.

[5] Les éditeurs connaissaient l'existence du service de photocopie de la Grande bibliothèque, mais ne s'y sont jamais opposés avant 1993, année au cours de laquelle ils ont, après envoi d'une mise en demeure, intenté la présente action. Essentiellement, les éditeurs affirment qu'il existe un droit d'auteur sur leurs documents, et que le Barreau viole ce droit en offrant son service de photocopie et en mettant des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers dans la Grande bibliothèque. Fait à noter toutefois, les éditeurs autorisent la reproduction de leurs ouvrages par

to make copies to submit in judicial proceedings, to judges to use in judicial proceedings and to anyone to use in parliamentary proceedings. The Law Society denies all liability.

[6] Where it is necessary to do so, I will refer to the facts of this case in more detail below. In addition, the Trial Judge's thorough reasons include a statement of facts as agreed by the parties at trial (see *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2000] 2 F.C. 451 (abridged version)).

## II. THE ISSUES

### A. Subsistence of Copyright

[7] At trial, the Publishers submitted 11 specific items in which they assert copyright subsists. This case deals with copyright subsistence in only those specific materials. However, I recognize that this case will guide the results in similar cases, and I have approached the issues with that in mind.

[8] First, the Publishers assert copyright in following three reported judicial decisions:

a. *Meyer v. Bright* (1992), as published in 94 D.L.R. (4th) 648 by Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), as published in 71 C.C.C. (3d) 129 by Canada Law Book and

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), as published in CLLC ¶ 14,042 by CCH Canadian Ltd.

[9] Each reported judicial decision contains reasons for judgment, which are written by a judge or judges but edited by the Publishers to conform with their preferred style. Each of these reported judicial decisions also includes material composed by the Publishers, including a summary of the facts, reasons and conclusions contained in the judicial reasons, point-form "catchlines" that highlight topics and issues considered in the case, a "statement of case" that very briefly states

certaines personnes, à certaines fins. Par exemple, ils concèdent expressément une licence autorisant les avocats à faire des copies pour les produire dans les instances judiciaires, les juges à les utiliser dans les instances judiciaires et quiconque à les utiliser dans les débats parlementaires. Le Barreau nie toute responsabilité.

[6] En temps et lieu, j'exposerai les faits de l'espèce de manière plus détaillée. De plus, les motifs étoffés du juge de première instance contiennent un exposé des faits conjointement déposé par les parties à l'instruction (voir *CCH Canadienne Ltée c. Le Barreau du Haut-Canada*, [2000] 2 C.F. 451 (version abrégée)).

## II. QUESTIONS EN LITIGE

### A. Existence d'un droit d'auteur

[7] À l'instruction, les éditeurs ont présenté 11 éléments précis sur lesquels ils affirment détenir un droit d'auteur. La présente affaire porte sur l'existence d'un droit d'auteur sur ces seuls documents. Toutefois, je suis conscient qu'elle aura une incidence sur l'issue d'affaires semblables à l'avenir, et c'est dans cet esprit que j'ai abordé les questions en litige.

[8] Premièrement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur les trois décisions judiciaires publiées suivantes:

a. *Meyer v. Bright* (1992), publiée dans 94 D.L.R. (4th) 648, par Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), publiée dans 71 C.C.C. (3d) 129, par Canada Law Book,

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), publiée dans CLLC ¶ 14,042, par CCH Canadienne Ltée.

[9] Chaque décision judiciaire contient des motifs de jugement, qui sont écrits par un ou des juges, mais révisés par les éditeurs selon leurs exigences particulières. Chacune des décisions judiciaires publiées comprend aussi des textes rédigés par les éditeurs, dont un résumé des faits, des motifs et des conclusions qui se trouvent dans la décision, des «mots clés» en abrégé qui font ressortir les sujets et points en litige examinés dans l'affaire, un «exposé de l'affaire» qui expose très

the issue or issues addressed by the court and an indexing case title that succinctly states the parties involved. In addition, the reported judicial decisions contain information about the judicial reasons, such as the date of the judgment, the court and panel that decided the case; counsel for each party; lists of cases, statutes and rules and regulations referred to; parallel citations; and other notes regarding the decision or the status of any appeals. Several reported judicial decisions are typically compiled into published volumes, which themselves are usually parts of a series of reported judicial decisions. However, neither volumes nor series of reported judicial decisions are at issue in this case. The Trial Judge found that copyright does not subsist in any of these reported judicial decisions, and the Publishers appeal from that finding.

[10] Second, the Publishers assert copyright in three headnotes, which accompany but are submitted as independent of the reported judicial decisions of:

- a. *Meyer v. Bright* (1992), as published in 94 D.L.R. (4th) 648 by Canada Law Book,
- b. *R. v. CIP Inc.* (1992), as published in 71 C.C.C. (3d) 129 by Canada Law Book and
- c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), as published in CLLC ¶ 14,042 by CCH Canadian Ltd.

[11] It is difficult for me to ascertain precisely what the Publishers mean when they use the term “headnote”. At times, they use the term to connote only a summary of the facts, reasons and conclusions from a case. Generally, however, the Publishers indicate that a headnote also includes “catchlines” and a “statement of case”. The latter use suggests that a headnote is everything in a reported judicial decision other than the edited judicial reasons, such as the summary, catchlines, statement of case, indexing title and other information about the reasons for judgment. That is how I have considered these headnotes. According to the Trial Judge, copyright does not subsist in any of the headnotes. The Publishers appeal from that conclusion.

brèvement la ou les questions abordées par la Cour et l'intitulé sous lequel l'affaire est répertoriée qui indique succinctement les parties en cause. De plus, les décisions judiciaires publiées contiennent des renseignements sur les motifs donnés à l'appui, comme la date du jugement, la Cour et les noms du ou des juges qui ont tranché l'affaire et des avocats de chaque partie, des listes des décisions, lois, règlements et règles cités, des références parallèles et d'autres notes concernant les décisions ou l'état des appels. Plusieurs décisions judiciaires publiées sont habituellement compilées dans des volumes publiés qui font eux-mêmes généralement partie d'une série de décisions judiciaires publiées. Ce ne sont toutefois pas les volumes ni les séries de décisions judiciaires publiées qui sont en cause en l'espèce. Le juge de première instance a conclu qu'il n'existe aucun droit d'auteur sur l'une quelconque de ces décisions judiciaires publiées, et les éditeurs en appellent de cette conclusion.

[10] Deuxièmement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur trois sommaires qui accompagnent les trois décisions judiciaires publiées suivantes, mais sont soumis à titre indépendant:

- a. *Meyer v. Bright* (1992), publiée dans 94 D.L.R. (4th) 648 par Canada Law Book,
- b. *R. v. CIP Inc.* (1992), publiée dans 71 C.C.C. (3d) 129 par Canada Law Book,
- c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), publiée dans CLLC ¶ 14,042 par CCH Canadienne Ltée.

[11] Il m'est difficile de déterminer avec précision ce que les éditeurs entendent par le terme «sommaire». Ils utilisent parfois ce terme pour ne désigner qu'un résumé des faits, des motifs et des conclusions d'une affaire. En général, cependant, les éditeurs indiquent que le sommaire comprend aussi des «mots clés» et un «exposé de l'affaire». Selon cette dernière utilisation, le sommaire comprend tout ce qui se trouve dans une décision judiciaire publiée à l'exception des motifs de la décision révisés, tel le résumé, les mots clés, l'exposé de l'affaire, le titre répertorié et d'autres renseignements relatifs aux motifs du jugement. C'est dans cette optique que j'ai examiné ces sommaires. Selon le juge de première instance, il n'existe pas de droit d'auteur sur

The Law Society does not submit that copyright can never subsist in any headnote, but asserts that copyright does not subsist in these particular headnotes.

[12] Third, the Publishers assert copyright in the case summary of *Confederation Life v. Shepherd* (1992), as published in 37 A.C.W.S. (3d) 141 by Canada Law Book. The case summary is a concise, point-form summary of the facts, reasons and conclusions of the case upon which it is based. The Trial Judge found that no copyright subsists in the case summary, and the Publishers take issue with that finding.

[13] Fourth, the Publishers assert copyright in the consolidated topical index that appears in *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., as published by Carswell Thomson Professional Publishing. The topical index lists and cross-references topics with extremely brief summaries of the issues or conclusions in cases relevant to the goods and services tax (GST). The Trial Judge denied copyright protection for the topical index to [1997] G.S.T.C., and the Publishers appeal from that conclusion.

[14] The Publishers also assert copyright in the annotated statute, E. L. Greenspan and M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998), the textbook, B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1989), and the monograph by S. L. Kogon, "Dental Evidence", as it appears as chapter 13 in G. M. Chayko, E. D. Gulliver and D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991). The Trial Judge found that copyright does subsist in the annotated statute, textbook and monograph. These conclusions have not been appealed, however, the Law Society objects to the characterization of the monograph as a "work" in itself, separate from the book in which it appears.

[15] Thus, this Court must decide whether the Trial Judge erred in concluding that copyright does not

les sommaires, quels qu'ils soient. Les éditeurs en appellent de cette conclusion. Le Barreau ne soutient pas qu'un droit d'auteur ne peut jamais exister sur un sommaire, mais il allègue qu'il n'existe pas de droit d'auteur sur ces sommaires en particulier.

[12] Troisièmement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur le résumé jurisprudentiel de l'arrêt *Confederation Life v. Shepherd* (1992), publié dans 37 A.C.W.S. (3d) 141 par Canada Law Book. Le résumé jurisprudentiel est un résumé concis, en forme abrégée, des faits, des motifs et des conclusions de la décision sur laquelle il est fondé. Le juge de première instance a conclu qu'il n'existe pas de droit d'auteur sur le résumé, et les éditeurs contestent cette conclusion.

[13] Quatrièmement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur l'index analytique général qui se trouve dans *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., publié par Carswell publications spécialisées Thomson. L'index analytique énumère les sujets et fait des renvois entre les sujets avec des résumés extrêmement courts des questions en litige ou des conclusions dans des affaires portant sur la taxe sur les produits et services (TPS). Le juge de première instance a refusé d'accorder la protection du droit d'auteur à l'index analytique du volume [1997] G.S.T.C., et les éditeurs en appellent de cette conclusion.

[14] Les éditeurs font aussi valoir leur droit d'auteur sur une loi annotée, soit E. L. Greenspan et M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998), le manuel de B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2<sup>e</sup> éd. (Toronto: Carswell, 1989), et la monographie de S. L. Kogon, «Dental Evidence», publiée au chapitre 13 de l'ouvrage de G. M. Chayko, E. D. Gulliver et D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991). Le juge de première instance a conclu à l'existence d'un droit d'auteur sur la loi annotée, le manuel et la monographie. Il n'en a pas été appelé de ces conclusions. Le Barreau conteste toutefois la qualification de la monographie comme une «œuvre» en soi, distincte du livre dans lequel elle se trouve.

[15] La Cour doit donc décider si le juge de première instance a commis une erreur quand il a conclu que le

subsist in the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary and the topical index. If copyright does subsist in these works, there is no dispute with the Trial Judge's finding that such copyright would be owned by the Publisher of each respective work.

#### B. Infringement of Copyright

[16] The Publishers allege that, through its custom photocopying service, the Law Society infringes their exclusive right to reproduce and communicate their works to the public by telecommunication. The Publishers also allege that by providing free-standing photocopiers the Law Society infringes their exclusive right to authorize others to reproduce their works. Finally, the Publishers allege that the Law Society is liable for selling, distributing and possessing infringing copies of their works.

[17] The Trial Judge found that the Law Society did infringe the Publishers' copyrights in the works in which copyright subsists by reproducing those works. The Law Society's primary objection in this regard relates to the characterization of the "works" in question, which necessarily affects the issue of substantiality. This Court must, therefore, define the Publishers' works, so as to decide whether any reproductions were substantial. The Trial Judge also held that the Law Society did not communicate works to the public by telecommunication via fax transmissions. The Publishers appeal from this conclusion. The Trial Judge held that the Law Society did not sell, but did knowingly distribute and possess infringing copies of the Publishers' works. The Publishers object to the Trial Judge's finding that the Law Society did not sell any works. The Law Society, on the other hand, argues the Trial Judge failed to properly consider the knowledge requirement and asserts that a reasonable, good faith belief that the copies it distributed and possessed did not infringe copyright is sufficient to avoid liability for those activities. Alternatively, the Law Society objects to the Trial Judge's finding that it distributed works so as to affect prejudicially the owners of the copyright. Neither party has taken serious issue with the conclusion that the Law Society did possess copies of the Publishers' works.

droit d'auteur n'existe pas sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique. S'il existe un droit d'auteur sur ces œuvres, la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'éditeur de chaque œuvre respective en serait le titulaire n'est pas contestée.

#### B. Violation du droit d'auteur

[16] Les éditeurs allèguent que, par son service de photocopie, le Barreau viole leur droit exclusif de reproduire leurs œuvres et de les communiquer au public par télécommunication. Les éditeurs allèguent aussi qu'en offrant les services de photocopieuses individuelles, le Barreau viole leur droit exclusif d'autoriser d'autres personnes à reproduire leurs œuvres. Enfin, les éditeurs allèguent que le Barreau a engagé sa responsabilité en vendant, en mettant en circulation et en ayant en sa possession des copies contrefaites de leurs œuvres.

[17] Le juge de première instance a conclu que le Barreau a effectivement violé le droit d'auteur des éditeurs sur des œuvres protégées par un droit d'auteur, du fait qu'il a reproduit ces œuvres. La principale contestation du Barreau à cet égard porte sur la qualification des «œuvres» en cause, qui influe nécessairement sur la question de l'«importance». La Cour doit donc définir les œuvres des éditeurs pour pouvoir décider si toute reproduction était importante. Le juge de première instance a aussi conclu que le Barreau n'a pas communiqué les œuvres au public par télécommunication quand il a fait ses transmissions par télécopieur. Les éditeurs en appellent de cette conclusion. Le juge de première instance a conclu que le Barreau n'avait pas vendu de copies contrefaites des œuvres des éditeurs, mais qu'il les avait sciemment eues en sa possession et mises en circulation. Les éditeurs contestent la conclusion du juge de première instance selon laquelle le Barreau n'avait pas vendu d'œuvre. De son côté, le Barreau soutient que le juge de première instance a omis d'examiner, comme il se doit, la question de la connaissance requise et affirme qu'une croyance raisonnable et de bonne foi que les copies qu'il mettait en circulation et qu'il possédait ne violaient pas le droit d'auteur suffit à écarter sa responsabilité relativement à ces activités. À titre subsidiaire, le Barreau conteste la conclusion du juge de première

### C. Exemptions From Infringement

[18] The Law Society submits that their activities fall within the fair dealing exemptions, and therefore, it does not infringe any copyrights that may subsist in the Publishers' works. The Publishers disagree. The Trial Judge did not deal with this issue substantively, since he concluded that the Law Society's dealing was not personally for an allowable purpose. The Law Society appeals from this finding, and this Court must, therefore, consider the issue.

[19] The Law Society also submits that various public policy and equitable defences should prevent the Publishers' action from succeeding. The Trial Judge rejected all of the Law Society's arguments in this regard, and the Law Society appeals from those conclusions.

### D. Remedies

[20] The Publishers and the Law Society seek a number of remedies. The Publishers seek a permanent injunction as well as general declarations that are intended to establish that copyright subsists in their materials, and that the Law Society infringes those copyrights by offering its custom photocopying service and self-service photocopiers in accordance with its current practices. The Society seeks a number of declarations that are intended to establish the contrary.

[21] The Trial Judge made a limited declaration that copyright subsists in some of the Publishers' works, but did not make any generalized declaration, nor did he grant a permanent injunction. The Trial Judge also did not make any declaration as requested by the Law Society. Both the Publishers' and the Law Society have objected to the relief granted by the Trial Judge, and this Court must, therefore, resolve this issue.

instance selon laquelle il a mis les œuvres en circulation de façon à porter préjudice aux titulaires du droit d'auteur. Aucune des parties n'a contesté sérieusement la conclusion selon laquelle le Barreau était en possession de copies des œuvres des éditeurs.

### C. Exemptions de la violation

[18] Le Barreau soutient que ses activités sont couvertes par l'exemption relative à l'utilisation équitable et qu'il ne viole donc aucun droit d'auteur qui pourrait exister sur les œuvres des éditeurs. Les éditeurs ne sont pas de cet avis. Le juge de première instance n'a pas traité ce point sur le fond puisqu'il a conclu que l'utilisation faite par le Barreau ne constituait pas une utilisation personnelle à des fins admissibles. Le Barreau en appelle des cette conclusion et, par conséquent, la Cour doit examiner la question.

[19] Le Barreau soutient aussi que divers moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'*equity* devraient permettre d'empêcher l'action des éditeurs d'aboutir. Le juge de première instance a rejeté tous les arguments du Barreau à cet égard, et le Barreau en appelle de ces conclusions.

### D. Réparations demandées

[20] Les éditeurs et le Barreau sollicitent un certain nombre de réparations. Les éditeurs cherchent à obtenir une injonction permanente, ainsi que des déclarations générales visant à établir que leurs documents sont protégés par le droit d'auteur, et que le Barreau viole ces droits d'auteur en offrant son service de photocopie et des photocopieuses libre-service dans le cadre de ses pratiques actuelles. Le Barreau cherche à obtenir un certain nombre de déclarations qui visent à établir le contraire.

[21] Le juge de première instance a prononcé une déclaration restreinte portant qu'il existe un droit d'auteur sur certaines des œuvres des éditeurs mais sans faire de déclaration générale, et il n'a pas accordé d'injonction permanente. Le juge de première instance n'a pas non plus fait de déclaration comme le demandait le Barreau. Les éditeurs et le Barreau contestent la réparation accordée par le juge de première instance et, par conséquent, la Cour doit trancher la question.

### III. ANALYSIS

[22] Copyright law is statutory law, based upon the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, and its relevant amendments (the Act) (see *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at pages 372-373 (*Compo*)). However, case law, both domestic and foreign, guides this Court's interpretation of the Act. This Court might be guided by British jurisprudence, since Canadian copyright law was historically based upon, and still closely resembles British law (see J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. (Scarborough: Carswell, 2000), at pages 38-39 (Fox)). On the other hand, the Supreme Court of Canada has indicated that American jurisprudence must be carefully scrutinized, because there are important differences between Canadian and American copyright policy and legislation (*Compo, supra*, at page 367). Canadian courts must always be careful not to upset the balance of rights as it exists under the Canadian Act.

[23] Broadly speaking, the purposes of Canadian copyright law are to benefit authors by granting them a monopoly for a limited time, and to simultaneously encourage the disclosure of works for the benefit of society at large (see *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at page 200 (abridged version), *var*d [1988] 1 F.C. 673 (C.A.), *affd* [1990] 2 S.C.R. 209 (*Apple Computer*); see also *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385 (S.C.C.), at paragraph 30). Copyright law should recognize the value of disseminating works, in terms of advancing science and learning, enhancing commercial utility, stimulating entertainment and the arts and promoting other socially desirable ends. In order to realize these benefits, however, creators must be protected from the unauthorized exploitation of their works to guarantee sufficient incentives to produce new and original works. The person who sows must be allowed to reap what is sown, but the harvest must ensure that society is not denied some benefit from the crops. Perhaps Lord Mansfield best characterized the tension over two centuries ago when, in the case of *Sayre and Others v. Moore* (1785), 102 E.R. 139, he stated [at page 140]:

### III. ANALYSE

[22] Le droit d'auteur est régi par un texte législatif, la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, et ses modifications pertinentes (la Loi) (voir *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357, pages 372 et 373 (*Compo*)). Cependant, la jurisprudence, tant étrangère que canadienne, guide la Cour dans son interprétation de la Loi. La Cour pourrait s'appuyer sur la jurisprudence britannique, puisque le droit d'auteur canadien est historiquement fondé sur le droit britannique et lui ressemble encore beaucoup (voir J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3<sup>e</sup> éd. (Scarborough: Carswell, 2000), aux pages 38 et 39 (Fox)). En revanche, la Cour suprême du Canada a précisé que la jurisprudence américaine devait être analysée avec prudence à cause des différences importantes qui existent entre la législation et la politique américaines en matière de droit d'auteur et les nôtres (*Compo, précité*, à la page 367). Les tribunaux canadiens doivent toujours veiller à ne pas modifier l'équilibre des droits que ménage la Loi canadienne.

[23] Généralement parlant, le droit d'auteur canadien vise à favoriser les auteurs en leur accordant un monopole, pendant un certain temps, tout en encourageant la publication d'œuvres pour le bienfait de la société en général (voir *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 200 (version abrégée), *mod. sur d'autres points* par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.), *conf. par* [1990] 2 R.C.S. 209 (*Apple Computer*); voir aussi *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), au paragraphe 30). Le droit d'auteur devrait reconnaître l'intérêt de la diffusion des œuvres, en ce qui concerne l'avancement de la science et du savoir, la mise en valeur de l'utilité commerciale, la stimulation des arts et du spectacle et la promotion d'autres fins souhaitables pour la société. Pour que ces bienfaits se réalisent, il faut toutefois que les créateurs soient à l'abri de l'exploitation non autorisée de leurs œuvres afin qu'ils soient suffisamment encouragés à produire des œuvres nouvelles et originales. On doit permettre à celui qui sème de récolter le fruit de ses efforts, mais la récolte doit se faire de façon à ce que la société ne soit pas privée de certains de ses bienfaits. C'est peut-être lord Mansfield qui a le mieux expliqué

... we must take care to guard against two extremes equally prejudicial; the one, that men of ability, who have employed their time for the service of our community, may not be deprived of their just merits, and the reward of their ingenuity and labour; the other, that the world may not be deprived of improvements, nor the progress of the arts be retarded.

The challenge facing this Court, and copyright law generally, is to find a fair and appropriate equilibrium that achieves both goals.

#### A. Does Copyright Subsist in the Publishers' Works?

##### 1. The Standard of Originality

[24] Section 5 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57] of the Act sets out the most important precondition for subsistence of copyright as follows:

5. (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada, for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work. . . . [Emphasis added.]

[25] The Trial Judge decided that the reported judicial decisions, headnotes, the case summary and the topical index were not "original". He stated (at paragraph 139, emphasis added, footnotes omitted):

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 intellect and creativity in determining whether they give rise to copyright, in the same way 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

le problème, il y a plus de deux siècles, lorsqu'il a déclaré ce qui suit dans la décision *Sayre and Others v. Moore* (1785), 102 E.R. 139 [à la page 140]:

[TRADUCTION] [. . .] nous devons nous garder de deux positions extrêmes tout aussi nocives: l'une voulant que les gens de talent qui ont mis leur temps au service de la collectivité ne peuvent être privés de leur juste mérite non plus que de la récompense de leur ingéniosité et de leur travail, et l'autre, qu'on ne saurait priver le monde d'améliorations et que le progrès des arts ne peut souffrir de retard.

Le défi pour la présente Cour, et pour le droit d'auteur en général, consiste à trouver un juste équilibre qui permettra d'atteindre ces deux objectifs.

#### A. Existe-t-il un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs?

##### 1. La norme d'originalité

[24] L'article 5 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57] de la Loi énonce ainsi la plus importante condition préalable à l'existence du droit d'auteur:

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale [. . .] [Non souligné dans l'original.]

[25] Le juge de première instance a conclu que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé jurisprudentiel et l'index analytique n'étaient pas «originaux». Il a dit (au paragraphe 139, non souligné dans l'original, renvois omis):

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 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

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. To revert, once again with some trepidation, to the words of *Matthew Bender* which I am satisfied are equally apt under Canadian law to the facts of this matter:

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.

[26] The first issue now before this Court is whether “imagination or creative spark” is indeed “essential to a finding of originality”, and whether the Publishers’ materials should indeed be “measured by a standard of intellect and creativity in determining whether they give rise to copyright”.

[27] In my view, the Trial Judge misinterpreted this Court’s decision in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.) (*Tele-Direct*), and other jurisprudence as shifting the standard of originality away from the traditional Anglo-Canadian approach. Neither Article 2 of 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 (the *Berne Convention*), nor Article 1705 of the *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*, December 17, 1992, [1994] Can T.S. No. 2 (NAFTA), require a more onerous standard for copyright protection than already contained in the Act. In addition, there are significant differences between Anglo-Canadian copyright law and the American standard of originality that was applied in *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998). Whether or not the Publishers’ works are “original” depends upon the meaning of that term in its statutory context, as explained by existing Anglo-

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:

«[. . .] pour West comme pour tout autre arrêtiste 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.

[26] La première question qui se pose à la Cour est de savoir si l’«imagination ou l’étincelle de créativité» sont effectivement «essentiels à une conclusion d’originalité» et s’il convient d’évaluer le caractère intellectuel et créateur» des œuvres des éditeurs «pour décider si elles donnent naissance à un droit d’auteur».

[27] À mon avis, le juge de première instance a mal interprété l’arrêt rendu par la présente Cour dans l’affaire *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.) (*Télé-Direct*), et d’autres jugements quand il y a vu une dérogation à la conception anglo-canadienne classique de ce qu’est la norme d’originalité. Ni l’article 2 de la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (Acte de Paris du 2 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979) (avec annexe), [1998] R.T. Can. n° 18 (la *Convention de Berne*), ni l’article 1705 de l’*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*, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2 (l’ALÉNA), n’imposent une norme plus rigoureuse pour la protection du droit d’auteur que celle qui existait déjà dans la Loi. De plus, il y a des différences importantes entre le droit d’auteur anglo-canadien et la norme américaine d’originalité qui a été appliquée dans la décision *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998). La qualification des œuvres des éditeurs comme étant «originales» ou non

Canadian jurisprudential principles.

[28] As Chief Justice McLachlin (as she now is) stated in *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at page 477, the task is “[f]irst and foremost . . . a matter of statutory interpretation”. The Act contains no express requirement of creative spark or imagination; the only prerequisite to protection (relevant to this discussion) is that a work be original. In fact, the Act, which has been the sole source of copyright protection in Canada since its inception in 1921 (see Fox, *supra*, at pages 34-56), contains no mention whatsoever of any requirement other than, or in addition to originality. The Supreme Court of Canada has refused to imply exemptions in addition to those Parliament expressly chose to include in the Act (see *Bishop v. Stevens*, *supra*, at pages 480-481). Similarly, this Court should not erect barriers to copyright protection that Parliament itself has declined to construct. Therefore, this Court will not insert an additional requirement of creative spark or imagination into the Act, and instead will focus on the Act’s only relevant prerequisite in this case, which is that the work be “original”.

[29] Admittedly, it is difficult if not impossible to assess originality without some interpretative framework. Consequently, the proper interpretation of the word “original” has been the subject of much discussion within the case law.

[30] The British case of *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (*University of London Press*), is perhaps one of the oldest and most frequently cited cases regarding originality in Anglo-Canadian copyright law. With respect to copyright in a professor’s examination papers, that case established (at pages 608-609) that “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.” Here, the word “original” was

dépend du sens que l’on donne à ce terme dans son contexte législatif, comme l’expliquent les principes actuels de la jurisprudence anglo-canadienne.

[28] Comme le juge en chef McLachlin (tel est son titre maintenant) l’a dit dans l’arrêt *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, à la page 477, il s’agit «d’abord et avant tout [. . .] [d’]une question d’interprétation des lois». La Loi ne contient aucune exigence explicite d’étincelle de créativité ou d’imagination; la seule condition préalable à la protection (pertinente quant à la présente analyse) est que l’œuvre soit originale. En fait, la Loi, qui a été la seule source de protection du droit d’auteur au Canada depuis sa mise en vigueur en 1921 (voir Fox, précité, aux pages 34 à 56), ne contient aucune mention, quelle qu’elle soit, d’une exigence autre que celle qui concerne l’originalité. La Cour suprême du Canada a refusé de conclure à l’existence d’exemptions autres que celles que le Parlement a expressément choisi d’inclure dans la Loi (voir *Bishop c. Stevens*, précité, aux pages 480 et 481). De la même manière, notre Cour ne devrait pas ériger d’obstacles à la protection du droit d’auteur alors que le Parlement lui-même a refusé de le faire. Par conséquent, la Cour n’ajoutera pas une exigence supplémentaire d’étincelle de créativité ou d’imagination dans la Loi et s’appuiera plutôt sur la seule condition préalable de la Loi qui soit pertinente en l’espèce, savoir que l’œuvre soit «originale».

[29] Il faut convenir qu’il est difficile, voire impossible, de déterminer l’originalité en l’absence d’un certain cadre d’interprétation. C’est pourquoi l’interprétation du mot «original» a fait l’objet de nombreux débats dans la jurisprudence.

[30] L’affaire britannique *University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (*University of London Press*), est peut-être l’une des causes les plus anciennes et les plus fréquemment citées en matière d’originalité dans le droit d’auteur anglo-canadien. En ce qui concerne le droit d’auteur d’un professeur sur les copies d’examen, cette décision a établi (aux pages 608 et 609) que [TRADUCTION] «la loi n’exige pas que l’expression soit présentée sous une forme originale ou nouvelle, mais que l’œuvre ne soit pas copiée sur une autre œuvre, qu’elle émane de son

interpreted to mean independently created and not copied.

[31] British courts built on this foundation and embraced assorted incarnations of the phrases “skill, judgment or labour”, “knowledge, labour, judgment or skill” and “skill, labour and capital” to aid in the application of the concept of originality. These phrases guided the determination of the fundamental question, which is whether the work is something new or simply a copy of another work. As Lord Oliver of Aylmerton explained in *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.) (*Interlego*), great skill, judgment and labour is required to produce a good copy of a painting, but nobody could reasonably say that the second painting is original. He said (at pages 262-263, emphasis added): “[s]kill, judgment or labour merely in the process of copying cannot confer originality”.

[32] The phrases mentioned above are often invoked in the context of compilations, which are a distinct type of work. No doubt this is because a compilation by definition might include some material that has been created by someone else. The underlying question in such a case is whether the compilation is original or merely a rearranged copy of existing works (see for example *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.) (*Ladbroke*); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); and *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.)).

[33] Canadian courts have generally paralleled the British approach. The traditional Canadian standard has been summarized as follows:

The requirement of originality means that the product must originate from the author in the sense that it is the result of a substantial degree of skill, industry or experience employed by the author. . . . The effective meaning of the requirement of originality is that the work must not be copied from another . . . .

auteur». En l’espèce, le mot «original» a été interprété comme signifiant créé de façon indépendante et non copié.

[31] Les tribunaux britanniques ont étoffé ces principes et adopté diverses formes des expressions «habileté, jugement ou efforts», «savoir, efforts, jugement ou habileté» et «habileté, efforts et capital» pour aider à appliquer la notion d’originalité. Ces expressions leur ont permis de trancher la question fondamentale, à savoir si l’œuvre est quelque chose de nouveau ou simplement la copie d’une autre œuvre. Comme lord Oliver of Aylmerton l’explique dans la décision *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.) (*Interlego*), il faut beaucoup d’habileté, de jugement et d’efforts pour exécuter une bonne copie d’une peinture, mais nul ne pourrait raisonnablement prétendre que la seconde peinture est originale. Il déclare (aux pages 262 et 263, non souligné dans l’original): [TRADUCTION] «[l’]habileté, les efforts ou le jugement utilisés simplement pour copier ne peuvent conférer d’originalité».

[32] On a souvent fait référence aux expressions susmentionnées dans le contexte des compilations, qui sont un type d’œuvre distinct. Cela s’explique sans doute par le fait qu’une compilation, par définition, peut contenir un élément qui a été créé par quelqu’un d’autre. La question sous-jacente dans ce cas-là consiste à savoir si la compilation est originale ou si elle est simplement une copie réarrangée d’œuvres existantes (voir, par exemple, *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.) (*Ladbroke*); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); et *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.)).

[33] D’une façon générale, les tribunaux canadiens ont suivi l’approche britannique. La norme traditionnelle canadienne a été résumée de la façon suivante:

[TRADUCTION] L’exigence relative à l’originalité signifie que le produit doit émaner de l’auteur en ce sens qu’il est le produit d’un degré important d’habileté, d’application ou d’expérience employés par l’auteur [ . . . ] La vraie signification de l’exigence d’originalité est que l’œuvre ne doit pas être la copie d’une autre œuvre [ . . . ]

(see Fox, *supra*, at page 118, emphasis added, citing *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (Que. S.C.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] Ex C.R. 382 (*Canadian Admiral*); *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768 (Ont. H.C.); *Horn Abbot Ltd. v. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97 (F.C.T.D.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124 (C.A.)).

[34] Chief Justice McLachlin considered the originality requirement when she was a Trial Judge in British Columbia, and decided that copyright subsisted in the arrangement of an advertising brochure for adjustable beds. In *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (B.C.S.C.), at page 115 (*Slumber-Magic*), she adopted the British jurisprudence regarding originality in compilations, commenting:

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. . . . [T]he court should canvas the degree of industry, skill or judgment which has gone into the over-all arrangement.

Notably, the now Chief Justice of Canada realized that the concept of originality was inherently broad and used a variety of terms to describe it, including work, taste, discretion, skill, judgment, industry and labour. She found these ideas helpful to assess originality, but did not suggest that one phrase or another was the exclusive test.

[35] The now Chief Justice of this Court, Richard J., stated in *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.), at page 264 (footnote omitted):

Industriousness (“sweat of the brow”) as opposed to creativity is enough to give a work sufficient originality to make it copyrightable. The meaning of the word “original” was

(voir Fox, précité, à la page 118, non souligné dans l’original, citant *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (C.S. Qué.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] R.C.É. 382 (*Canadian Admiral*); *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768 (H.C. Ont.); *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124 (C.A.)).

[34] Appelée à examiner l’exigence d’originalité quand elle était juge de première instance en Colombie-Britannique, le juge en chef McLachlin a conclu à l’existence d’un droit d’auteur sur l’arrangement d’une brochure publicitaire portant sur des lits ajustables. Dans l’affaire *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.C.-B.), à la page 115 (*Slumber-Magic*), elle a suivi la jurisprudence britannique concernant l’originalité relativement aux compilations, ajoutant le commentaire suivant:

[TRADUCTION] Du moment que la composition renvoie à un travail, à un goût, 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 la ladite compilation [. . .] La Cour devrait plutôt évaluer l’importance du travail, du talent ou du jugement en jeu dans l’arrangement général.

Le juge en chef du Canada a notamment reconnu que la notion d’originalité est intrinsèquement vaste, et elle a utilisé différents termes pour la décrire, dont les termes travail, goût, décisions, habileté, jugement, application et efforts. Elle a conclu que ces idées étaient utiles pour évaluer l’originalité mais n’a pas laissé supposer que l’une ou l’autre de ces expressions était le critère exclusif.

[35] Le juge Richard, maintenant juge en chef de la Cour, a déclaré ce qui suit dans l’arrêt *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 264 (renvoi omis):

Un travail industriel («à la sueur de son front») suffit à conférer à une œuvre suffisamment d’originalité pour qu’elle puisse faire l’objet du droit d’auteur. Le juge Cameron donne

succinctly stated by Cameron J. in *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc.* . . . : “For a work to be ‘original’ it must originate from the author; it must be the product of his labour and skill and must be the expression of his thoughts.”

Importantly, the sweat of the brow exerted by U & R Tax Services to create its tax form was directed at selecting the content from among earlier government forms, draft releases and other information and arranging the layout of the form, not at merely copying existing materials. As Lord Oliver noted, one who sweats to produce what is, in essence, a copy cannot be rewarded with copyright protection. Richard J. also did not suggest that “sweat of the brow” would make a work original if poured into merely copying another work. Rather, the phrase “sweat of the brow” referred to the effort required to distinguish an original work from a mere copy. Richard J. differentiated between “sweat of the brow” and “creativity” since, as will be discussed below, the latter term might connote novelty, a quality with which copyright law is not concerned.

[36] Thus, the classic Anglo-Canadian precondition to copyright is that a work must be independently produced and not copied from another person. Where a work, such as a compilation, is produced by selecting and arranging existing material originality can be established if the new work is more than simply a rearranged copy of existing materials. Producing a work that is not, in essence, a copy of existing material will require effort that is most often referred to as skill, judgment or labour. The Trial Judge in this case interpreted *Tele-Direct* as altering the classic Anglo-Canadian standard of originality and adding new requirements of “imagination” and “creative spark”. In this, he was mistaken.

[37] The first point to note about *Tele-Direct* is that it involved sub-compilations of routine data, whereas this case concerns materials that are considerably more

une définition succincte du terme «original» dans la décision *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc.*: [ . . . ] «Pour qu’une œuvre soit «originale», elle doit émaner de l’auteur; elle doit être le fruit de son travail et de son expression de sa pensée».

Ce qui est important, c’est que le travail fourni «à la sueur de son front» par le U & R Tax Services pour créer son formulaire d’impôt visait à en choisir le contenu à partir de formulaires antérieurs du gouvernement, d’avant-projets et d’autres renseignements, et à en organiser la mise en page, pas simplement à copier des éléments existants. Comme lord Oliver l’a fait remarquer, celui qui verse sa sueur pour produire ce qui est, en fait, une copie ne peut être récompensé par la protection du droit d’auteur. Le juge Richard n’a non plus soutenu que le travail fourni «à la sueur de son front» rendrait une œuvre originale s’il était seulement fourni pour copier une œuvre existante. L’expression «à la sueur de son front» faisait plutôt référence à l’effort requis pour qu’une œuvre soit considérée comme originale et non pas comme une simple copie. Le juge Richard a fait la distinction entre la «sueur de son front» et la «créativité», puisque, comme il en sera question plus loin, ce dernier terme fait référence à la nouveauté, qualité dont la loi relative au droit d’auteur ne tient pas compte.

[36] Ainsi, la condition préalable traditionnelle pour qu’il existe un droit d’auteur en droit anglo-canadien est qu’une œuvre soit produite de façon indépendante et non copiée de quelqu’un d’autre. Lorsqu’une œuvre, comme une compilation, est produite par le choix et l’agencement d’éléments existants, l’originalité peut être démontrée si la nouvelle œuvre est plus qu’une copie réarrangée d’éléments existants. La production d’une œuvre qui essentiellement n’est pas la copie d’éléments existants exige un effort qu’on désigne le plus souvent comme l’habileté, le jugement ou le travail. Dans la présente espèce, le juge de première instance a interprété l’arrêt *Télé-Direct* comme ayant modifié la norme d’originalité anglo-canadienne traditionnelle et ajouté de nouvelles exigences d’«imagination» et d’«étincelle de créativité». En ce sens, il a fait erreur.

[37] La première remarque à faire sur l’arrêt *Télé-Direct* est qu’il concernait des sous-compilations de données courantes, alors que la présente espèce porte

complex. Tele-Direct sought copyright protection for subscriber information copied from Bell Canada, and additional data, such as fax numbers, trade-marks and number of years in operation, which it had compiled into a Yellow Pages directory. It was agreed that copyright subsisted in the directory as a whole, but the issue was whether copyright subsisted in the “in-column listings”, which were referred to as “sub-compilations” of data. At trial, Madam Justice McGillis found that Tele-Direct exercised only a negligible amount of skill, judgment and labour in compiling the sub-compilation and thus failed to establish the degree of originality required to warrant copyright protection. This Court upheld that conclusion.

[38] In *Tele-Direct* this Court considered whether NAFTA, *supra*, required some change in our understanding of copyright protection for compilations of data. To deal with that possibility, this Court set forth an extensive discussion of that agreement and its impact on compilations (at paragraphs 14-15, 17, footnotes omitted):

The definition of “compilation” must be interpreted in relation to the context in which it was introduced. Simply put, it was introduced as a result of the signature of . . . [NAFTA] and with the specific purpose of implementing it. It is therefore but natural when attempting to interpret the new definition to seek guidance in the very words of the relevant provision of NAFTA which the amendment intends to implement. The applicable provision is Article 1705 which reads as follows:

**Article 1705: Copyright**

1. Each party shall protect the works covered by Article 2 of the Berne Convention, including any other works that embody original expression within the meaning of that Convention. In particular:

- (a) all types of computer programs are literary works within the meaning of the Berne Convention and each Party shall protect them as such; and
- (b) compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute

sur des données beaucoup plus complexes. *Télé-Direct* revendiquait la protection du droit d’auteur pour des renseignements concernant les abonnés puisés chez Bell Canada, et d’autres renseignements, comme les numéros de télécopieur, les marques de commerce et le nombre d’années d’exploitation, qu’elle avait compilés dans un annuaire de Pages jaunes. Il était convenu que l’annuaire dans son ensemble était protégé par un droit d’auteur, mais la question était de savoir si un droit d’auteur existait sur les «inscriptions en colonnes», que l’on désignait comme des «sous-compilations» de renseignements. À l’instruction, M<sup>me</sup> le juge McGillis a statué que *Télé-Direct* n’avait fait preuve que d’un minimum de talent, de jugement et de travail dans la compilation des sous-compilations et qu’elle n’avait donc pas réussi à établir le degré d’originalité requis pour justifier la protection du droit d’auteur. La présente Cour a maintenu cette conclusion.

[38] Dans l’arrêt *Télé-Direct*, la présente Cour a examiné la question de savoir si, du fait de l’ALÉNA, précité, nous devons changer notre conception de la protection du droit d’auteur sur les compilations de données. Pour évaluer cette possibilité, la Cour a procédé à une analyse approfondie de l’accord et de ses répercussions sur les compilations (aux paragraphes 14, 15 et 17, renvois omis):

La définition de «compilation» doit s’interpréter en tenant compte du contexte dans lequel elle a été introduite. En termes simples, cette définition a été ajoutée par suite de la signature de l’Accord du libre-échange nord-américain (l’ALENA), dans le but précis de mettre en œuvre cet accord. Il n’est que naturel, alors, pour tenter d’interpréter cette définition de se tourner vers le texte de la disposition pertinente de l’ALENA que la modification vise à mettre en œuvre. Cette disposition est l’article 1705, dont voici le texte:

**Article 1705: Droit d’auteur**

1. Chacune des Parties protégera les œuvres visées par l’article 2 de la Convention de Berne, ainsi que toutes autres œuvres d’expression originale au sens de ladite convention. Ainsi, notamment,

- a) tous les genres de programmes d’ordinateur sont des œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne, et chacune des Parties les protégera à ce titre, et
- b) les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la

intellectual creations, shall be protected as such.

The protection a Party provides under subparagraph (b) shall not extend to the data or material itself, or prejudice any copyright subsisting in that data or material.

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 — as we shall see later — 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.

...

... I have come to the conclusion that the 1993 amendments did not alter the state of the law of copyright with respect to compilations of data. The amendments simply reinforce in clear terms what the state of the law was or ought to have been: the selection or arrangement of data only results in a protected compilation if the end result qualifies as an original intellectual creation.

[39] A close reading of this passage indicates that the Court’s focus was on the addition of the definition of “compilation” to section 2 [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 53] of the Act, particularly regarding compilations of data. This portion of the Court’s reasons makes no mention whatsoever of the proper meaning of the word “original”, which is contained in section 5 of the Act, and which this Court must now interpret.

[40] As the commentary surrounding the implementation of the NAFTA amendments demonstrates, the mandate was to ensure among signatories protection for forms of expression, such as compilations of literary works and of data, not to alter the standard upon which those forms are protected (see Canada, *House of Commons Debates* (31 March 1993); Canada, *House of Commons Debates* (27 May 1993); Canada, Legislative Committee on Bill C-115, An Act to Implement NAFTA, *Minutes of Proceedings and*

disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, seront protégées à ce titre.

La protection assurée par une Partie en vertu de l’alinéa b), qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour ces données ou éléments.

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 — comme nous le verrons plus tard — 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 suis [...] parvenu à la conclusion que les modifications de 1993 n’ont pas changé l’état du droit en matière de droits d’auteur en ce qui concerne les compilations. Ces modifications n’ont fait que confirmer de façon claire quel était ou quel aurait dû être l’état du droit: le choix ou l’arrangement de données ne produit une compilation protégée que si celle-ci constitue une création originale et intellectuelle.

[39] Une lecture attentive de ce passage révèle que la Cour s’est concentrée sur l’ajout de la définition de «compilation» à l’article 2 [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] de la Loi, en particulier en ce qui concerne les compilations de données. Cette partie des motifs de la Cour ne fait aucunement mention de la signification appropriée du mot «original», qui figure à l’article 5 de la Loi, et que la Cour doit maintenant interpréter.

[40] Comme le démontre le débat concernant la mise en œuvre des modifications apportées à l’ALÉNA, l’objectif visé était d’assurer, dans les pays signataires, la protection pour des formes d’expression, comme les compilations d’œuvres littéraires et de données, et non pas de modifier la norme selon laquelle ces formes d’expression sont protégées (voir Canada, *Débats de la Chambre des communes* (31 mars 1993); Canada, *Débats de la Chambre des communes* (27 mai 1993); Canada, Comité législatif chargé d’étudier le projet de

*Evidence of the Legislative Committee on Bill C-115, An Act to implement the North American Free Trade Agreement* (5 November 1993) and accompanying submissions; and Fox, *supra*, at pages 44-46). Therefore, the copyright provisions in NAFTA were not intended to alter the standard of originality in Canadian copyright law. Neither NAFTA nor the Berne Convention, *supra*, impose a higher standard of originality than was already present under Canadian law.

[41] As the Fox textbook, *supra*, points out, the World Intellectual Property Organization's *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*, (Geneva, W.I.P.O., 1978), states:

. . . the very concept of copyright from a philosophical, theoretical and pragmatic point of view differs [*sic*] from country to country, since each has its own legal framework influenced by social and economic factors. To define it in a manner binding on all member countries would be difficult, if not impossible.

This recognizes expressly that signatories to the Berne Convention may award copyright based upon standards unique to each country.

[42] Even if NAFTA and the Berne Convention were somehow intended to alter the prerequisites for copyright protection in member countries, those instruments would set minimum standards (see Fox, *supra*, at page 138). A more onerous standard of originality deprives owners of the copyright protection that the signatories to these agreements intended to guarantee. Their purpose is frustrated, rather than promoted by implying additional requirements of creativity, imagination or creative spark into the Act, as the Trial Judge did.

[43] Furthermore, neither Article 2 of the Berne Convention nor Article 1705 say anything about "creative spark" or "imagination". They merely require that member states recognize and protect compilations as "intellectual creations". To me, the use of the phrase "intellectual creation" does not necessarily mandate a

loi C-115, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le Projet de loi C-115, Loi portant mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain* (5 novembre 1993) et les observations y afférentes; et Fox, précité, aux pages 44 à 46). Par conséquent, les dispositions de l'ALÉNA concernant le droit d'auteur ne visaient pas à modifier la norme d'originalité en droit d'auteur canadien. Ni l'ALÉNA ni la Convention de Berne, précitée, n'imposent une norme d'originalité plus rigoureuse que celle qui existait déjà en droit canadien.

[41] Comme l'explique le *Guide de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)* de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, O.M.P.I., 1978), passage repris dans Fox:

[. . .] le concept même du droit d'auteur, d'un point de vue philosophique, théorique et pragmatique, diffère selon les pays car il s'inscrit dans un contexte juridique propre à chacun d'entre eux et il peut aussi être influencé par des contingences d'ordre économique ou social. Le définir sous forme d'un principe conventionnel opposable à tous serait trop difficile ou guère possible.

On reconnaît ainsi expressément que chacun des pays signataires de la Convention de Berne peut accorder le droit d'auteur selon ses propres normes.

[42] Même si l'ALÉNA et la Convention de Berne avaient d'une façon ou d'une autre pour objet de modifier les conditions préalables à la protection du droit d'auteur dans les pays membres, ces actes établiraient des normes minimales (voir Fox, précité, à la page 138). Une norme d'originalité plus sévère prive les titulaires du droit d'auteur d'une protection que les pays signataires de ces ententes avaient l'intention de garantir. En trouvant implicitement dans la Loi des exigences supplémentaires de créativité, d'imagination ou d'étincelle de créativité, comme l'a fait le juge de première instance, on fait échec à la réalisation de leur objet plutôt que de le promouvoir.

[43] Qui plus est, ni l'article 2 de la Convention de Berne ni l'article 1705 ne mentionnent quoi que ce soit au sujet de l'«étincelle de créativité» ou de l'«imagination». Ils exigent seulement que les États membres reconnaissent les compilations comme des «créations intellectuelles» et les protègent. À mon sens,

test of originality involving “creative spark” or “imagination”. Article 2 of the Berne Convention, and the definition of “every original literary, dramatic musical and artistic work” in section 2 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53] of the Act, both use the word “production”, spurning the notion that any creative spark is required. In fact, even if “intellectual creation” did imply a requirement of “creative spark”, Parliament chose not to include those words in the definition of a “compilation” set out in section 2, or in any other section of the Act. Had Parliament intended to affect any change to the standard for copyright protection, it could have done so.

[44] Importantly, in *Tele-Direct* the classic Anglo-Canadian test of originality was described (at paragraph 28, emphasis added) as follows:

... for a compilation of data to be original, it must be a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement.

In my view, this is an admirable summary and an accurate representation of the Canadian standard, which did, in fact, resolve the matter. The Court merely affirmed (at paragraph 7) the factual finding of McGillis J. (the Trial Judge in that case) [(1996), 27 B.L.R. (2d) 1, at page 26] that *Tele-Direct* “exercised only a minimal degree of skill, judgment or labour in its overall arrangement which is insufficient to support a claim of originality in the compilation so as to warrant copyright protection.”

[45] This Court in *Tele-Direct* also suggested that the phrase “skill, judgment or labour” was intended to be used in the conjunctive, rather than disjunctive sense. The Court observed (at paragraph 29) that “[i]t 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.” Notably, this observation resembles Lord Oliver of Aylmerton’s sentiments in *Interlego, supra*,

l’utilisation de l’expression «création intellectuelle» n’impose pas nécessairement un critère d’originalité impliquant une «étincelle de créativité» ou de l’«imagination». Tant dans l’article 2 de la Convention de Berne que dans la définition de «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique original» à l’article 2 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] de la Loi, on trouve le mot «production», ce qui écarte toute idée qu’une étincelle de créativité est exigée. En fait, même si la «création intellectuelle» impliquait effectivement une exigence d’«étincelle de créativité», le législateur a choisi de ne pas inclure ces mots dans la définition de «compilation» énoncée à l’article 2, ni dans quelqu’autre article de la Loi. Si le législateur avait eu l’intention d’apporter quelque changement à la norme de protection du droit d’auteur, il aurait pu le faire.

[44] Il importe de signaler que, dans l’arrêt *Télé-Direct*, le critère traditionnel anglo-canadien de l’originalité a été décrit (au paragraphe 28, non souligné dans l’original) comme suit:

[...] la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail.

À mon avis, il s’agit d’un excellent résumé et d’une description exacte de la norme canadienne, qui a, en fait, réglé la question. La Cour a simplement confirmé (au paragraphe 7) la conclusion de fait du juge McGillis (le juge de première instance dans cette affaire) [(1996), 27 B.L.R. (2d) 1, à la page 26] selon laquelle *Télé-Direct* «n’a fait preuve que d’un minimum de talent, de jugement et de travail dans l’organisation globale des éléments, ce qui ne suffit pas pour établir que la compilation dénote une originalité suffisante pour justifier la protection du droit d’auteur».

[45] La présente Cour, dans l’arrêt *Télé-Direct*, a aussi signalé que l’expression «talent, jugement ou travail» devait se lire au sens conjonctif plutôt que disjonctif. La Cour a fait remarquer (au paragraphe 29) qu’«[i]l 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». Cette remarque rappelle notamment l’opinion de lord Oliver of

where he concluded that labour merely in the process of copying is insufficient to establish originality. I also do not think that labour alone will usually suffice to demonstrate originality, since an investment of labour alone is often indicative of slavish copying. If one employs labour alone without any degree of skill or judgment the result will typically be, in essence, a mere copy and will be unoriginal for that reason.

[46] In *Hager v. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 F.C. 287 (T.D.) (*Hager*), Madam Justice Reed observed that *Tele-Direct* was not intended to alter Anglo-Canadian jurisprudence with respect to the interpretation of originality, and I endorse her comments (at paragraphs 40-41, emphasis added):

... 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 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, 1921* ... 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.

[47] After *Tele-Direct*, this Court also decided the case of *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195 (C.A.), revg (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (F.C.T.D.), leave to appeal to S.C.C. refused, [2001] 1 S.C.R. vi (*Édutile*). The reasons quoted the passages from *Tele-Direct* regarding the impact of NAFTA on compilations of data. However, the issue was resolved (at paragraph 14) using the traditional test of originality, as articulated and relied on in *Tele-Direct* to the effect that such “a work was independently

Aylmerton dans la décision *Interlego*, précitée, où il conclut que les efforts déployés simplement pour copier sont insuffisants pour prouver l’originalité. Je ne suis pas non plus d’avis que le travail seul suffise à prouver l’originalité, puisque l’apport du travail sans rien d’autre est souvent la marque d’une copie servile. Si quelqu’un emploie son travail seulement, sans faire preuve de talent ou de jugement, le résultat sera, en général, essentiellement une simple copie et, pour cette raison, dénué d’originalité.

[46] Dans la décision *Hager c. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 C.F. 287 (1<sup>re</sup> inst.) (*Hager*), M<sup>me</sup> le juge Reed a fait observer que la décision rendue dans l’affaire *Télé-Direct* ne visait pas à modifier la jurisprudence anglo-canadienne en ce qui concerne l’interprétation de l’originalité, et je souscris à son commentaire (aux paragraphes 40 et 41, non souligné dans l’original):

[...] 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* [S.C. 1921, ch. 24] 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.

[47] Après l’affaire *Télé-Direct*, cette Cour a aussi tranché l’affaire *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195 (C.A.), qui infirmait (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2001] 1 R.C.S. vi (*Édutile*). Les motifs renvoient aux passages de l’arrêt *Télé-Direct* concernant les effets de l’ALÉNA sur la compilation de données. Cependant, la question a été résolue (au paragraphe 14) à l’aide du critère d’originalité traditionnel, tel qu’il a été énoncé et

created by the author and displayed at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement.” The fact that *Édutile* was ultimately decided on the basis of the classic Anglo-Canadian interpretation of originality further demonstrates that *Tele-Direct* did not introduce an additional precondition to copyright protection under Canadian law.

[48] On the other hand, the American threshold for copyright protection, which the Trial Judge mistakenly adopted, does contain requirements of both originality and creativity. According to the United States Supreme Court in *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), at pages 547-549, a work “must be original to the author”. The United States Supreme Court has also interpreted Article I, § 8, cl. 8 of the U.S. Constitution as requiring “independent creation plus a modicum of creativity” (see *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991) (*Feist*), citing *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884)). In *Feist* the U.S. Supreme Court stated (at page 345) that “[o]riginal, as the term is used in copyright means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity.”

[49] *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, *supra*, [at pages 682 and 688] expanded on the American standard in the context of legal publications. The following passages were among those cited by the Trial Judge [at paragraph 133]:

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, . . .

appliqué dans l’arrêt *Télé-Direct*, et selon lequel «une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail». Le fait que, dans *Édutile*, le juge se soit finalement appuyé sur la conception anglo-canadienne traditionnelle de l’originalité démontre encore davantage que l’arrêt *Télé-Direct* n’a pas introduit une nouvelle condition préalable à la protection du droit d’auteur en droit canadien.

[48] Par contre, la norme américaine pour la protection du droit d’auteur, que le juge de première instance a erronément adoptée, comporte effectivement des exigences, à la fois d’originalité et de créativité. Selon la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), aux pages 547 à 549, une œuvre doit [TRADUCTION] «émaner de l’auteur». La Cour suprême des États-Unis a aussi interprété l’article I, § 8, cl. 8 de la Constitution des États-Unis comme exigeant une [TRADUCTION] «création indépendante avec un minimum de créativité» (voir *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991) (*Feist*), citant *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884)). Dans l’arrêt *Feist*, la Cour suprême des États-Unis a précisé (à la page 345) que [TRADUCTION] «le terme “original”, tel qu’il est utilisé en droit d’auteur, signifie seulement que l’œuvre a été créée de façon indépendante par son auteur (par opposition à copiée sur d’autres œuvres), et qu’elle dénote au moins un certain degré de créativité».

[49] Dans l’affaire *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, précitée, [aux pages 682 et 688] le juge de première instance a donné des précisions sur la norme américaine dans le contexte des publications juridiques. Les passages suivants figurent parmi ceux qui ont été cités [au paragraphe 133]:

[TRADUCTION] 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 [. . .]

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

. . .

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.

[50] The dramatic statement that concludes this passage is somewhat facile. It ignores the possibility that truth can always be expressed in a creative, and certainly in an original way. Often, creativity and truth are allies in the task of expressing facts, history, news and the even the law. The creative may illuminate the true, it may explain the true and it may certainly adorn the true, all of which situations may give rise to copyright in original expression.

[51] Interestingly, there is substantial controversy over whether or not the U.S. Supreme Court in *Feist* correctly affirmed the American requirement of creativity, as it merely accepted the American common-law standard without exploring the consequences of the codification of the originality requirement (see R. VerSteeg, "Sparks in the Tinderbox: *Feist*, 'Creativity,' and the Legislative History of the 1976 Copyright Act" (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549). Commentators have alerted us to the potential implications of the U.S. Supreme Court's decision in *Feist* (see for example J. R. Boyarski, "The Heist of *Feist*: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of 'Hot News'" (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871; J. C. Ginsburg, "No 'Sweat'? Copyright and Other Protection of Works of Information After *Feist v. Rural Telephone*" (1992), 92 *Colum. L. Rev.* 338; R. A.

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

[. . .]

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 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 vérité.

[50] Pour dramatique qu'il soit, l'énoncé qui conclut la fin de ce passage est quelque peu facile. Il écarte la possibilité que la vérité puisse toujours s'exprimer d'une façon créative et certainement d'une façon originale. Créativité et vérité vont souvent de pair quand il s'agit de traduire les faits, l'histoire, les nouvelles et même la loi. Le créatif peut illuminer le vrai, il peut expliquer le vrai et il peut certainement agrémenter le vrai, ce qui, dans tous les cas, peut donner lieu à un droit d'auteur sur une expression originale.

[51] Fait intéressant, il existe une importante controverse sur la question de savoir si la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt *Feist*, a correctement formulé l'exigence américaine de créativité, alors qu'elle n'a fait qu'accepter la norme de la common law américaine sans examiner les conséquences de la codification de l'exigence d'originalité (voir R. VerSteeg, «Sparks in the Tinderbox: *Feist*, "Creativity," and the Legislative History of the 1976 Copyright Act» (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549). Les commentateurs ont attiré notre attention sur les répercussions possibles de l'arrêt *Feist* (voir, par exemple, J. R. Boyarski, «The Heist of *Feist*: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of "Hot News"» (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871; J. C. Ginsburg, «No "Sweat"? Copyright and Other Protection of Works of Information

Gorman, "The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision" (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731; J. Litman, "After *Feist*" (1992) 17 *U. Dayton L. Rev.* 607; J. P. McDonald, "The Search for Certainty" (1992) 17 *U. Dayton L. Rev.* 331; N. Siebrasse, "Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada" (1994), 11 *C.I.P.R.* 191; and A. C. Yen, "The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods" (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343). In addition, I note that there have been efforts in the United States to repeal the effect of the U.S. Supreme Court's decision (see the *Collections of Information Antipiracy Act*, Bill No. H.R. 354, 106th Congress, Introduced on January 19, 1999).

[52] As noted above, the Supreme Court of Canada has warned that "United States court decisions . . . must be scrutinized very carefully because of some fundamental differences in copyright concepts" (*Compo*, *supra*, at page 367). The wisdom in that advice is well demonstrated in this case, where the American principle sought to be imported is based upon an unstable foundation that has not yet been tested thoroughly. Although the Trial Judge prefaced his remarks with a disclaimer that he proceeded with some trepidation, he failed to conduct any substantive analysis of the American standard of originality. Therefore, he inadvertently entangled the standard set out in *Feist* and applied in *Matthew Bender* with the Canadian touchstone of originality. As discussed above, there is no universal requirement of "creative spark" or "imagination" in Anglo-Canadian copyright law.

#### Summary of the Meaning of "Original"

[53] It is widely accepted that an "original" work must be independently produced and not copied. In attempts to further explain this cornerstone of copyright law, different judges and commentators have described the word "original" with a host of words and phrases mentioned above, including various combinations of the

After *Feist v. Rural Telephone*» (1992), 92 *Colum. L. Rev.* 338; R. A. Gorman, «The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision» (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731; J. Litman, «After *Feist*» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 607; J. P. McDonald, «The Search for Certainty» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 331; N. Siebrasse, «Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada» (1994), 11 *C.I.P.R.* 191, et A. C. Yen, «The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods» (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343). De plus, je note qu'on cherche dans certains milieux à annihiler les effets de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis (voir *Collections of Information Antipiracy Act*, Projet de loi n° H.R. 354, 106<sup>e</sup> Congrès, introduit le 19 janvier 1999).

[52] Comme je l'ai dit précédemment, la Cour suprême du Canada a fait la mise en garde suivante: «[I]a jurisprudence américaine doit [. . .] être analysée avec prudence [. . .] car [la loi américaine repose sur] des conceptions du droit d'auteur fondamentalement différentes des nôtres» (*Compo*, précité, à la page 367). La sagesse de cette recommandation est bien démontrée en l'espèce, où le principe américain que l'on cherche à emprunter repose sur une base instable et n'a pas encore été éprouvé de façon approfondie. Quoique le juge de première instance ait averti qu'il procédait avec une certaine appréhension, il a omis de procéder à une analyse de fond de la norme américaine d'originalité. Il a donc, par inadvertance, entremêlé la norme énoncée dans l'arrêt *Feist* et appliquée dans la décision *Matthew Bender* avec la pierre angulaire de l'originalité qui caractérise le droit canadien. Comme je l'ai exposé précédemment, il n'y a pas d'exigence universelle d'«étincelle de créativité» ou d'«imagination» en droit d'auteur anglo-canadien.

#### Le sens d'«original» en résumé

[53] Il est généralement admis qu'une œuvre «originale» doit être produite de façon indépendante et non pas copiée. Dans les tentatives qu'ils ont faites pour expliquer davantage ce qu'est cette pierre angulaire du droit d'auteur, différents juges et commentateurs ont, pour définir le mot «original», utilisé une foule de mots

terms “labour”, “judgment”, “skill”, “work”, “industry”, “effort”, “taste” or “discretion” (see for example *Ladbroke Football, supra* and *Slumber-Magic, supra*). To me, these are all possible ingredients in the recipe for originality, which may be altered to suit the flavour of the work at issue. Each term may help to determine whether a work is, in fact, original, but it is a mistake to treat any of these words as if they were statutory requirements. These are not, in themselves, prerequisites to copyright protection, but rather evidence of the sole prerequisite, originality. To determine whether or not the materials in issue are “original” works, a principled and reasoned approach based upon evidence is required, not reliance on a particular word or phrase that merely seeks to explain the concept of originality.

[54] Moreover, I am not convinced that a substantial difference exists between an interpretation of originality that requires intellectual effort, whether described as skill, judgment and/or labour or creativity, and an interpretation that merely requires independent production. As discussed above, any skill, judgment and/or labour must be directed at an exercise other than mere copying for the result to be an original work (see *Interlego, supra*, at pages 262-263; *Tele-Direct, supra*, at paragraph 29). Clearly, therefore, the crucial requirement for a finding of originality is that the work be more than a mere copy. The vast majority of works that are not mere copies will normally require the investment of some intellectual effort, whatever that may be labelled. Works that are entirely devoid of such effort are, almost inevitably, simply copies of existing material.

[55] I acknowledge that it is more difficult to apply the standard of originality to some types of works, such as compilations, than to traditional forms of expression, such as novels, sculptures or plays. The further one gets away from traditional literary works, the less obvious it becomes that a work has not been copied. Compilations

et d’expressions mentionnés précédemment, y compris diverses combinaisons des termes «efforts», «jugement», «habileté», «travail», «application», «effort», «goût» ou «choix» (voir, par exemple, les arrêts *Ladbroke Football* et *Slumber-Magic*, précités). Pour moi, ce sont tous là des ingrédients pouvant entrer dans la recette de l’originalité, laquelle peut être modifiée pour s’adapter au goût de l’œuvre en question. Chaque terme peut aider à déterminer si une œuvre est, en fait, originale, mais il est erroné de traiter ces mots comme s’ils constituaient des exigences de la loi. Ceux-ci ne sont pas, en eux-mêmes, des conditions à la protection du droit d’auteur, mais plutôt des indications de l’existence de la seule condition préalable, l’originalité. Pour déterminer si les œuvres en cause sont des œuvres «originales», il faut adopter une méthode raisonnée, fondée sur des principes et qui s’appuie sur la preuve, et non pas se fonder sur un certain mot ou une certaine expression qui ne cherche qu’à expliquer la notion d’originalité.

[54] De plus, je ne suis pas convaincu qu’il existe une différence importante entre une interprétation de l’originalité qui exige un effort intellectuel, qu’on le décrive comme habileté, jugement ou travail ou la créativité, et une interprétation qui exige simplement une production indépendante. Comme nous l’avons vu précédemment, toute habileté, tout jugement ou tout travail doivent être appliqués à une activité autre que la simple copie pour que le résultat soit une œuvre originale (voir *Interlego*, précité, aux pages 262 et 263, et *Télé-Direct*, précité, au paragraphe 29). Il est donc clair que l’exigence essentielle à une conclusion d’originalité est que l’œuvre soit plus qu’une simple copie. La vaste majorité des œuvres qui ne sont pas de simples copies exigeront normalement l’apport d’un certain effort intellectuel, quel que soit son nom. Les œuvres qui sont entièrement dénuées de tels efforts sont, presque inévitablement, de simples copies d’œuvres existantes.

[55] Je reconnais qu’il est plus difficile d’appliquer la norme d’originalité à certains types d’œuvres, comme les compilations, qu’à des formes d’expression traditionnelles, comme les romans, les sculptures ou les pièces de théâtre. Plus on s’éloigne des œuvres littéraires traditionnelles, moins il devient évident

of data, for instance, typically do not display an author's uniquely identifiable flare, nor "exhibit, on their face, indicia of the author's personal style or manner of expression" (*Hager, supra*, at paragraph 42). This makes it difficult to establish whether compilations are original or are merely copies. In addition, some compilations may be comprised of elements that are copied from other works or parts of works in which copyright may or may not otherwise subsist. Because the selection and arrangement of the underlying elements, not the elements themselves, must be original, a compiler must demonstrate something more than merely copying those elements into a new work before the Act will award copyright protection. However, Anglo-Canadian copyright law does not require "creativity" to establish that such a work is not a mere copy.

[56] Even where "creativity" has been employed as a label for the intangible effort required to distinguish an original work from a mere copy, courts have emphasized that the standard is extremely low. British, Canadian and American jurisprudence has firmly established that copyright law is unlike patent law in that novelty or non-obviousness are not required, and that courts must not subjectively judge the quality or merit of an author's work (see *Fox, supra*, at pages 112-114). In *Apple Computer, supra*, Hugessen J.A. stated that the sole distinguishing characteristic of literary work is that it be print or writing. In *Ladbroke, supra*, the Court noted that aesthetic quality or virtue is not required for copyright protection. In *University of London Press, supra*, it was said that copyright could subsist "irrespective of the question whether the quality or style is high" (*supra*, at page 608). The House of Lords held in *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539, at page 549 that copyright could subsist in a book whether it was "wise or foolish, accurate or inaccurate, of literary merit or of no merit whatever", and (at page 558) that a work "devoid of the faintest spark of literary or other merit" may have a copyright, "worthless and insignificant as it would be". American law also warns against judges constituting themselves judges of worth (see U.S. House Report No. 1476 (1976), 94th Cong.,

qu'une œuvre n'a pas été copiée. Les compilations de données, par exemple, n'affichent normalement pas la marque distinctive d'un auteur ni ne «présent[ent], à première vue, des indices du style personnel ou du mode d'expression de leur auteur» (*Hager*, précité, au paragraphe 42). C'est pourquoi, il est difficile de déterminer si les compilations sont des œuvres originales ou simplement des copies. De plus, certaines compilations peuvent comprendre des éléments qui ont été copiés d'autres œuvres ou de parties d'œuvres sur lesquelles un droit d'auteur peut par ailleurs exister ou non. Puisque ce sont le choix et l'arrangement des éléments sous-jacents, et non pas les éléments eux-mêmes, qui doivent être originaux, l'auteur d'une compilation doit démontrer qu'il a fait plus que de simplement copier ces éléments pour en faire une nouvelle œuvre avant que la Loi ne lui confère la protection du droit d'auteur. Mais le droit d'auteur anglo-canadien n'exige pas de «créativité» pour établir qu'une telle œuvre n'est pas une simple copie.

[56] Même lorsqu'on a eu recours à la «créativité» pour désigner l'effort intangible requis pour qu'une œuvre originale se distingue d'une simple copie, les tribunaux ont insisté sur le fait que cette norme est extrêmement basse. Les jurisprudences britannique, canadienne et américaine ont fermement établi que le droit d'auteur diffère du droit des brevets d'invention en ce qu'il n'exige pas la nouveauté ni la non-évidence et que les tribunaux ne doivent pas juger subjectivement la qualité ou la valeur de l'œuvre d'un auteur (voir *Fox*, précité, aux pages 112 à 114). Dans l'arrêt *Apple Computer*, précité, le juge Hugessen, J.C.A., a dit que la seule caractéristique distinctive de l'œuvre littéraire est le fait qu'elle est écrite ou imprimée. Dans l'arrêt *Ladbroke*, précité, la Cour a fait remarquer que les qualités esthétiques ou la vertu ne sont pas requises pour la protection du droit d'auteur. Dans *University of London Press*, précité, il a été décidé que le droit d'auteur pouvait exister [TRADUCTION] «peu importe si la qualité ou le style sont élevés ou non» (à la page 608). La Chambre des lords a jugé, dans *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539, à la page 549, que le droit d'auteur pouvait exister sur un livre qu'il fût [TRADUCTION] «sage ou stupide, précis ou imprécis, ayant une valeur littéraire ou sans aucune valeur quelle qu'elle soit», et (à la page 558) qu'un droit d'auteur pouvait exister sur une

2d Sess. 51; and *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903) (*per* Justice Holmes, at page 251)).

[57] To ignore this basic axiom is to intrude on the domain of critics and become appraisers of merit instead of arbiters of originality. It is not necessary for a copyright work to evince qualities of novelty, ingenuity, innovation, genius, merit, virtue, beauty, brilliance, imagination, creative spark and other such attributes, for copyright law is not necessarily concerned with them. Of course, most, if not all “creative” and “imaginative” works would be original, but not all original works must be “creative” or “imaginative”; those attributes, though praiseworthy, are not mandatory characteristics of every original work.

[58] Moreover, the lack of objectivity implicit in a requirement of “creativity” makes a coherent application of such a standard impossible (see D. Vaver, *Copyright Law* (Toronto: Irwin Law, 2000), at pages 61-63, VerSteeg, *supra*, at pages 562-565; Yen, *supra*, at pages 1345-1346; and E. R. York, “*Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.*: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations” (1999), 74 *Notre Dame L. R.* 565). Inevitably, judges will be forced to create their own definitions of creativity, resulting in substantial uncertainty and further jeopardizing the public benefit that accrues from the production of new and original works. The fact that an objective and coherent definition of “creative” is elusive at best and that “creativity” can sometimes connote qualities that are not required of an “original” work makes it preferable to avoid such unpredictable labels when assessing originality.

œuvre [TRADUCTION] «dépourvue de la moindre étincelle de valeur littéraire ou autre» [TRADUCTION] «aussi médiocre et insignifiante qu’elle puisse être». Le droit américain met aussi les juges en garde contre la tentation de se poser en juges de la valeur (voir U.S. House Report No. 1476 (1976), 94th Cong., 2d Sess. 51; et l’arrêt *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903) (le juge Holmes, à la page 251)).

[57] Ne pas tenir compte de ce principe fondamental, c’est s’immiscer dans le domaine de la critique et se faire juge du mérite plutôt que celui de l’originalité. Il n’est pas nécessaire qu’une œuvre manifeste les qualités de nouveauté, d’ingéniosité, d’innovation, de génie, de valeur, de vertu, de beauté, d’intelligence, d’imagination, d’étincelle de créativité ou d’autres attributs semblables pour que le droit d’auteur lui soit conféré, puisque le droit d’auteur n’en tient pas nécessairement compte. Bien sûr, la plupart des œuvres de «créativité» et d’«imagination», sinon toutes, doivent être originales, mais les œuvres originales ne sont pas nécessairement toutes des œuvres de «création» et d’«imagination»; ces attributs, quoique dignes de louanges, ne sont pas des caractéristiques nécessaires à toute œuvre originale.

[58] De plus, le manque d’objectivité inhérent à l’exigence de «créativité» rend impossible l’application cohérente d’une telle norme (voir D. Vaver, *Copyright Law* (Toronto: Irwin Law, 2000), aux pages 61 à 63, VerSteeg, précité, aux pages 562 à 565; Yen, précité, aux pages 1345 et 1346; et E. R. York, «*Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.*: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations» (1999), 74 *Notre Dame L. Rev.* 565). Inévitablement, les juges seront forcés de créer leurs propres définitions de la créativité, ce qui aura pour résultat de faire naître une incertitude et de mettre éventuellement en péril les bienfaits qui découlent aussi pour le public de la production d’œuvres nouvelles et originales. Compte tenu du fait qu’une définition objective et cohérente du terme «créatif» est au mieux imprécise et que la «créativité» peut quelquefois impliquer des qualités qui ne sont pas requises pour qu’une œuvre soit «originale», il est préférable d’éviter des étiquettes aussi incertaines pour décider de l’originalité.

[59] Admittedly, the public interest in the dissemination of works may be a policy reason to impose a high standard of “creativity” as a prerequisite to copyright protection. There is also the concern that overprotection of certain works will thwart social and scientific progress by precluding persons from building upon earlier works. However, I would suggest that copyright monopolies are better controlled through the avenues that Parliament has established than through the imposition of an arbitrary and subjective standard of “creative spark” or “imagination”. As will be discussed below, a fair interpretation of user rights can counteract the apparent imbalance potentially generated by a low threshold (see *Vaver, Copyright Law, supra*, at pages 169-170). For example, the fair dealing provisions of the Act provide a mechanism whereby user rights are better considered.

## 2. The Publisher’s Works

[60] Having dismissed the notion that imagination or creative spark is essential to a finding of originality, I must now determine whether the Publishers’ materials are, in fact, original works.

[61] As a preliminary matter, the Law Society submits that the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) and *Hewes v. Etobicoke* (1993) are merely parts of the volumes or series of reported judicial decisions in which they appear. Likewise, the Law Society asserts that the headnotes that accompany the reported judicial decisions are not works, but merely parts of other works and that the monograph is merely part of a book.

[62] As a starting point, I note that the publishers have submitted certificates of registration for some of their materials, including separate certificates for headnotes and edited judicial reasons. Subsection 53(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 30] of the Act states:

[59] Le fait que la diffusion des œuvres soit dans l’intérêt public constitue peut-être, il faut en convenir, une raison de principe pour imposer une norme de créativité élevée comme préalable à la protection du droit d’auteur. Il y a aussi lieu de se préoccuper du fait que la protection exagérée de certaines œuvres fera obstacle au progrès social et scientifique en empêchant des personnes de travailler à partir d’œuvres antérieures. Toutefois, je suis d’avis que les monopoles du droit d’auteur sont mieux contrôlés par les moyens que le législateur a établis que par l’imposition de la norme arbitraire et subjective d’«étincelle créatrice» ou d’«imagination». Comme nous le verrons plus loin, une juste interprétation des droits des utilisateurs peut compenser le déséquilibre apparent pouvant résulter d’une norme peu élevée (voir *Vaver, Copyright Law, précité*, aux pages 169 et 170). Par exemple, les dispositions de la Loi relatives à l’utilisation équitable fournissent un mécanisme par lequel les droits des utilisateurs sont mieux pris en considération.

## 2. Les œuvres des éditeurs

[60] Ayant rejeté l’idée que l’imagination ou l’étincelle de créativité sont essentielles à une conclusion d’originalité, je dois maintenant déterminer si les documents des éditeurs sont, de fait, des œuvres originales.

[61] À titre préliminaire, le Barreau soutient que les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) et *Hewes v. Etobicoke* (1993) sont simplement des parties des volumes ou des collections de décisions judiciaires publiées dans lesquels elles se trouvent. De la même façon, le Barreau allègue que les sommaires qui accompagnent les décisions judiciaires publiées ne sont pas des œuvres, mais seulement des parties d’œuvres et que la monographie est seulement une partie d’un livre.

[62] Pour commencer, je note que les éditeurs ont produit des certificats d’enregistrement pour certaines de leurs productions, y compris des certificats séparés pour les sommaires et les décisions judiciaires publiées. Le paragraphe 53(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 30] de la Loi stipule:

53. . . .

(2) A certificate of registration of copyright is evidence that the copyright subsists and that the person registered is the owner of the copyright.

[63] Generally, the weight to be afforded to these certificates should not be minimized by the fact that the Copyright Office assumes no responsibility for the truth of the facts contained in the application and conducts no examination (see *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] S.C.R. 602, at pages 606-607). However, the Trial Judge pointed out that nearly all of the registrations were obtained within the few months preceding the trial of this matter. To me, the fact that these certificates were obtained seemingly only in contemplation of litigation diminishes their persuasiveness. Therefore, although these certificates may support a finding that copyright subsists in the Publishers' works as described on the certificates, I do not find them particularly compelling.

[64] I recognize that subsection 3(1) [as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3] of the Act contemplates a "substantial part" of a work, and therefore, some materials may be parts of works as opposed to works in themselves, and that this has the potential to cause problems when one reproduces materials that might be both works in themselves as well as parts of larger works. Every work can be fragmented into its constituent parts, whether those be chapters, paragraphs or words in a novel, movements, bars or notes in a symphony or acts, scenes or lines in a play. At some level of deconstruction, however, the material ceases to become a work and is, instead, a part of another work. Without this distinction, the phrase "a substantial part thereof" would be meaningless, since a plaintiff could always assert that any reproduction by a defendant was of an entire "work" as characterized by the copyright owner. Neither the Act nor case law provide much guidance to resolve this dilemma.

53. [. . .]

(2) Le certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

[63] De façon générale, il n'y a pas lieu de minimiser la force probante de ces certificats du fait que le Bureau du droit d'auteur n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la véracité des faits déclarés dans la demande et ne procède à aucun examen (voir *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] R.C.S. 602, aux pages 606 et 607). Cependant, le juge de première instance a fait remarquer que presque tous les enregistrements ont été obtenus quelques mois avant l'instruction de la présente affaire. À mon sens, le fait que ces certificats ont vraisemblablement été obtenus uniquement en vue d'un litige diminue leur force persuasive. Par conséquent, même si ces certificats peuvent permettre de conclure à l'existence d'un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs, comme il est indiqué dans les certificats, ils ne sont pas selon moi particulièrement convaincants.

[64] Je reconnais qu'il est question au paragraphe 3(1) [mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3] de la Loi d'une «partie importante» de l'œuvre et que, par conséquent, certains éléments peuvent être des parties d'œuvres plutôt que des œuvres en tant que telles, et que cela est susceptible de poser un problème lorsque les reproductions pourraient être aussi bien des œuvres en soi que des parties d'œuvres. Toute œuvre peut être découpée en ses parties constituantes, qu'il s'agisse de chapitres, de paragraphes ou de mots dans un roman, de mouvements, de mesures ou de notes dans une symphonie ou d'actes, de scènes ou de répliques dans une pièce. À un certain point de la fragmentation, cependant, l'élément cesse de devenir une œuvre et constitue plutôt une partie d'une autre œuvre. Sans cette distinction, l'expression «une partie importante de l'œuvre» serait dénuée de sens puisque le demandeur pourrait toujours affirmer qu'une reproduction faite par le défendeur était la reproduction d'une œuvre toute entière, selon la qualification qu'en a fait le titulaire du droit d'auteur. Ni la Loi ni la jurisprudence n'apportent beaucoup de lumière sur la façon de sortir de ce dilemme.

[65] The Law Society suggests that the primary consideration in defining the “work” in question ought to be the actual published form, since that affects a person’s perception of the scope of his or her permitted dealings with the work. However, there are many different types of works that rarely appear independently. For example, a short poem will seldom be published alone. Instead, a short poem will typically appear within another work, such as a magazine or newspaper perhaps, or in a compilation of poems, or it might be broadcast or read aloud to an audience. That poem is no more or no less a “work” depending upon the manner in which it is presented. The Law Society alternatively refers to whether the work is intended to exist as an independently publishable work. However, such a test also relies too heavily on the actual or intended published form of the material in question, and is impracticable where a work might appear alone and/or together with other works.

[66] Rather, one must decide whether the material in question is capable of existing outside of the context in which it is published, communicated, displayed, performed or otherwise disseminated. If a production is distinctive and reasonably able to stand alone, then it may be deemed a work in itself rather than a part of another work. However, if a production is dependent upon surrounding materials such that it is rendered meaningless or its utility largely disappears when taken apart from the context in which it is disseminated, then that component will instead be merely a part of a work.

#### a. The Reported Judicial Decisions

[67] The reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) and *Hewes v. Etobicoke* (1993), including the headnotes that accompany those decisions are certainly capable of standing apart from the volumes or series in which they appear. These reported judicial decisions are clearly not dependent upon other materials contained in a published volume or series of other reported judicial decisions. I suspect that multiple reported judicial decisions are published in volumes or series mainly for practical

[65] Le Barreau soutient que, pour définir l’«œuvre» en question, il faut d’abord tenir compte de la forme de sa publication effective, puisque celle-ci influe sur la perception qu’a une personne de l’ampleur de l’utilisation qu’elle peut faire légitimement de l’œuvre. Toutefois, il existe de nombreux types d’œuvres qui apparaissent rarement de façon indépendante. Par exemple, un court poème est rarement publié seul. On le trouvera plutôt généralement à l’intérieur d’une autre œuvre, comme un magazine ou un journal, par exemple, ou dans une compilation de poèmes, ou il pourrait être radiodiffusé ou lu à haute voix à un auditoire. Ce poème n’est pas davantage, ni moins, une «œuvre», selon la façon dont il est présenté. Le Barreau, de façon subsidiaire, pose la question de savoir si on a voulu que l’œuvre existe en tant qu’œuvre destinée à une publication indépendante. Or, un tel critère dépend beaucoup trop de la forme sous laquelle on a effectivement publié l’œuvre en cause, ou sous laquelle on avait l’intention de la publier, et il est inapplicable dans un cas où une œuvre pourrait apparaître seule et/ou avec d’autres œuvres.

[66] Il faut plutôt établir si l’œuvre en question peut exister en dehors du contexte dans lequel elle est publiée, communiquée, exposée, exécutée ou autrement diffusée. La production qui est distinctive et peut raisonnablement exister en tant que telle peut être considérée comme une œuvre en soi plutôt qu’une partie d’une autre œuvre. Mais la production qui dépend tellement des éléments qui l’entourent qu’elle perd tout son sens sans eux, ou dont l’utilité disparaît en grande partie lorsqu’elle est séparée du contexte dans lequel elle est diffusée ne sera en revanche qu’une simple partie d’une œuvre.

#### a. Les décisions judiciaires publiées

[67] Les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) et *Hewes v. Etobicoke* (1993), y compris les sommaires qui les accompagnent, peuvent certainement exister en dehors des volumes ou des collections de recueils dans lesquels elles figurent. Ces décisions judiciaires publiées ne dépendent manifestement pas des autres éléments contenus dans un volume ou un recueil de jurisprudence. J’ai tout lieu de croire que de multiples décisions judiciaires sont publiées dans des volumes ou des

purposes of convenience, accessibility and marketability. Therefore, much like a poem in an anthology of poems, the fact that these reported judicial decisions are typically published together with other reported judicial decisions does not prejudice their protection under copyright law. In fact, subsection 2.1(2) [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 54] of the Act is clear that “[t]he mere fact that a work is included in a compilation does not increase, decrease or otherwise affect the protection conferred by this Act in respect of copyright in the work”.

[68] These reported judicial decisions are literary works, or perhaps more particularly, compilations, since they are works “resulting from the selection or arrangement of literary . . . works or parts thereof, . . . or . . . of data” (section 2 of the Act). The Publishers have compiled literary works or parts thereof, data about those works and their own independently created features. Thus, this Court must consider whether or not the selection or arrangement of the elements of these reported judicial decisions is sufficient to distinguish them from mere copies of the underlying works or parts thereof.

[69] The Law Society submits that the Publishers have not demonstrated originality in the edited texts, the indexing, the running heads, other enhancements and lists of additional data. This approach is incorrect. One cannot isolate each element of the compilation and assess whether each fragment is original, but must look at the work in its entirety (see *Ladbroke*, *supra*, at pages 276-277; *Slumber-Magic*, *supra*, at page 115; and *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (B.C.S.C.)).

[70] The Trial Judge found (at paragraph 139) “beyond a doubt, that the preparation of the reported judicial decisions . . . involved extensive labour, skill and judgment”. In my opinion, the skill, judgment and labour invested in these reported judicial decisions demonstrates that they are far more than mere copies and they are, therefore, original works in which copyright subsists.

recueils principalement pour des raisons pratiques de commodité, d’accessibilité et de commercialité. Par conséquent, à l’image du poème dans une anthologie, le fait que ces décisions judiciaires sont normalement publiées avec d’autres décisions ne porte pas atteinte à la protection que leur confère la loi sur le droit d’auteur. En fait, le paragraphe 2.1(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 54] de la Loi dispose clairement que «[l]’incorporation d’une œuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’œuvre au titre du droit d’auteur».

[68] Ces décisions judiciaires publiées sont des œuvres littéraires ou, peut-être plus précisément, des compilations, puisque ce sont des œuvres «résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres [. . .] ou de données» (article 2 de la Loi). Les éditeurs ont compilé des œuvres ou des parties d’œuvres littéraires, des données concernant ces œuvres et leurs propres caractéristiques créées de façon indépendante. Ainsi, la Cour doit déterminer si le choix ou l’arrangement des éléments de ces décisions judiciaires publiées permet de les distinguer de simples copies des œuvres ou des parties d’œuvres dont elles proviennent.

[69] Le Barreau soutient que les éditeurs n’ont pas prouvé l’originalité dans les textes révisés, les répertoires, les titres courants, les autres enrichissements et les listes de données supplémentaires. Ce point de vue est erroné. On ne peut pas isoler chaque élément de la compilation pour déterminer s’il est original car il faut prendre l’œuvre dans son ensemble (voir *Ladbroke*, précité, aux pages 276 et 277; *Slumber-Magic*, précité, à la page 115; et *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (C.S.C.-B.)).

[70] Le juge de première instance a conclu (au paragraphe 139) que «manifestement [. . .] la préparation de ces décisions judiciaires publiées [. . .] comporte énormément d’efforts, d’habileté et de jugement». À mon avis, l’habileté, le jugement et les efforts investis dans ces décisions judiciaires publiées démontrent qu’elles sont beaucoup plus que de simples copies et qu’elles sont donc des œuvres originales sur lesquelles existe un droit d’auteur.

[71] Originality stems, in part, from the Publishers' selection of the elements of each reported judicial decision. The Publishers might have chosen to include any of a variety of different categories of data regarding a particular set of reasons. Although some of the publishers' selections may also be made by other publishers, the selections are not all dictated by necessity, and there is no evidence to indicate that these particular selections have merely been copied from other sources. Furthermore, each Publisher might arrange the elements in any number of ways, depending upon their unique goals, style or preference. These reported judicial decisions are original notwithstanding that the respective Publishers may have selected the same types of elements for other reported judicial decisions and each Publisher arranges the elements of their compilations consistently. The Act does not require that a work be in a novel form.

[72] Most importantly each Publisher has incorporated independently composed features, such as the summary of the facts, reasons and conclusions and the catchlines. To me, these elements put the matter beyond doubt, and by adding independently composed features to the compilation, each Publisher has significantly strengthened its claim of originality in the overall work. Although copyright may subsist in an original compilation of unoriginal material, it is generally far easier to demonstrate originality in a compilation that includes substantial independently composed features. That is, unlike routine compilations of data, these reported judicial decisions do display some indicia of their authors' style or manner of expression.

[73] In particular, the summaries of the facts, reasons and conclusions could have been long or short, technical or simple, dull or dramatic, well written or confusing; the organization and presentation might have varied greatly. I take judicial notice of the fact that in the past Canadian headnotes have been authored by some of the greatest legal minds in our country such as the late Chief Justice Bora Laskin, Dean Cecil A. Wright and other well-respected academics and practitioners including the witnesses professors Dunlop and Feldthusen. It is

[71] L'originalité émane, en partie, du choix que les éditeurs ont fait parmi les éléments de chaque décision judiciaire publiée. Les éditeurs auraient pu choisir d'inclure n'importe laquelle parmi un ensemble de catégories de données concernant des motifs particuliers de jugement. Quoique certains choix des éditeurs puissent être aussi faits par d'autres éditeurs, ils ne sont pas tous dictés par la nécessité, et rien ne prouve que ces choix précis ont simplement été copiés d'autres sources. De plus, chaque éditeur pourrait arranger les éléments de diverses façons, selon son but, son style ou ses préférences propres. Ces décisions judiciaires publiées sont originales encore qu'un éditeur puisse avoir choisi les mêmes types d'éléments pour d'autres décisions judiciaires publiées et que chaque éditeur organise les éléments de ses compilations de manière uniforme. La Loi n'exige pas que l'œuvre se présente sous une forme nouvelle.

[72] Chose encore plus importante, chaque éditeur a ajouté aux œuvres des caractéristiques qui lui sont propres, composées de façon indépendante, comme les résumés des faits, les motifs et les conclusions et les mots clés. À mon avis, ces éléments dissipent tout doute sur la question: en ajoutant des caractéristiques composées de façon indépendante à la compilation, chaque éditeur a renforcé de façon importante sa revendication d'originalité sur l'ensemble de l'œuvre. Même s'il peut exister un droit d'auteur sur une compilation originale d'éléments non originaux, il est généralement beaucoup plus facile de prouver l'originalité dans une compilation qui comprend une bonne part d'éléments composés de façon indépendante. Autrement dit, contrairement aux compilations de données habituelles, ces décisions judiciaires publiées portent bel et bien la marque du style ou du mode d'expression de leur auteur.

[73] En particulier, les résumés des faits, des motifs et des conclusions auraient pu être longs ou courts, techniques ou simples, ternes ou remarquables, bien écrits ou confus; leur arrangement et leur présentation auraient pu varier grandement. Je prends connaissance d'office du fait que, dans le passé, des sommaires au Canada ont été rédigés par certains des plus grands esprits juridiques de notre pays, comme le regretté juge en chef Bora Laskin, le doyen Cecil A. Wright et d'autres universitaires et praticiens respectés, dont les

doubtful that such distinguished scholars would have devoted their time and effort to mundane copying. The independently composed features are obviously more than simply abridged copies of the reasons for judgment.

[74] The Trial Judge correctly noted that the value of these features resides in their faithfulness to the reasons for judgment. However, it is not relevant that the ideas expressed in these elements of the reported judicial decisions may not be original, as copyright law is concerned only with the originality of an expression, not ideas. In *University of London Press*, Mr. Justice Peterson wrote [at page 608]:

The word “original” does not in this connection mean that 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 in print or writing. The originality which is required relates to the expression of the thought.

[75] Naturally, if a publisher has chosen to include, for example, a list of cases cited in the reasons, then all cases cited will inevitably be listed. Therefore, two independently produced compilations that may appear similar in some ways are both entitled to copyright protection. In this respect, the U.S. 2nd Circuit Court of Appeals’ apprehension that to grant copyright protection to common selections would enable a copyright holder to monopolize widely-used expression was misguided (see *Matthew Bender*, *supra*). The publishers do not monopolize information in the sense that they can preclude others from independently producing similar materials; they merely acquire the right to preclude others from copying their works.

[76] In sum, I am satisfied that copyright subsists in each of these reported judicial decisions.

professeurs témoins experts Dunlop et Feldthusen. Il n’est pas certain que des érudits aussi éminents auraient consacré du temps et des efforts à de banales copies. Les caractéristiques composées de façon indépendante sont manifestement plus que de simples abrégés de motifs de jugement.

[74] Le juge de première instance a fait remarquer avec raison que la valeur de ces éléments réside dans leur fidélité aux motifs des jugements. Cependant, il n’est pas pertinent que les idées exprimées dans ces éléments des décisions judiciaires publiées ne sont peut-être pas originales, puisque la législation sur le droit d’auteur ne s’intéresse qu’à l’originalité de l’expression, et non à celle des idées. Dans *University of London Press*, le juge Peterson a écrit [à la page 608]:

[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.

[75] Naturellement, si un éditeur a choisi d’inclure, par exemple, un index de la jurisprudence citée dans les motifs, toutes les affaires citées figureront alors inévitablement dans la liste. Par conséquent, deux recueils produits indépendamment, et qui semblent similaires à certains égards, ont tous deux droit à la protection du droit d’auteur. À cet égard, l’appréhension qu’avait la Cour d’appel américaine du 2<sup>e</sup> Circuit, à savoir qu’accorder la protection du droit d’auteur à des choix communs permettrait au titulaire du droit d’auteur de monopoliser des expressions généralement employées, n’était pas fondée (voir *Matthew Bender*, précité). Les éditeurs ne monopolisent pas l’information au sens où ils peuvent empêcher les autres éditeurs de produire indépendamment des documents semblables; ils acquièrent simplement le droit d’empêcher les autres éditeurs de copier leurs œuvres.

[76] En somme, je suis convaincu que le droit d’auteur existe sur chacune de ces décisions judiciaires publiées.

#### b. The Headnotes

[77] The headnotes that the Publishers have submitted to this Court are, in my opinion, capable of standing apart from the judicial reasons they accompany. These headnotes are useful with or without full reasons for judgment. Although reasons for judgment are certainly required for a full and thorough understanding of judicial decisions and provide context for the accompanying headnotes, the value of headnotes is not dependent upon judicial reasons. In essence, the headnote summarizes reasons for judgment so that a reader can decide whether or not it is necessary to actually consult those reasons. Just as it is irrelevant that reported judicial decisions typically appear within volumes or series, it is not important that headnotes typically accompany reported judicial decisions. In fact, summaries, abstracts or abridgements occasionally appear separately from judicial reasons, for example in publications such as the *All Canada Weekly Summaries*, which is discussed below in the context of the case summary.

[78] For the reasons discussed above, I have no doubt that these headnotes are original and qualify for independent copyright protection under the Act. Indeed, I would repeat that, in my mind, the headnotes are essential to establishing originality in the reported judicial decision as a whole. Although the question does not arise in this particular case, there is some doubt whether, without the headnote, a publisher could support a claim for copyright protection in judicial reasons alone, which seem to be merely copied and edited.

#### c. The Case Summary

[79] The case summary of *Confederation Life v. Shepherd* (1992) appears in Volume 37 of the series A.C.W.S. (3d). Like the reported judicial decisions, however, this case summary is equally meaningful with or without the published book in which it appears. Thus, it is a work rather than a part of a work. The only remaining question is whether it is original.

#### b. Les sommaires

[77] Les sommaires que les éditeurs ont soumis à la présente Cour peuvent, d'après moi, être indépendants des motifs de jugement qu'ils accompagnent. Ces sommaires sont utiles, avec ou sans les motifs de jugement. Bien que les motifs de jugement soient certainement nécessaires à la compréhension pleine et entière des décisions judiciaires et fournissent le contexte des sommaires, la valeur des sommaires ne dépend pas des motifs judiciaires. Essentiellement, le sommaire résume les motifs de jugement pour que le lecteur puisse décider s'il est effectivement nécessaire de les consulter. Tout comme il est non pertinent que les décisions judiciaires publiées figurent en général dans des volumes ou des recueils, il n'est pas important que les sommaires accompagnent habituellement les décisions judiciaires publiées. De fait, les résumés, les sommaires ou les abrégés sont à l'occasion publiés séparément des motifs judiciaires, par exemple dans des publications comme les *All Canada Weekly Summaries*, dont il sera question plus loin dans le contexte du résumé.

[78] Pour les motifs exprimés précédemment, je n'ai aucun doute que ces sommaires sont originaux et qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la protection indépendante du droit d'auteur en vertu de la Loi. Je redirais même que, d'après moi, les sommaires sont essentiels pour établir l'originalité de la décision judiciaire publiée dans son ensemble. Bien que la question ne se pose pas en l'espèce, il est permis de se demander si, sans le sommaire, un éditeur pourrait faire revendiquer la protection du droit d'auteur dans les seuls motifs de jugement, qui semblent être simplement copiés et révisés.

#### c. Le résumé

[79] Le résumé de l'affaire *Confederation Life v. Shepherd* (1992) se trouve dans le volume 37 des recueils A.C.W.S. (3d). Comme les décisions judiciaires publiées, cependant, ce résumé est tout aussi significatif, avec ou sans le livre publié dans lequel il se trouve. Par conséquent, c'est une œuvre plutôt que la partie d'une œuvre. La seule question qui reste à régler est de savoir s'il est original.

[80] Although the information contained within this summary is necessarily derived from the case that it summarizes, that information could have been expressed in any number of ways, much like the independently composed features of the reported judicial decisions. This condensation of judicial reasons required significant skill and judgment in its composition and discretion in its presentation. Its concise style does not affect its originality. This is clearly more than simply an abridged copy of the reasons for judgment upon which it is based. In my view, this particular work is, therefore, sufficiently original to be protected under section 5 of the Act.

#### d. The Topical Index

[81] The topical index appears as an appendix to the book, *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., although it could have appeared independently of that book. No doubt the headnotes and reasons contained in the reporter as published are necessary for a full understanding of the cases therein. However, the topical index can fulfill a useful purpose apart from that context. The index is not intended to fully enlighten its reader as to the facts, reasons and conclusions in a particular decision. It is intended merely to enable the reader to decide whether it is necessary to consult the full reported judicial decision, which may be published elsewhere in addition to [1997] G.S.T.C. If the reader is interested, he/she will consult the full text, but if not, the topical index has fulfilled its purpose independently of the book in which it appears.

[82] I have also concluded that the topical index is original. Its authors exhibited skill and judgment in selecting and arranging its elements. They selected cases that they judged to be binding or persuasive authority concerning the GST. Although the topical index is arranged alphabetically, there are significant cross-references to other headings within the index, and important decisions were required as to where certain information ought to appear. Moreover, the authors have added considerable independently composed material to this compilation by incorporating their own summaries of relevant cases. That these summaries are extremely brief, usually only a few words, does not diminish the claim of originality, but rather enhances it. It is no easy task to summarize an entire decision into a single

[80] Bien que l'information contenue dans ce résumé soit nécessairement dérivée de l'affaire qu'il résume, cette information aurait pu être exprimée de plusieurs manières, à l'instar des caractéristiques indépendamment composées des décisions judiciaires publiées. Ce condensé de motifs judiciaires exige un degré important d'habileté et de jugement dans sa composition et de la discrétion dans sa présentation. Son style concis n'affecte pas son originalité. Il s'agit clairement davantage que d'une copie abrégée des motifs de jugement sur lesquels il est fondé. À mon avis, cette œuvre particulière est, par conséquent, suffisamment originale pour être protégée en vertu de l'article 5 de la Loi.

#### d. L'index analytique

[81] L'index analytique est publié à titre d'annexe au livre *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., bien qu'il ait pu l'être indépendamment de ce livre. Les sommaires et les motifs contenus dans ce recueil sont certes nécessaires pour la pleine compréhension des affaires qui s'y trouvent, mais l'index analytique peut jouer un rôle utile hors de ce contexte. L'index analytique n'est pas destiné à éclairer complètement le lecteur sur les faits, les motifs et les conclusions d'une décision particulière. Il vise uniquement à lui permettre de décider s'il est nécessaire de consulter la décision judiciaire publiée complète, qui peut être publiée ailleurs que dans le volume [1997] G.S.T.C. Si le lecteur est intéressé, il consultera le texte complet; dans le cas contraire, l'index analytique aura atteint son objectif indépendamment du livre dans lequel il se trouve.

[82] J'ai aussi conclu au caractère original de l'index analytique. Ses auteurs ont fait preuve d'habileté et de jugement dans la sélection et l'agencement de ses éléments. Ils ont choisi des affaires qu'ils ont estimées contraignantes ou ayant valeur de précédent en ce qui concerne la TPS. Bien qu'il s'agisse d'un index alphabétique, on y trouve une quantité appréciable de renvois internes, et le choix de l'endroit où l'information devait figurer a nécessité d'importantes décisions. De plus, les auteurs ont ajouté à cette compilation des éléments indépendamment composés considérables en incorporant leurs propres résumés de causes pertinentes. Que ces résumés soient extrêmement brefs, d'ordinaire quelques mots seulement, ne réduit pas la prétention à l'originalité, mais la renforce plutôt. Ce n'est pas une

phrase, which might be done in an infinite number of ways. By selecting which cases to include, independently composing extremely brief summaries of the decisions, and arranging and cross-referencing the topics, the publishers have demonstrated that the topical index is an original work.

e. The Monograph

[83] The monograph is a work independent from the book in which it appears. Although the book may be considered to be a compilation or a collective work, as those terms are defined in the Act, Professor Kogan's right to copyright protection for his contribution to the larger work is not diminished by that fact. Like subsection 2.1(2), referred to above, the definition of a "collective work" suggests that copyright may subsist in the "works of different authors" that are incorporated therein. I have no doubt that the monograph is a distinctive work. Once it is concluded that the monograph is a work on its own, no doubt remains that it is original. The Trial Judge's conclusion in this regard was correct.

f. The Annotated Statute and the Textbook

[84] As mentioned earlier in these reasons, the Trial Judge declared that copyright subsists in the annotated statute and the textbook. The Law Society does not appeal from these findings, since the Trial Judge's conclusions regarding these works are obviously correct.

B. Did the Law Society Infringe Copyright in the publishers' Works?

[85] Given that copyright subsists in each of the publishers' works, and no issues arise regarding ownership, this Court must decide whether those copyrights have been infringed by the Law Society. Even if the publishers' prove that the Law Society did things that only the publishers have the right to do, the Act's fair dealing exemptions, or other defences, may apply. However, before addressing exemptions and defences, I must determine whether the Law Society is, *prima facie*, liable for infringement of the publishers' copyrights. That is, I must decide whether the Law Society would be liable for copyright infringement if the fair dealing exemptions do not apply.

mince tâche que de résumer une décision entière en une seule phrase, et les manières d'y parvenir sont infinies. Par la sélection des affaires à inclure, la composition indépendante de résumés de décision extrêmement brefs, l'agencement des sujets et l'établissement des renvois, les éditeurs ont démontré que l'index analytique est une œuvre originale.

e. La monographie

[83] La monographie est une œuvre indépendante du livre dans lequel elle apparaît. Bien que le livre puisse être considéré comme une compilation ou un recueil, au sens de la Loi, le droit du professeur Kogan à la protection de son droit d'auteur pour sa contribution à l'œuvre plus large n'est pas de ce fait réduite. Comme au paragraphe 2.1(2) précité, la définition de «recueil» sous-entend que le droit d'auteur peut exister sur les «œuvres d'auteurs différents» qui y sont incorporées. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la monographie est une œuvre distincte. Une fois qu'on a conclu que la monographie est une œuvre en soi, son originalité ne fait plus de doute. La conclusion du juge de première instance à cet égard était correcte.

f. La loi annotée et le manuel

[84] Comme je l'ai dit précédemment, le juge de première instance a déclaré que le droit d'auteur existe sur la loi annotée et sur le manuel. Le Barreau ne conteste pas ces conclusions, qui sont manifestement correctes.

B. Le Barreau a-t-il violé le droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs?

[85] Étant donné que le droit d'auteur existe sur chaque œuvre des éditeurs, et que la propriété n'est pas contestée, la présente Cour doit décider si ces droits d'auteur ont été violés par le Barreau. Même si les éditeurs prouvent que le Barreau a accompli des actes que seuls les éditeurs ont la faculté d'accomplir, les exemptions de la Loi relatives à l'utilisation équitable ou d'autres moyens de défense peuvent s'appliquer. Cependant, avant de traiter des exemptions et des moyens de défense, je dois déterminer si le Barreau est, *prima facie*, responsable des violations. Autrement dit, je dois décider si le Barreau serait responsable de violation du droit d'auteur dans le cas où les exemptions relatives à l'utilisation équitable ne s'appliqueraient pas.

[86] The specific allegations of infringement in this case resulted from requests to the Law Society for copies of the material referred to above. The requests were made by lawyers acting on behalf of the Publishers, and therefore, it could be argued that the Publishers impliedly authorized the making of those copies. Also, it would seem that when the copies were requested, the staff at the Great Library were not informed that the copies were intended to be used as evidence in an infringement action against the Law Society. However, this case from the outset was intended to challenge the normal practice of the Great Library with respect to copying legal material, and the arguments of counsel focus on the issues arising from that practice. It has not been suggested that the Great Library, in responding to the requests for the material in issue in this case, departed from its usual activities. Thus, I will consider the Publishers allegations of infringement in the context of the Law Society's normal practices.

[87] The Act sets out two types of infringement relevant to the Law Society's normal practices. Subsection 27(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] describes "infringement generally" as doing any act that only the copyright owner has the right to do:

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.

[88] Thus, it is an infringement of copyright to do any of the things listed in subsection 3(1), which sets out the relevant exclusive rights of copyright owners as follows:

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

. . .

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

[86] Les allégations spécifiques de violation en l'espèce ont découlé des demandes de copies des ouvrages susmentionnés qui ont été faites au Barreau. Les demandes ont été faites par des avocats agissant au nom des éditeurs et, par conséquent, on peut plaider que les éditeurs ont implicitement autorisé la réalisation de ces copies. Aussi, il semblerait que lorsque les copies ont été demandées, le personnel de la Grande bibliothèque n'était pas au courant que les copies étaient destinées à être utilisées en preuve dans une action en violation contre le Barreau. Toutefois, dès le départ, cette affaire visait à contester la pratique habituelle de la Grande bibliothèque en ce qui concerne la reproduction de documents juridiques, et les arguments des avocats se concentrent sur les questions découlant de cette pratique. On n'a pas fait valoir qu'en répondant aux demandes concernant les documents en cause en l'espèce, la Grande bibliothèque a dérogé à ses activités habituelles. C'est pourquoi je vais examiner les allégations de violation des éditeurs dans le contexte des pratiques habituelles du Barreau.

[87] La Loi établit deux types de violation du droit d'auteur qui sont pertinents en ce qui concerne les pratiques habituelles du Barreau. Le paragraphe 27(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] pose, en «règle générale», que la violation du droit d'auteur est un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a la faculté d'accomplir:

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.

[88] C'est ainsi que constitue une violation du droit d'auteur le fait de faire toute chose énumérée au paragraphe 3(1), lequel énonce ainsi les droits exclusifs pertinents des titulaires:

3. (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque [. . .] ce droit comporte, en outre, le droit exclusif:

[. . .]

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

...

and to authorize any such acts.

[89] “Secondary infringement” may occur if a person, who may or may not have personally done any of the things listed in subsection 3(1), deals in certain ways with an infringing copy that the person knew or should have known infringed copyright. Subsection 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] describes secondary infringement as follows:

27. (1). . .

(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)

...

a copy of a work . . . that the person knows or should have known infringes copyright . . . .

[90] Thus, for example, if a person makes a reproduction of a work in which copyright subsists, that person would be liable for copyright infringement under subsection 27(1) as having done something that only the copyright owner has the exclusive right to do. If that person, or another person, subsequently sells that reproduction, knowing that copyright subsists in the work reproduced and that the reproduction infringes such copyright, he or she will incur liability under subsection 27(2). I will deal with each type of infringement in turn.

### 1. Infringement Generally

[91] As mentioned above, subsection 27(1) describes infringement generally as doing anything that only the copyright owner has the right to do. The Publishers

[. . .]

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

[89] Une «violation à une étape ultérieure» peut se produire si une personne, qui a ou n'a pas personnellement fait une des choses énumérées au paragraphe 3(1), utilise d'une certaine manière un exemplaire contrefait dont elle savait, ou aurait dû savoir, qu'il constituait une violation du droit d'auteur. Le paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] décrit ainsi la violation à une étape ultérieure:

27. (1) [. . .]

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après [. . .] 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)

[90] Ainsi, par exemple, la personne qui fait une reproduction d'une œuvre sur laquelle le droit d'auteur existe sera responsable d'une violation du droit d'auteur suivant le paragraphe 27(1) pour avoir fait quelque chose que seul le titulaire a la faculté d'accomplir. Si cette personne, ou une autre, vend subséquemment cette reproduction, sachant que le droit d'auteur demeure sur l'œuvre reproduite et que la reproduction constitue une violation du droit d'auteur, elle sera responsable suivant le paragraphe 27(2). Je vais traiter de chacun des types de violation.

### 1. Règle générale

[91] Le paragraphe 27(1), je le répète, pose en règle générale que la violation du droit d'auteur est un acte que seul le titulaire a la faculté d'accomplir. Les éditeurs

allege that the Law Society's general practice of photocopying legal materials as part of its custom photocopying service in accordance with the "Access to the Law Policy" constitutes reproduction of their works or substantial parts thereof. Moreover, the Publishers allege that the transmission by the Law Society of their works by facsimile constitutes communication to the public by telecommunication. The Publishers have submitted specific examples of reproductions and facsimile transmissions by the Law Society as illustrative of its general practice. Although I will refer to the Publishers' works as examples, it seems to me that the Publishers' allegations of infringement are primarily targeted at the Law Society's normal practices.

a. Reproduction of a Work or a Substantial Part Thereof

[92] Subsection 3(1) grants the copyright holder the exclusive right to "reproduce the work or any substantial part thereof". There is no dispute that a photocopy constitutes a reproduction. To photocopy an entire work is to "reproduce the work", as described in subsection 3(1). One who reproduces an entire work will, therefore, be *prima facie* liable for copyright infringement. The phrase, "any substantial part thereof" is only relevant if less than an entire work has been produced or reproduced.

[93] Given my earlier conclusions regarding the subsistence of copyright in the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary, the topical index, the monograph, there are no specific examples before this Court of reproductions of less than entire works. The fact that, for example, the monograph amounts only to 4.5% of the pages in the book in which it appears is not relevant, nor is the fact that the reported judicial decision of *Meyer v. Bright* is one of 62 decisions reported in 94 D.L.R. (4th).

[94] Notably, the Law Society publishes the following notice in its own publication, the *Ontario Reports*:

Copies of individual decisions appearing in this Report may be made for the purposes of research, private study, review, criticism or use in court, tribunal and government

allèguent que la pratique générale du Barreau, en ce qui concerne la photocopie de documents juridiques dans le cadre de son service de photocopie conformément à la «Politique d'accès à l'information juridique», constitue une reproduction de leurs œuvres ou de parties importantes de celles-ci. De plus, les éditeurs allèguent que la transmission par télécopieur par le Barreau de leurs œuvres constitue une communication au public par télécommunication. Les éditeurs ont soumis des exemples précis de reproductions et de télécopies par le Barreau pour illustrer sa pratique générale. Bien que je renvoie aux œuvres des éditeurs à titre d'exemples, il me semble que les allégations de violation des éditeurs visent principalement les pratiques habituelles du Barreau.

a. Reproduction d'une œuvre ou d'une partie importante de l'œuvre

[92] Le paragraphe 3(1) accorde au titulaire du droit d'auteur le droit exclusif de «reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre». Il est indéniable qu'une photocopie constitue une reproduction. Photocopier une œuvre toute entière, c'est «reproduire la totalité [...] de l'œuvre», au sens du paragraphe 3(1). La personne qui reproduit une œuvre entière aura donc violé *prima facie* un droit d'auteur. L'expression «une partie importante de l'œuvre» n'est pertinente que si moins qu'une œuvre entière a été produite ou reproduite.

[93] Compte tenu de mes précédentes conclusions concernant l'existence du droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, l'index analytique et la monographie, il n'y a pas devant la Cour d'exemples précis de reproductions qui soient moins que des œuvres entières. Le fait que, par exemple, la monographie équivaut seulement à 4,5 % des pages du livre dans lequel elle se trouve n'est pas pertinent, ni le fait que la décision judiciaire publiée *Meyer v. Bright* soit l'une des 62 décisions publiées dans le volume 94 D.L.R. (4th).

[94] Fait à signaler, le Barreau publie l'avis suivant dans sa propre publication, les *Ontario Reports*:

[TRADUCTION] Des copies des décisions individuelles qui figurent dans ce recueil peuvent être faites à des fins de recherche, d'étude privée, de compte rendu, de critique, ou

proceedings.

The fact that the Law Society feels the need to grant permission to copy individual decisions implies that it believes such activity might otherwise constitute infringement. If a copy of an individual decision was a reproduction of anything less than an entire work or a substantial part of a work, anyone could make copies of them for any purpose at all, and no permission would be needed. Therefore, the Law Society's argument that a copy of a single reported judicial decision is not of a substantial part of a work contradicts its own notice in the *Ontario Reports*.

[95] Although the specific reproductions at issue before this Court were of entire works, I suspect that if the Law Society reproduced only a headnote rather than an entire reported judicial decision, such reproduction would be of a substantial part of a work. An investigation into substantiality is not a purely quantitative exercise (see *Édutile*, *supra*, at paragraph 22; *Ladbroke*, *supra*, at pages 469, 473; and *Vaver*, *Copyright Law*, *supra*, at page 145). Clearly, an overwhelming proportion of the skill, judgment and labour invested in compiling reported judicial decisions is directed at creating the headnotes. For that reason, I also suspect that if the Law Society reproduced only the edited reasons for judgment from a reported judicial decision, such reproduction may not be of a substantial part of a work. Although the reasons for judgment are certainly significant and indeed form the basis of the reported judicial decision, the Publishers have invested relatively little effort in distinguishing that portion of their work from a mere copy of the underlying judicial reasons. Qualitatively, the Publishers invest an insubstantial amount of effort into edited reasons for judgment, as compared to headnotes. Thus, a headnote, which may be relatively brief compared to an entire reported judicial decision, may constitute a substantial part, whereas edited judicial reasons, which may be considerably longer than a headnote, may be an insubstantial part.

d'utilisation devant des tribunaux judiciaires ou administratifs et dans des procédures gouvernementales.

Le fait que le Barreau estime nécessaire de donner la permission de copier des décisions individuelles indique qu'il estime qu'une activité de cette sorte constituerait autrement une violation du droit d'auteur. Si la copie d'une décision individuelle était la reproduction de quelque chose qui n'était pas la totalité d'une œuvre ou d'une partie importante d'une œuvre, n'importe qui pourrait en faire des copies à quelque fin que ce soit, et aucune permission ne serait nécessaire. Par conséquent, l'argument du Barreau selon lequel la copie d'une décision judiciaire publiée n'est pas une partie importante d'une œuvre contredit son propre avis dans les *Ontario Reports*.

[95] Quoique les reproductions précises en cause devant la Cour aient été faites à partir d'œuvres entières, je soupçonne que si le Barreau avait reproduit seulement un sommaire et non pas toute une décision judiciaire publiée, une telle reproduction aurait constitué une partie importante d'une œuvre. Une enquête sur l'importance n'est pas un simple exercice quantitatif (voir *Édutile*, précité, au paragraphe 22; *Ladbroke*, précité, aux pages 469 et 473; et *Vaver*, *Copyright Law*, précité, à la page 145). Il est sûr qu'une grande partie de l'habileté, du jugement et des efforts consacrés à la compilation des décisions judiciaires publiées va à la création des sommaires. C'est pourquoi, je soupçonne aussi que si le Barreau avait reproduit seulement les motifs de jugement révisés d'une décision judiciaire publiée, une telle reproduction ne serait peut-être pas une partie importante d'une œuvre. Bien que les motifs de jugement soient certes importants et qu'ils constituent, en fait, la base de la décision judiciaire publiée, les éditeurs ont déployé relativement peu d'efforts pour distinguer cette partie de leur œuvre d'une simple copie des motifs judiciaires sous-jacents. Qualitativement, les éditeurs consacrent une quantité insignifiante d'efforts aux motifs de jugement révisés, par rapport aux sommaires. Ainsi, le sommaire, qui peut être relativement bref par rapport à la décision intégrale, pourra constituer une partie importante, alors que les motifs de jugement révisés, qui peuvent être beaucoup plus longs, pourront ne former qu'une partie insignifiante.

[96] Similarly, if I am mistaken that the topical index to [1997] G.S.T.C., for example, is an independent work, then I would suggest it is nevertheless a substantial part of the reporter in which it appears. Whether the index is protected as a work itself, or as a substantial part of a larger work, the result is the same. Its author has invested substantial skill, judgment and labour in its composition, and that effort ought to be protected by copyright law.

[97] In general, however, I decline to specify a particular percentage of a work that delineates the substantial from the insubstantial, as the Law Society has attempted to do in its “Access to the Law Policy”. In some circumstances, a small number of very important pages may be substantial, whereas other times, a larger number of unimportant pages may be insubstantial. Such a determination can only be made in the context of a particular reproduction.

#### b. Communication to the Public by Telecommunication

[98] The Law Society admits that it will, upon request in accordance with its “Access to the Law Policy”, transmit facsimiles of works contained in the Great Library to individual recipients. The Publishers allege that the Law Society thereby infringes their exclusive right, under paragraph 3(1)(f) of the Act, to communicate those works to the public by telecommunication. The Law Society does not dispute that the definition of “telecommunication” in section 2 [as enacted by S.C. 1988, c. 65, s. 61] of the Act includes a facsimile transmission, nor does it deny that a facsimile transmission is a communication. However, the Law Society argues that the transmission of one work to one recipient is not a communication “to the public”.

[99] Although two decisions of this Court have interpreted the current version of paragraph 3(1)(f), the reasons in those cases only discussed the communication right briefly, since the definition of a “musical work” [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53] resolved the issues (see *Canadian Cable Television Assn. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 138

[96] De la même façon, si je me trompe en disant que l’index analytique du volume [1997] G.S.T.C., par exemple, est une œuvre indépendante, alors je dirais qu’il s’agit néanmoins d’une partie importante du recueil dans lequel il se trouve. Que l’index analytique soit protégé en tant qu’œuvre, ou que partie importante d’une œuvre plus vaste, le résultat est le même. Son auteur a consacré de l’habileté, du jugement et des efforts importants à sa composition, et cet effort doit être protégé par le droit d’auteur.

[97] De façon générale, toutefois, je me refuse à préciser quel pourcentage particulier d’une œuvre distingue ce qui est important de ce qui est insignifiant, comme le Barreau a tenté de faire dans sa «Politique d’accès à l’information juridique». Dans certaines circonstances, un petit nombre de pages très importantes peut être important, alors que dans d’autres, un grand nombre de pages peu importantes peut être insignifiant. Une telle détermination ne peut être faite que dans le contexte d’une reproduction donnée.

#### b. Communication au public par télécommunication

[98] Le Barreau admet qu’il transmettra à des destinataires individuels, sur demande et conformément à sa «Politique d’accès à l’information juridique», des télécopies d’œuvres contenues dans la Grande bibliothèque. Les éditeurs allèguent que le Barreau viole ainsi leur droit exclusif, aux termes de l’alinéa 3(1)f) de la Loi, de communiquer ces œuvres au public par télécommunication. Le Barreau ne conteste pas que la définition de «télécommunication» à l’article 2 [édicte par L.C. 1998, ch. 65, art. 61] de la Loi inclut la transmission par télécopieur, et il ne nie pas non plus que cette transmission est une communication. Il fait toutefois valoir que la transmission d’une œuvre à un destinataire n’est pas une communication «au public».

[99] Bien que la version actuelle de l’alinéa 3(1)f) ait été interprétée dans deux arrêts de la présente Cour, les motifs de ces décisions ne renferment qu’une brève analyse du droit de communication puisque la définition d’«œuvre musicale» [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] réglait les points en litige (voir *Assoc. canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit*

(C.A.), affg (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (F.C.T.D.), (*CCTA*) and *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 115 (C.A.), (*CTV 1993*). Both *CCTA* and *CTV 1993* dealt largely with the right to perform a work in public, and mentioned only that the phrase “to the public” is broader than “in public” (*CTV 1993*, at page 131; *CCTA*, pages 148-149; see also *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.)). The Trial Judge accepted this proposition (at paragraphs 165-167), however, the phrase “in public” is not at issue in this case. The fact that a communication made “in public” is likely also a communication made “to the public” is not determinative of the whether the Law Society communicates to the public.

[100] The Trial Judge held (at paragraph 167) that a single telecommunication emanating from a single point and intended to be received at a single point is typically not a communication to the public. I agree. In my view, the ordinary meaning of the phrase “to the public” indicates that a communication must be aimed or targeted toward “people in general” or “the community” (see the *New Oxford Dictionary of English*, s.v. “public” (Oxford: Clarendon Press, 1998). Article 1721(2) of NAFTA, *supra*, which is not binding on this Court but is nevertheless helpful since “public” is not otherwise defined, states that the public includes “any aggregation of individuals intended to be the object of, and capable of perceiving communications”. A communication that is targeted only at a segment of the public, may however, also be a communication to the public. Paragraph 2.4(1)(a) (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 2), which was added to the Act to overrule the conclusion in *Canadian Admiral*, *supra* (see *Fox*, *supra*, at page 498), clarifies that a communication may be to the public if it is “intended to be received by” a “part of the public”, specifically persons who occupy apartments, hotel rooms, or dwelling units in the same building. Thus, to be “to the public” a communication must be targeted at an aggregation of individuals, which is more than a single person but not necessarily the whole public at large.

*d’auteur*), [1993] 2 C.F. 138 (C.A.), conf. (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (*ACTC*), et *Réseau de Télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d’auteur)*, [1993] 2 C.F. 115 (C.A.) (*CTV 1993*). Les affaires *ACTC* et *CTV 1993* portaient toutes deux essentiellement sur le droit d’exécuter une œuvre en public, et l’on y dit seulement que l’expression «au public» a un sens plus large que «en public» (*CTV 1993*, page 131; *ACTC*, pages 148 et 149; voir aussi *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.)). Le juge de première instance a accepté cette proposition (paragraphes 165 à 167); toutefois, l’expression «en public» n’est pas en cause en l’espèce. Le fait qu’une communication faite «en public» est probablement aussi une communication faite «au public» ne permet pas de dire si le Barreau communique au public ou non.

[100] Le juge de première instance a estimé (paragraphe 167) qu’une seule télécommunication provenant d’un seul point et destinée à n’atteindre qu’un seul point ne constitue pas habituellement une communication au public. Je suis d’accord. À mon avis, le sens courant de l’expression «au public» indique que la communication doit viser ou cibler les «personnes en général» ou la «collectivité» (voir le *New Oxford Dictionary of English*, sous «public» (Oxford: Clarendon Press, 1998). Le paragraphe 1721(2) de l’ALÉNA, précité, qui ne lie pas la Cour mais est néanmoins utile puisque le terme «public» n’est pas défini autrement, précise que le public comprend «tout groupe de personnes à qui s’adressent des communications ou exécutions d’œuvres et qui sont en mesure de les recevoir». Une communication qui ne vise qu’un segment du public peut cependant être aussi une communication au public. L’alinéa 2.4(1)a) [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 2], qui a été ajouté à la Loi pour écarter la conclusion tirée dans l’affaire *Canadian Admiral*, précitée (voir *Fox*, précité, à la page 498), explique qu’une communication peut être faite au public si elle est «destinée» aux personnes qui «font partie du public», plus précisément les personnes qui occupent un appartement, une chambre d’hôtel, ou un logement dans un même immeuble. Ainsi, pour être faite «au public», une communication doit être destinée à un groupe de personnes, ce qui est plus qu’une personne mais pas nécessairement tout le public en général.

[101] The Publishers suggest that the Trial Judge erred in failing to hold that a series of transmissions to single recipients constitutes communication to the public. The Publishers are mistaken. In fact, the Trial Judge did not decide that a series of communications could never infringe the right to communicate to the public. However, the Publishers have not submitted any evidence of transmissions of their original works to more than a single recipient; hence, the Trial Judge had no basis to consider the potential implications of such a communication. I accept that a series of sequential transmissions may infringe the right to communicate to the public. However, the question of whether a group of recipients is sufficiently large to constitute “the public” can only be answered on a case-by-case basis, and there is insufficient evidence before this Court to make such a determination.

[102] The Publishers further suggest that the Law Society has infringed their right to communicate their works to the public merely by making such works available through its photocopying service. There is no merit in this submission. Merely evincing a willingness to accept requests by patrons of the Great Library for copies of the Publishers’ works is not an infringement of the Publishers’ right to communicate their works to the public. Leaving aside the question of whether patrons of the Great Library are “part of the public”, the publishers’ works are not communicated by the Law Society if it must take steps to facilitate the communication before anyone can receive those works and it retains the practical ability to consider each request individually and either accept or decline it.

#### c. Authorization

[103] The Law Society maintains free-standing photocopiers in the Great Library, to which patrons have unrestricted access to make copies for a fee. In response to the Law Society’s claim that making free-standing photocopiers available does not infringe any of the Publishers’ copyrights, the Publishers argue, to the contrary, that the Law Society implicitly authorizes

[101] Les éditeurs prétendent que le juge de première instance a commis une erreur en ne décidant pas qu’une série de transmissions à des destinataires uniques constitue une communication au public. Les éditeurs se trompent. En fait, le juge de première instance n’a pas décidé qu’une série de communications ne pourrait jamais violer le droit de communiquer au public. Les éditeurs n’ont toutefois pas présenté de preuve de transmissions de leurs œuvres originales à plus d’un destinataire unique, de sorte que rien ne permettait au juge de première instance de prendre en considération les incidences éventuelles d’une telle communication. Je conviens qu’une série de transmissions séquentielles puisse violer le droit de communiquer au public. Mais on ne peut répondre qu’au cas par cas à la question de savoir si un groupe de destinataires est suffisamment grand pour constituer le «public», et la présente Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour trancher ce point.

[102] Les éditeurs prétendent aussi que le Barreau a violé leur droit de communiquer leurs œuvres au public du seul fait qu’il a mis ces œuvres à la disposition de ses clients par l’entremise de son service de photocopie. Cet argument n’est pas fondé. Le simple fait d’être prêt à accepter les demandes des clients de la Grande bibliothèque qui veulent obtenir des copies des œuvres des éditeurs ne constitue pas une violation du droit des éditeurs de communiquer leurs œuvres au public. Sans s’arrêter à la question de savoir si les clients de la Grande bibliothèque «font partie du public», disons que les œuvres des éditeurs ne sont pas communiquées par le Barreau si ce dernier doit prendre des mesures pour faciliter la communication avant que toute personne puisse recevoir ces œuvres et qu’il conserve en pratique la faculté d’examiner chaque demande individuellement et de l’accepter ou de la refuser.

#### c. Autorisation

[103] Le Barreau maintient des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque, auxquelles les clients ont libre accès pour faire des copies, moyennant des frais. En réponse à la prétention du Barreau selon laquelle le fait de permettre l’accès à des photocopieuses individuelles ne viole aucun des droits d’auteur des éditeurs, ces derniers plaident, au contraire,

patrons to “produce or reproduce” their works. That is, the Publishers allege that the Law Society authorizes reproductions of their works, not through the custom photocopying service, but by maintaining free-standing photocopiers. Although there is no evidence of specific reproductions made using the self-service photocopiers, there is no dispute the machines are used to reproduce works in the Great Library, including the Publishers’ works.

[104] Courts have consistently held that in order to authorize an act that only the copyright owner has the right to do, one must do more than merely provide the means with which to carry out the protected act. In *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (P.C.), revg [1943] S.C.R. 348 (*Vigneux*), the Privy Council held that the supplier of a juke box did not authorize public performances of musical works, since “[t]hey had no control over the use of the machine; they had no voice as to whether at any particular time it was to be available to the restaurant customers or not” (at page 11).

[105] The Supreme Court of Canada considered the right to authorize in *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 S.C.R. 182 (*Muzak*). The Court found that Muzak, an American company that merely leased a library of electrical transcriptions containing musical works to a Canadian franchise, did not authorize any public performance. According to Rand J., merely leasing a device that may be used to perform musical works did not constitute authorization, since there was nothing “to suggest that Muzak has made itself a party in interest to the performance either by warranting the right to perform without fee or by anything in the nature of a partnership or similar business relation” (at page 189). Rand J. remarked that one who merely lends a gun to another cannot be said to authorize that person to hunt without a licence.

que le Barreau autorise implicitement les clients à «produire ou reproduire» leurs œuvres. Autrement dit, les éditeurs allèguent que le Barreau autorise des reproductions de leurs œuvres, non par le biais de son service de photocopie, mais en maintenant des photocopieuses individuelles. Bien qu’aucune reproduction précise faite à l’aide des photocopieuses individuelles n’ait été mise en preuve, il n’est pas contesté que les machines sont utilisées pour reproduire les œuvres de la Grande bibliothèque, dont les œuvres des éditeurs.

[104] Il est de jurisprudence constante que, pour autoriser un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, il faut faire plus que de seulement fournir des moyens pour exécuter l’acte protégé. Dans *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (C.P.), inf. [1943] R.C.S. 348 (*Vigneux*), le Conseil privé a décidé que le fournisseur d’un juke-box n’avait pas autorisé des exécutions publiques des œuvres musicales, puisqu’il [TRADUCTION] «n’avai[en]t pas la haute main sur l’utilisation de la machine; il[s] n’avai[en]t pas voix au chapitre pour ce qui était de la question de savoir si, à un moment donné, cette machine devait être disponible pour les clients du restaurant» (à la page 11).

[105] La Cour suprême du Canada a traité du droit d’autoriser dans l’arrêt *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 R.C.S. 182 (*Muzak*). La Cour a jugé que Muzak, société américaine qui louait simplement une bibliothèque d’enregistrements électriques contenant des œuvres musicales à une franchise canadienne, n’avait pas autorisé d’exécution publique, quelle qu’elle soit. Selon le juge Rand, le simple fait de louer un appareil qui pouvait être utilisé pour exécuter des œuvres musicales ne constituait pas une autorisation car rien ne [TRADUCTION] «laisse entendre que Muzak s’est constituée partie ayant un intérêt dans l’exécution, soit en garantissant le droit d’exécution sans payer de droits, soit en faisant quelque chose qui participe d’une association ou d’une relation commerciale similaire» (à la page 189). Le juge Rand a fait remarquer qu’une personne qui ne fait que louer un fusil à une autre ne peut pas être accusée d’avoir autorisé cette personne à chasser sans permis.

[106] In *Muzak*, Kellock J. distinguished the British case of *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.), on the grounds that, in *Falcon*, the defendant expressly purported to grant the right to exhibit a film, whereas in *Muzak*, there was insufficient evidence to suggest that Muzak gave such authorization. He then held (at page 193) that “[u]nless what is done by a defendant is to sanction, approve or countenance actual performance, it cannot be said, in [his] opinion, that it has ‘authorized’ performance.”

[107] In *De Tervagne v. Beloeil (Town)*, [1993] 3 F.C. 227 (T.D.), at pages 235-248 (*De Tervagne*), the Trial Division of this Court relied largely on *Muzak* to conclude (at pages 243-244) that merely owning or arranging for the rental of a hall in which a play was performed did not constitute authorization of that performance. Neither the owner of the hall in which a play was performed, nor the non-profit corporation that rented the hall authorized a performance of a certain play because they “exercised no control over the producer of the play” (at page 248).

[108] Similarly, the House of Lords refused to find a seller of dual cassette recorders liable for authorizing reproductions, since the seller had “no control over the use of their models once they are sold” (see *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.), at pages 492-494).

[109] However, this case is distinguishable from those described above, since in those cases, the defendants merely supplied the means necessary to infringe copyright. The Law Society does much more than merely supply a device that may be used to “produce or reproduce” the Publishers’ works, unlike for example, manufacturers, distributors or retailers of photocopiers. Although the Law Society does not expressly purport to grant its patrons the right to make reproductions, no other inference can reasonably be drawn from the Law Society’s provision of and control over its free-standing photocopiers, which are readily available to patrons of

[106] Dans l’arrêt *Muzak*, le juge Kellock a fait une distinction d’avec l’arrêt britannique *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.), au motif que, dans *Falcon*, le défendeur a expressément cherché à accorder le droit de présenter un film alors que, dans *Muzak*, la preuve ne permettait pas d’affirmer que Muzak avait accordé une telle autorisation. Il a ainsi estimé (à la page 193) qu’[TRADUCTION] «à moins que ce qui est fait par un défendeur vise à sanctionner, appuyer ou soutenir l’exécution véritable, on ne peut dire qu’il a “autorisé” l’exécution».

[107] Dans l’arrêt *De Tervagne c. Beloeil (Ville)*, [1993] 3 C.F. 227 (1<sup>re</sup> inst.), aux pages 235 à 248 (*De Tervagne*), la Section de première instance de la Cour s’est appuyée largement sur l’arrêt *Muzak* pour conclure (aux pages 243 et 244) que le simple fait d’être propriétaire ou d’avoir loué la salle où l’œuvre a été présentée ne permet pas de conclure à une autorisation en vue de la représentation de la pièce. Ni le propriétaire de la salle où l’œuvre a été présentée, ni la corporation sans but lucratif qui a loué la salle n’ont autorisé la présentation d’une certaine œuvre parce qu’ils «n’exerçaient aucun contrôle sur le producteur de la pièce» (à la page 248).

[108] De la même façon, la Chambre des lords a refusé de rendre un vendeur de magnétophones à deux cassettes responsable d’avoir autorisé des reproductions puisque le vendeur n’avait [TRADUCTION] «aucun contrôle sur l’usage des modèles une fois qu’ils sont vendus» (voir *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.), aux pages 492 à 494).

[109] Toutefois, la présente espèce peut être distinguée des affaires susmentionnées puisque dans celles-ci, les défendeurs n’ont fourni que les moyens nécessaires pour violer le droit d’auteur. Le Barreau fait beaucoup plus que de simplement fournir un dispositif pouvant être utilisé pour «produire ou reproduire» les œuvres des éditeurs, contrairement, par exemple, aux fabricants, distributeurs ou détaillants de photocopieuses. Bien que le Barreau ne cherche pas expressément à accorder à ses clients le droit de faire des reproductions, aucune autre conclusion ne peut être raisonnablement tirée du fait qu’il fournit des

the Great Library, which is full of materials like the Publishers' works. It is clear, therefore, that the Law Society implicitly sanctions, approves or countenances its patrons to "produce or reproduce" the materials in the Great Library. To use a variation of the analogy of Rand. J. in *Muzak*, *supra*, it is as if the Law Society operates a game park, and provides each of its invited guests with a loaded gun. The Law Society is more akin to the restaurateur in *Vigneux*, on whose premises the juke box was located, than to the distributor. In *De Tervagne*, one who not only arranged the performance of a play, but also provided the script, would almost surely have been said to authorize its performance. Similarly, I doubt that the House of Lords would absolve the seller of dual cassette recorders of liability, had they facilitated copying of music provided by them on their premises.

[110] The only effort by the Law Society to exercise its control or influence over the use of the photocopiers has been merely to post a notice that it "is not responsible for infringing copies made by the users of these machines." The Law Society has taken no additional steps to monitor, to police or to otherwise dissuade its patrons from infringing copyright or to ensure that its photocopiers are used legitimately. This stance, which might be described as, "see no evil, hear no evil", is insufficient to demonstrate that it does not authorize patrons to "produce or reproduce" the Publishers' works.

[111] The Law Society argues that it is entitled to presume that the free-standing photocopiers will be used lawfully. Although it may be true that a person can initially presume that the protected act is carried out in accordance with the law, where the evidence suggests otherwise, such an assumption is unreasonable. In this case the evidence clearly shows that the Law Society has sufficient reason to suspect that not all patrons will use the free-standing photocopiers for legitimate purposes. Although the publishers have not referred to

photocopies individuelles et en assume la surveillance, les clients de la Grande bibliothèque ayant facilement accès à ces photocopies et cette bibliothèque étant remplie de documents comme les œuvres des éditeurs. Il est donc clair que le Barreau sanctionne, appuie ou soutient implicitement ses clients quand ils produisent ou reproduisent les documents de la Grande bibliothèque. Pour utiliser une variante de l'analogie faite par le juge Rand dans l'arrêt *Muzak*, précité, c'est comme si le Barreau exploitait un parc de jeux et fournissait à chacun de ses invités une arme à feu chargée. Le Barreau s'apparente davantage au restaurateur de l'affaire *Vigneux*, dans le local duquel le juke-box se trouvait, qu'au distributeur. Suivant l'arrêt *De Tervagne*, la personne qui non seulement organise la présentation d'une œuvre, mais aussi en fournit le texte, serait presque à coup sûr considérée comme ayant autorisé la présentation. De la même façon, je doute que la Chambre des lords exonérerait de toute responsabilité le vendeur de magnétophones à deux cassettes qui aurait facilité la reproduction de la musique fournie par lui dans ses locaux.

[110] Le seul effort qu'a fait le Barreau pour exercer son contrôle ou son influence sur l'usage des photocopies a été d'afficher un avis indiquant qu'il «n'assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d'être commises par les utilisateurs des photocopies». Le Barreau n'a pris aucune autre mesure pour surveiller l'usage ou pour autrement dissuader ses clients de violer le droit d'auteur, ou pour veiller à l'utilisation légitime de ses photocopies. Cette position, qui consiste à «ne rien voir, ne rien entendre», ne lui permet pas d'établir qu'il n'autorise pas les clients à «produire ou reproduire» les œuvres des éditeurs.

[111] Le Barreau plaide qu'il a le droit de présumer que les photocopies individuelles sont utilisées de façon légitime. Bien qu'il soit vrai qu'une personne puisse initialement présumer que l'acte protégé est exécuté conformément au droit, une telle hypothèse est déraisonnable lorsque la preuve indique le contraire. En l'espèce, la preuve montre clairement que le Barreau a une raison suffisante de soupçonner que ce ne sont pas tous les clients qui utilisent les photocopies individuelles à des fins légitimes. Quoique les éditeurs

specific occasions of illegitimate uses, the Law Society admittedly anticipates such activity. In fact, its notice expressly acknowledges that “certain copying may be an infringement of copyright law”. This is distinct from the situation in *Muzak* where, since all other customers obtained their own licences, it was reasonable to presume that the particular Canadian franchise would do the same. Similarly, in *De Tervagne*, there was no evidence whatsoever to suggest that the hall was to be used for an illegitimate purpose.

[112] Patrons of the Great Library may indeed use the free-standing photocopiers for lawful purposes, for example to make copies of non-copyright material or to reproduce copyright material as permitted by the fair dealing exemptions of the Act. If copyright does not subsist in the reproduced material, then no exclusive authorization right exists and authorizing a reproduction of that material is, therefore, not an infringement of copyright. If, however, copyright does subsist in the copied work, then authorization constitutes a distinct right granted to the copyright owner and the Law Society may be held liable for infringement of that right, regardless of whether or not the patron ultimately infringes the separate right to reproduce the copied work. Importantly, section 30.3 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18] of the Act, which will be discussed below, establishes a mechanism whereby the Law Society can avoid liability for offering free-standing photocopiers if it meets certain criteria.

[113] In sum, it is clear that patrons of the Great Library will “produce or reproduce” the Publishers’ works. The Law Society implicitly “authorize[s] any such acts” by providing both readily available photocopiers and a vast collection of the Publishers’ works together in an environment that they control. Rather than attempting to exercise such control to prevent copyright infringement, the Law Society merely posted a notice indicating that it was not responsible, thereby implicitly sanctioning, approving and countenancing its patrons’ reproductions. In this case, there is clearly sufficient evidence to alert the Law

n’aient pas fait référence à des cas précis d’usage illégitime, le Barreau prévoit à vrai dire qu’une telle activité aura lieu. En fait, il reconnaît expressément dans son avis que «certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d’auteur». Ce ne sont pas les mêmes faits que dans l’affaire *Muzak* où, tous les autres clients ayant obtenu leurs propres licences, il était raisonnable de présumer que le franchisé canadien ferait de même. De façon similaire, dans l’affaire *De Tervagne*, aucune preuve n’indiquait que la salle devait servir à des fins illégitimes.

[112] Les clients de la Grande bibliothèque peuvent en effet utiliser les photocopieuses individuelles à des fins légitimes, par exemple pour faire des copies de documents non protégés par le droit d’auteur ou pour reproduire des documents protégés par le droit d’auteur comme le permettent les exemptions relatives à l’utilisation équitable prévues dans la Loi. Si aucun droit d’auteur n’existe sur le document reproduit, alors aucun droit exclusif d’autorisation n’existe, et le fait d’autoriser la reproduction de ce document ne constitue donc pas une violation du droit d’auteur. Si, toutefois, un droit d’auteur existe sur la copie, l’autorisation constitue alors un droit distinct accordé par le titulaire du droit d’auteur, et le Barreau peut être tenu responsable de la violation de ce droit, que le client ait ou non violé le droit distinct de reproduire l’œuvre copiée. Fait important, l’article 30.3 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18] de la Loi, dont il sera question plus loin, établit un mécanisme par lequel le Barreau peut, s’il satisfait à certains critères, éviter d’engager sa responsabilité du fait qu’il offre des photocopieuses individuelles.

[113] En somme, il est clair que les clients de la Grande bibliothèque vont «produire ou reproduire» les œuvres des éditeurs. Le Barreau «autorise ces actes» implicitement en fournissant des photocopieuses facilement utilisables et une vaste collection des œuvres des éditeurs dans un milieu qu’il contrôle. Au lieu de s’efforcer d’exercer un tel contrôle pour empêcher la violation du droit d’auteur, le Barreau s’est contenté d’afficher un avis indiquant qu’il n’est pas responsable et, de ce fait, il sanctionne, appuie ou soutient implicitement les reproductions. En l’espèce, il y a manifestement des éléments de preuve suffisants pour

Society, and in fact, it acknowledges that the photocopiers may be used illegitimately. Therefore, the Law Society infringes the Publishers' right to authorize reproductions of their works.

[114] I am comforted that the same result has been reached by the Australian High Court in *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 where a university library made free-standing photocopiers available to its patrons. The Court noted that the university knew or had reason to suspect that the photocopiers were likely to be used for purposes of committing an infringement. It is also expected that "UK courts would reach a similar conclusion" with respect to self-service photocopiers (see Sir Hugh Laddie *et al.*, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3rd ed. (London: Butterworths, 2000), at page 1592).

## 2. Secondary Infringement

[115] As mentioned, subsection 27(2) of the Act makes it an infringement of copyright for a person to deal in certain ways with copies of works that infringe copyright and that the person knows or should know infringes copyright. The Trial Judge held that the Law Society did not sell, but did distribute copies of the publishers' works. First, the Law Society submits that the Trial Judge erred in failing to consider the knowledge requirement of subsection 27(2). More particularly, the Law Society argues that it cannot be held liable for secondary infringement because it had a reasonable belief that copies made through its custom photocopying service would not infringe copyright. This argument raises two concerns.

[116] First, as will be discussed below, the Act declares that fair dealing with the Publishers' works is not an infringement of copyright (see section 29 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 18]). Thus, if the fair dealing provisions apply and copies made through the Law Society's custom photocopying service, therefore, do not infringe the Publishers' copyrights, then there can be

alerter le Barreau, lequel reconnaît, de fait, que les photocopieuses peuvent être utilisées de façon illégale. En conséquence, le Barreau viole le droit des éditeurs d'autoriser les reproductions de leurs œuvres.

[114] Je suis rassuré de voir que la Haute Cour d'Australie est arrivée à la même conclusion dans l'affaire *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151, où une bibliothèque universitaire permettait à ses clients d'avoir accès à des photocopieuses individuelles. La Cour a fait valoir que l'université savait ou avait des raisons de soupçonner que les photocopieuses étaient très probablement utilisées à des fins de contrefaçon. On s'attend à ce que [TRADUCTION] «les tribunaux du Royaume-Uni arrivent à une conclusion semblable» en ce qui concerne les photocopieuses libre-service (voir Sir Hugh Laddie *et al.*, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3<sup>e</sup> éd. (Londres: Butterworths, 2000), à la page 1592).

## 2. Violation à une étape ultérieure

[115] Comme il a été mentionné, aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi, constitue une violation du droit d'auteur le fait pour une personne d'utiliser d'une certaine façon des copies contrefaites quand elle sait, ou est censée savoir, que la reproduction de la copie constitue une violation du droit d'auteur. Le juge de première instance a estimé que le Barreau n'a pas vendu, mais a mis en circulation des copies des œuvres des éditeurs. Premièrement, le Barreau prétend que le juge de première instance a erré en ne tenant pas compte de l'exigence de connaissance prévue au paragraphe 27(2). Plus particulièrement, le Barreau plaide qu'il ne peut être tenu responsable d'une violation à une étape ultérieure parce qu'il croyait raisonnablement que les copies faites par son service de photocopie ne violeraient pas le droit d'auteur. Cet argument soulève deux considérations.

[116] En premier lieu, comme nous le verrons plus loin, la Loi déclare que l'utilisation équitable des œuvres des éditeurs ne constitue pas une violation du droit d'auteur (voir article 29 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 18]). Ainsi, si les dispositions relatives à l'utilisation équitable s'appliquent et que des copies faites par le service de photocopie du Barreau ne violent donc pas le

no secondary infringement. That is, the Law Society cannot be held liable for selling, distributing or possessing infringing copies of the Publishers' works if the reproductions themselves do not infringe copyright.

[117] Second, even if the fair dealing exemptions do not apply, then the Law Society argues that a reasonable belief that the exemptions did apply is sufficient to avoid liability for secondary infringement. That is, the Law Society submits that it did not know and ought not to have known that the copies were infringing, since it reasonably believed that the fair dealing provisions applied. Hence, the question is whether a reasonable but mistaken belief that the copies do not infringe copyright is sufficient to deny liability for secondary infringement.

[118] As will be discussed below, there is insufficient evidence before this Court for me to make a definitive conclusion about whether or not the fair dealing exemptions apply to any particular allegations of infringement in this case. It is also impossible for me to universally declare that all copies provided through the Law Society's custom photocopying service do or do not infringe copyright due to the fair dealing exemptions. Without the ability to decide whether or not particular copies made by the Law Society do indeed infringe the Publishers' copyrights in specific works, it is impossible for me to properly assess the Law Society's liability for secondary infringement.

[119] Justice Rothstein also recognizes that no primary infringement, and consequently no secondary infringement, can occur if the fair dealing exemption applies. However, he goes on to analyse secondary infringement, notwithstanding that, in his opinion, it is impossible to say whether or not the fair dealing exemption applies. In my view, such analysis is unnecessary and, therefore, this Court should not deal with these complex issues of secondary infringement,

droit d'auteur des éditeurs, il ne peut pas y avoir alors de violation à une étape ultérieure. Autrement dit, le Barreau ne peut pas être tenu responsable d'avoir vendu, mis en circulation ou possédé des copies contrefaites des œuvres des éditeurs si les reproductions elles-mêmes ne violent pas le droit d'auteur.

[117] En second lieu, même si les exemptions relatives à l'utilisation équitable ne s'appliquent pas, le Barreau soutient qu'une croyance raisonnable que les exemptions s'appliquaient effectivement est suffisante pour lui éviter d'être accusé d'une violation à une étape ultérieure. Autrement dit, le Barreau prétend qu'il ne savait pas et n'aurait pas dû savoir que les copies étaient contrefaites, puisqu'il croyait raisonnablement que les dispositions relatives à l'utilisation équitable s'appliquaient. En conséquence, il s'agit de savoir si une croyance raisonnable mais erronée que les copies ne violent pas le droit d'auteur est suffisante pour écarter toute responsabilité pour violation à une étape ultérieure.

[118] Comme nous le verrons plus loin, il n'existe pas suffisamment de preuve devant cette Cour pour me permettre de décider de manière définitive si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliquent ou non à toute allégation particulière de violation en l'espèce. Il m'est aussi impossible de déclarer universellement que toutes les copies fournies par le service de photocopie du Barreau violent ou qu'elles ne violent pas le droit d'auteur à cause des exemptions relatives à l'utilisation équitable. Sans la capacité de décider si les copies particulières produites par le Barreau violent ou non effectivement les droits d'auteur des éditeurs sur des œuvres précises, il m'est impossible de déterminer la responsabilité du Barreau pour violation à une étape ultérieure.

[119] Le juge Rothstein admet aussi qu'aucune violation primaire et, conséquemment aucune violation à une étape ultérieure, ne peuvent se produire si l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique. Toutefois, il poursuit en analysant la violation à une étape ultérieure, bien qu'à son avis il soit impossible de dire si l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique ou non. À mon sens, une telle analyse n'est pas nécessaire et la présente Cour ne devrait donc pas

such as whether or not a reasonable but mistaken belief that the fair dealing exemption applies is sufficient to avoid liability for secondary infringement, or whether or not there was a sale of the Publishers' works. I would prefer not to decide whether the Trial Judge erred in law in failing to consider the knowledge requirement, or in his conclusions regarding the sale, distribution and possession by the Law Society of the Publishers' works. Unlike the Law Society's cross-appeal regarding the fairness of its "Access to the Law Policy", these issues are not central to the resolution of this case.

[120] However, because Justice Rothstein has chosen to undertake an analysis of some of these issues, it is incumbent on me to indicate that I disagree with his analysis of the sale issue, as well as with that of the Trial Judge. In my view, the presence of profit is not a necessary component of a sale, and the Trial Judge was mistaken to conclude otherwise. Nevertheless, I am not convinced that the Law Society is "selling" copies of the Publishers' works. While I agree with Justice Rothstein that this is not a research service, I think it is a photocopying service that generally enables patrons to avoid the inconvenience of physically travelling to the Great Library to personally obtain legal materials.

[121] In addition, although I neither agree nor disagree with Justice Rothstein's lengthy discussion regarding the knowledge requirement, I do note that the Act suggests that, unlike "infringement generally" under subsection 27(1), secondary infringement under subsection 27(2) is not a strict liability provision. Since fault is necessary, a finding of infringement would typically require not only that a belief be honest, but that it also be reasonable. To me, this would lessen any concern that a secondary infringer could avoid liability by simply relying upon his or her own subjective belief.

traiter de ces questions complexes de violation à une étape ultérieure, telles que la question de savoir si une croyance raisonnable mais erronée que s'applique l'exemption relative à l'utilisation équitable est suffisante ou non pour éviter la responsabilité pour violation à une étape ultérieure, ou s'il y a eu ou non vente des œuvres des éditeurs. Je préférerais ne pas me prononcer sur la question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'exigence de connaissance, ou dans ses conclusions concernant la vente, la mise en circulation et la possession par le Barreau des œuvres des éditeurs. Contrairement au pourvoi incident du Barreau concernant le caractère équitable de sa «Politique d'accès à l'information juridique», ces questions n'ont pas une importance cruciale pour le règlement de l'affaire en l'espèce.

[120] Toutefois, comme le juge Rothstein a choisi d'entreprendre l'analyse de certaines de ces questions, il me faut dire que je ne suis pas d'accord avec son analyse de la question de la vente, ni avec celle du juge de première instance. À mon avis, la présence d'un profit n'est pas un élément nécessaire à une vente, et le juge de première instance a commis une erreur en concluant autrement. Néanmoins, je ne suis pas convaincu que le Barreau «vende» des copies des œuvres des éditeurs. Bien que je convienne avec le juge Rothstein que ce n'est pas un service de recherche, j'estime qu'il s'agit d'un service de photocopie qui, en général, permet aux clients d'éviter l'inconvénient de se rendre physiquement à la Grande bibliothèque pour obtenir personnellement des documents juridiques.

[121] De plus, bien que je ne sois ni d'accord, ni en désaccord avec la longue analyse du juge Rothstein sur l'exigence de connaissance, je fais remarquer que, d'après la Loi, contrairement à la «règle générale» de la violation énoncée au paragraphe 27(1), la violation à une étape ultérieure prévue au paragraphe 27(2) n'est pas une disposition de responsabilité stricte. Puisqu'une faute est nécessaire, il faudrait généralement, pour conclure à une violation, non seulement que la croyance soit sincère, mais aussi qu'elle soit raisonnable. Pour moi, cela atténuerait toute inquiétude de voir un contrefacteur secondaire échapper à la responsabilité du fait qu'il invoque simplement sa propre croyance subjective.

### C. Do Any Exemptions or Defences Apply to the Law Society?

[122] Having established that the Law Society's custom photocopying service *prima facie* infringes the Publishers' exclusive right to reproduce their works, it is necessary for me to consider whether any exemptions or defences apply to the Law Society. The Law Society's primary argument is that it is not liable for copyright infringement by virtue of the fair dealing provisions in the Act. Alternatively, the Law Society argues that it ought not be held liable due to various public policy, equitable and Constitutional defences. I will deal with these arguments in turn.

#### 1. Fair Dealing

[123] The fair dealing analysis in this case is complicated by the fact that, unknown to it at the time, the Law Society dealt with the Publishers' works, on behalf of the Publishers' counsel, for the purpose of researching the Publishers' litigation against the Law Society. Thus, it is arguable that the reproductions by the Law Society of the Publishers' eleven specific works were implicitly authorized and, therefore, made fairly. However, little or no evidence or written or oral argument was directed at this problem or the fairness of any particular dealings. Rather, like the allegations of infringement, arguments were directed at the implications of the Law Society's activities under its "Access to the Law Policy" generally, not at specific actions or events. Because a full assessment of fair dealing can only be made in a fact-specific context, I cannot make any definitive pronouncement on the fairness in this case of the dealings by the Law Society with the Publishers' eleven specific works. However, since this is the central issue in the Law Society's cross-appeal and the Law Society relied so heavily on this defence and its "Access to the Law Policy", this Court must consider the fair dealing exemption and the applicable principles in order to help resolve the dispute between these parties.

[124] Section 29 of the Act (renumbered but otherwise unchanged pursuant to S.C. 1997, c. 24,

### C. Des exemptions ou des moyens de défense sont-ils applicables au Barreau?

[122] Ayant posé que le service de photocopie du Barreau viole *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de reproduire leurs œuvres, je dois déterminer s'il y a des exemptions ou moyens de défense quelconques qui s'appliquent au Barreau. Le premier argument du Barreau est qu'il n'est pas responsable d'une violation du droit d'auteur de par les dispositions de la Loi relatives à l'utilisation équitable. À titre subsidiaire, le Barreau plaide qu'il ne devrait pas être responsable à cause de différents moyens de défense fondés sur l'ordre public, l'*equity* et la constitution. Je vais me pencher sur chacun de ces arguments.

#### 1. Utilisation équitable

[123] L'analyse de l'utilisation équitable en l'espèce est compliquée par le fait qu'à son insu à l'époque, le Barreau utilisait les œuvres des éditeurs, pour le compte des avocats de ceux-ci, à des fins de recherche dans le cadre du litige des éditeurs contre le Barreau. Ainsi, pourrait-on soutenir, les reproductions des 11 œuvres spécifiques des éditeurs par le Barreau étaient implicitement autorisées et donc produites de façon équitable. Cependant, il n'y a guère eu d'éléments de preuve ou de débats écrits ou oraux concernant ce problème ou l'équité d'utilisations particulières. À l'instar des allégations de violation, les arguments visaient plutôt généralement l'incidence des activités du Barreau en vertu de sa «Politique d'accès à l'information juridique», et non pas des actes ou des événements précis. Puisqu'une appréciation véritable de l'utilisation équitable ne peut se faire que dans un contexte factuel précis, je ne peux pas me prononcer définitivement sur l'équité de l'utilisation qu'a faite le Barreau en l'espèce des 11 œuvres spécifiques des éditeurs. Toutefois, comme c'est là une question centrale dans le pourvoi incident du Barreau et que celui-ci s'est beaucoup fondé sur ce moyen de défense et sur sa «Politique d'accès à l'information juridique», la Cour se doit de prendre en considération l'exemption relative à l'utilisation équitable et les principes applicables pour aider à résoudre le litige entre les parties.

[124] L'article 29 de la Loi (renuméroté mais autrement inchangé, L.C. 1997, ch. 24,

subsection 18(1)) is one of the provisions that grants user rights:

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

[125] Additional exemptions with respect to purposes of criticism, review, and news reporting are listed under sections 29.1 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18] and 29.2 [as enacted *idem*]. However, I will not deal with these provisions in detail, since the Law Society has placed little emphasis on their application to the normal activities related to its custom photocopying service.

[126] The Publishers' first argument is that the Act's exemptions, such as the fair dealing provisions, ought to be narrowly construed. It is true that the Supreme Court of Canada has indicated that courts ought not imply exceptions in addition to those expressly included in the Act by Parliament (see *Bishop v. Stevens*, *supra*, at pages 480-481). However, this does not mean that we must narrowly interpret the exemptions that Parliament has established. The Trial Judge erred in law when he stated that exceptions to infringement must be "strictly construed" (at paragraph 175). There is no basis in law or in policy for such an approach. An overly restrictive interpretation of the exemptions contained in the Act would be inconsistent with the mandate of copyright law to harmonize owners' rights with legitimate public interests (see Vaver, *Copyright Law*, *supra*, at pages 170-171). Instead, courts should employ the usual modern rules of purposive construction in the context (see R. Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. (Toronto: Butterworths, 1994) at page 131). As Professor Vaver has pointed out, "User rights are not just loopholes. Both owner rights and user rights should therefore be given [a] fair and balanced reading" (see *Copyright Law*, *supra*, at page 171). Simply put, any act falling within the fair dealing exemptions is not an infringement of copyright.

paragraphe 18(1)) est l'une des dispositions qui accorde des droits d'utilisation:

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.

[125] Des exemptions supplémentaires aux fins de critique, de compte rendu et de communication des nouvelles sont prévues aux articles 29.1 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18] et 29.2 [édicte, *idem*]. Cependant, je ne traiterai pas de ces dispositions en détail puisque le Barreau a peu insisté sur leur application aux activités normales de son service de photocopie.

[126] Le premier argument des éditeurs est que les exemptions de la Loi, telles les dispositions relatives à l'utilisation équitable, doivent être interprétées de façon stricte. Il est vrai que la Cour suprême du Canada a indiqué que les tribunaux ne doivent pas voir des exceptions implicites là où le législateur a déjà inclus dans la loi des exceptions expresses (voir *Bishop c. Stevens*, précité, aux pages 480 et 481). Cela ne veut cependant pas dire que l'on doit interpréter strictement les exemptions que le législateur a établies. Le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il a posé que les exceptions à la violation du droit d'auteur doivent être «interprétée[s] restrictivement» (paragraphe 175). Aucune règle de droit ou de politique générale ne justifie une telle approche. Une interprétation par trop restrictive des exemptions figurant dans la Loi serait incompatible avec l'objet de la législation sur le droit d'auteur qui est d'harmoniser les droits des titulaires avec les intérêt publics légitimes (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, aux pages 170 et 171). Les tribunaux doivent plutôt appliquer les règles modernes habituelles d'interprétation en fonction de l'objet en contexte (voir R. Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto: Butterworths, 1994) à la page 131). Comme le professeur Vaver l'a fait remarquer, [TRADUCTION] «les droits d'utilisation ne sont pas des échappatoires. Tant les droits du titulaire que les droits d'utilisation devraient donc faire l'objet d'un examen équitable et équilibré» (voir *Copyright Law*, précité, à la page 171). En termes simples, tout acte qui s'inscrit dans le cadre des exemptions relatives à l'utilisation équitable ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

## a. Allowable Purposes

[127] The first task is to define the scope of each allowable purpose under section 29 in order to determine whether the Law Society's activities might fall within that scope. Importantly, the categories of allowable purposes under our Act are closed, unlike under the American doctrine of fair use (see 17 U.S.C. § 107 (1994)). If the purpose of the dealing is not one that is expressly mentioned in the Act, this Court is powerless to apply the fair dealing exemptions. If the purpose of a dealing is an allowable purpose, this Court may then embark upon a separate, but related investigation as to the fairness of that dealing.

[128] With respect to the purposes listed in section 29, "research" is not modified whereas "study" is required to be "private". Parliament's decision to expressly qualify "study" but not "research" indicates an intention to permit all fair research, whether in a private setting or not (see Vaver, *Copyright Law, supra*, at pages 195-196; *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.)). Therefore, I do not agree with the Publishers' submission that research can never take place where a work is dealt with in a non-private context. Similarly, I do not agree with the Publishers that commercial research cannot be an allowable purpose. "Research" is not qualified in the Act, therefore, research for a commercial purpose, including legal research carried out for profit by entities such as law firms, is not automatically excluded from this exemption. Research for the purpose of advising clients, giving opinions, arguing cases, preparing briefs and factums is nonetheless research. Of course, if a copy is made for non-private or commercial research purposes, such a fact may affect the fairness of the dealing.

[129] Section 29 qualifies "study", however, with the adjective "private". Therefore, non-private study is not an allowable purpose (see Vaver, *Copyright Law, supra*, at pages 195-196). British courts have held that use in an educational institution was not for the purpose of

## a. Fins admissibles

[127] La première tâche est de définir le domaine de chaque fin admissible prévue à l'article 29 pour déterminer si les activités du Barreau peuvent entrer dans ce domaine. Élément important, les catégories de fins admissibles établies dans notre Loi soient fermées, contrairement à la doctrine américaine de l'utilisation équitable (voir 17 U.S.C. § 107 (1994)). Si la fin visée ne figure pas parmi celles qui sont expressément mentionnées dans la Loi, la présente Cour n'est pas habilitée à appliquer les exemptions relatives à l'utilisation équitable. Si la fin de l'utilisation est admissible, la Cour peut alors se livrer à une enquête séparée mais connexe sur l'équité de cette utilisation.

[128] En ce qui concerne les fins énoncées à l'article 29, la «recherche» n'est pas qualifiée alors que l'«étude» doit être «privée». La décision du législateur de qualifier expressément l'«étude» et non pas la «recherche» indique une intention de permettre toute recherche équitable, que ce soit dans un cadre privé ou non (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, aux pages 195 et 196; *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.)). Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec la prétention des éditeurs selon laquelle la recherche ne peut jamais avoir lieu lorsqu'une œuvre est utilisée dans un contexte non privé. De même, je ne suis d'accord avec eux pour dire que la recherche commerciale ne peut constituer une fin admissible. La «recherche» n'étant pas qualifiée dans la Loi, la recherche à des fins commerciales, dont la recherche juridique effectuée dans un but lucratif par des entités comme des cabinets d'avocats, n'est pas automatiquement exclue de cette exemption. La recherche visant à conseiller des clients, donner des avis, plaider des causes et préparer des mémoires et des factums reste de la recherche. Bien sûr, si une copie est produite à des fins non privées ou de recherche commerciale, ce fait peut avoir une incidence sur l'équité de l'utilisation.

[129] À l'article 29, le mot «étude» est suivi de l'adjectif «privée». Par conséquent, l'étude non privée n'est pas une fin admissible (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, aux pages 195 et 196). Les tribunaux britanniques ont jugé que l'utilisation dans un

private study (see *University of London Press, supra*). Thus, for example, if a law professor requests a copy of a work for the purpose of distributing it among his or her students, such a request would not be for the purpose of private study. If, on the other hand, an articling student requests a copy of a work for his or her own learning, that request could be for the purpose of private study.

[130] The Publishers submit that one may deal fairly only for one's own purposes (see Vaver, *Copyright Law*, at page 193). The Law Society suggests that the statutory language speaks to the broader purpose of the dealing, and is not concerned with who actually carries out the allowable purpose. The Trial Judge held that the Law Society's copying service was not for a purpose within the ambit of fair dealing, notwithstanding that the ultimate use of the works might have been (at paragraph 175). He narrowly defined the Law Society's purpose as facilitating research, rather than research *per se*. Since there is little or no Canadian jurisprudence directly addressing this issue, I will examine the approach of foreign jurisdictions.

[131] In the British case of *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), the importer and distributor of study aids was not permitted to escape liability using the defence that the ultimate use of the infringing works was for students' private study or research. Similarly, the Court in *University of London Press, supra* interpreted private study as not including educational purposes, and therefore did not allow professors to claim an exemption based upon their students' purposes. In *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99, the General Division of the Federal Court of Australia decided to extend the principle in *Sillitoe* to a situation where a commercial enterprise actively monitored certain subjects in the news and provided clients with photocopies of related media articles. Also, a New Zealand court, in *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.), stated in *obiter* that, if required to decide the issue, it would have relied upon earlier British decisions and agreed that the use for research or private study

établissement d'enseignement ne visait pas des fins d'étude privée (voir *University of London Press, précité*). Ainsi, si par exemple un professeur de droit demande une copie d'une œuvre pour la distribuer à ses élèves, sa demande ne viserait pas des fins d'étude privée. Si, en revanche, un stagiaire demande une copie d'une œuvre pour son propre apprentissage, cette demande pourrait être à des fins d'étude privée.

[130] Les éditeurs soutiennent qu'une personne ne peut faire une utilisation équitable d'une œuvre que pour ses propres fins (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, à la page 193). Le Barreau soutient que les dispositions législatives traitent de l'objet général de l'utilisation, peu importe son auteur. Le juge de première instance a conclu que le service de photocopie du Barreau n'était pas destiné à une fin qui s'inscrit dans le champ de l'utilisation équitable, même si l'usage ultime des œuvres aurait pu s'inscrire dans ce champ (paragraphe 175). Il a défini de façon étroite la fin poursuivie par le Barreau comme étant de faciliter la recherche plutôt que comme de la recherche en soi. Puisqu'il n'y a guère de jurisprudence canadienne qui traite directement de cette question, j'examinerai l'approche retenue dans les ressorts étrangers.

[131] Dans l'affaire britannique *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), l'importateur et le distributeur d'outils pédagogiques n'ont pu se soustraire à leur responsabilité en arguant comme moyen de défense que les œuvres contrefaites étaient ultimement destinées à favoriser l'étude privée ou la recherche des étudiants. De la même façon, la Cour, dans l'affaire *University of London Press, précitée*, a estimé que l'étude privée n'incluait pas les fins pédagogiques et n'a donc pas permis aux professeurs de se prévaloir d'une exemption fondée sur les fins visées par leurs étudiants. Dans la décision *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99, la Division générale de la Cour fédérale de l'Australie a étendu le principe énoncé dans l'affaire *Sillitoe* à une situation où une entreprise commerciale surveillait activement les sujets dans les nouvelles et fournissait à ses clients des photocopies d'articles pertinents. Un tribunal de Nouvelle-Zélande, dans l'affaire *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574

must be that of the compiler.

[132] The Law Society is correct that these cases are all distinguishable on the facts. The Law Society has no purpose for copying the Publishers' works other than to fulfill the purpose of requesters. It does not perform this task for its own economic benefit, but as a service to researchers and students. Its only aim and design is to assist users of the Great Library in conducting research or private study, and it can, therefore, be said to have adopted that purpose as its own. The entities in the cases mentioned above had ulterior motives and simply tried to adopt customers' or students' purposes as their own in order to escape liability. Moreover, the otherwise infringing activity is carried out by the Law Society only in response to a patron's request. But for the end user's request, the Law Society would not carry out any of these allegedly infringing activities. In the foreign cases mentioned above, the otherwise infringing activity was initiated by the alleged infringer, rather than the end user.

[133] Barry Torno, in *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*, Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1981, at page 45, has suggested that it is appropriate to consider:

the party who initiates the duplication for the purpose of private study or research and not the agent who carries out the act of duplication. . . . If the use is "fair", it is not unreasonable to suppose that the means by which the single copy required is produced for the particular purpose and person concerned may be irrelevant.

[134] Therefore, notwithstanding that the Law Society did not personally undertake research or private study, I am convinced that the Law Society shares the purposes of individual patrons of the Great Library. However, this

(H.C.), a aussi déclaré en *obiter dictum* que, s'il avait dû trancher la question, il se serait fondé sur des décisions britanniques antérieures et il a convenu que l'utilisation pour la recherche ou l'étude privée devait être le fait de l'auteur de la compilation.

[132] Le Barreau a raison de dire que ces causes peuvent toutes faire l'objet de distinctions au regard des faits. Le Barreau n'a d'autre fin quand il copie les œuvres des éditeurs que de répondre aux fins que poursuivent les demandeurs de copies. Il n'exécute pas cette tâche à son propre avantage pécuniaire mais comme un service pour les chercheurs et les étudiants. Son seul but et sa seule intention est d'aider les utilisateurs de la Grande bibliothèque dans leur recherche ou étude privée, et il peut dès lors être considéré comme ayant fait sien cet objectif. Dans les affaires susmentionnées, les entités avaient des motifs secrets et essayaient simplement de reprendre à leur compte les fins visées par les clients ou les étudiants dans l'espoir d'échapper à toute responsabilité. De plus, l'activité qui autrement violerait le droit d'auteur est prise en charge par le Barreau uniquement en réponse à la demande d'un client. N'était la demande de l'utilisateur final, le Barreau n'effectuerait aucune de ces activités de contrefaçon alléguées. Dans les causes étrangères susmentionnées, l'activité qui autrement violerait le droit d'auteur était le fait du contrefacteur allégué et non de l'utilisateur final.

[133] Selon Barry Torno, dans *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*, Ottawa: Consommation et Affaires commerciales Canada, 1981, à la page 45, il convient de prendre en considération:

[TRADUCTION] la partie qui commence la reproduction à des fins d'étude privée ou de recherche et non pas l'agent qui exécute l'acte de reproduction [. . .] Si l'utilisation est «équitable», il n'est pas déraisonnable de supposer que le moyen par lequel l'unique copie requise est produite à des fins particulières et la personne concernée puissent ne pas être pertinents.

[134] Par conséquent, en dépit du fait que le Barreau n'a pas personnellement entrepris la recherche ou l'étude privée, je suis convaincu qu'il partage les fins des clients individuels de la Grande bibliothèque.

finding alone does not amount to an exemption from infringement, but merely crosses the threshold of fair dealing. This Court must still assess whether the dealings were fair.

#### b. The Library Exemptions

[135] Before assessing the fairness of the dealings related to the Law Society's custom photocopying service, I would point out that recent amendments to the Act are consistent with my conclusion that, in considering the fair dealing exemption in the context of copies made by a library, archive or museum, the relevant purpose is that of the patron. Parliament has expressly enacted exemptions for libraries, archives and museums to give such entities "latitude to carry out their vital service of making knowledge and data easily accessible to Canadians." (see Vaver, *Copyright Law*, at page 201; S.C. 1997, c. 24, section 18). The provision most relevant to the circumstances of this case is subsection 30.2(1) [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18] of the Act, which states:

**30.2 (1)** It is not an infringement of copyright for a library, archive or museum or a person acting under its authority to do anything on behalf of any person that the person may do personally under section 29 or 29.1.

[136] Since the library exemptions came into force after the original hearings in this case, the Trial Judge did not consider their application in detail. However, the parties now seek guidance for the future, not remedies for past conduct. Therefore, I will consider the law as it now is, and therefore, first decide whether the Law Society's Great Library qualifies as a "library, archive or museum".

[137] Section 2 defines a "library, archive or museum" [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1] as follows:

2. . . .

"library, archive or museum" means

Toutefois, cette conclusion seule n'équivaut pas à une exemption de violation en ce qu'elle ne fait que franchir le seuil de l'utilisation équitable. La présente Cour doit encore établir si les utilisations étaient équitables.

#### b. Les exemptions relatives aux bibliothèques

[135] Avant d'apprécier le caractère équitable des utilisations liées au service de photocopie du Barreau, je signale que les modifications récentes de la Loi ne vont pas à l'encontre de ma conclusion selon laquelle, quand on examine l'exemption relative à l'utilisation équitable dans le contexte des copies produites par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, la fin pertinente est celle que poursuit le client. Le législateur a expressément édicté des exemptions pour les bibliothèques, musées et services d'archives afin de donner à ces entités une [TRADUCTION] «latitude pour fournir leur service vital qui consiste à rendre le savoir et les données facilement accessibles aux Canadiens» (voir Vaver, *Copyright Law*, à la page 201; L.C. 1997, ch. 24, art. 18). La disposition la plus pertinente eu égard aux circonstances de l'espèce est le paragraphe 30.2(1) [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18] de la Loi:

**30.2 (1)** Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

[136] Les exceptions relatives aux bibliothèques étant entrées en vigueur après les premières audiences en l'espèce, le juge de première instance n'a pas examiné leur application en détail. Toutefois, les parties cherchent maintenant à se faire aider pour l'avenir, et non pas à obtenir des réparations pour leurs comportements antérieurs. Je vais donc examiner la loi dans son libellé actuel et ainsi commencer par établir si la Grande bibliothèque du Barreau peut entrer dans la catégorie «bibliothèque, musée, ou service d'archives».

[137] L'article 2 donne la définition suivante de «bibliothèque, musée ou service d'archives» [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 1]:

2. [. . .]

« bibliothèque, musée ou service d'archives » S'entend:

(a) an institution, whether or not incorporated, that is not established or conducted for profit or that does not form a part of, or is not administered or directly or indirectly controlled by, a body that is established or conducted for profit, in which is held and maintained a collection of documents and other materials that is open to the public or to researchers, or

(b) any other non-profit institution prescribed by regulation;

[138] This definition establishes two criteria. First, the entity cannot be “established or conducted for profit”, or cannot be “part of” or “administered or directly or indirectly controlled by, a body that is established or conducted for profit”. Second, the entity’s collection of material must be open “to the public or to researchers”.

[139] With respect to the first of these requirements, the Law Society’s Great Library is not an entity “established or conducted for profit”, just as it is not “part of” a body established or conducted for profit. The parties have accepted (in paragraph 14 of their agreed statement of facts, reproduced in the Trial Judge’s reasons) that the Law Society is “a statutory, non-profit corporation”.

[140] I have also concluded that the Law Society’s Great Library is not administered or directly or indirectly controlled by a body that is established or conducted for profit. The Law Society is administered and controlled by Benchers. The Benchers consist of elected representatives, lay Benchers appointed by the Lieutenant Governor in Council, the Attorney General of Canada, the Attorney General of Ontario, the Solicitor General of Canada, former ministers of such positions and several *ex officio* representatives such as former treasurers and life Benchers. The fact that members of the Law Society, many but not all of whom practice law for profit, elect some of the Benchers is insufficient to support a finding of direct or indirect control of the Law Society, or more particularly the

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui:

(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

[138] Cette définition établit deux critères. Premièrement, l’entité ne peut pas être «constitué[e] ou administré[e] pour réaliser des profits», ou faire «partie» ou être «administré[e] ou contrôlé[e] directement ou indirectement par un tel organisme». Deuxièmement, sa collection d’objets doit être accessible «au public ou aux chercheurs».

[139] En ce qui concerne la première de ces conditions, la Grande bibliothèque du Barreau n’est pas une entité «constitué[e] ou administré[e] pour réaliser des profits», tout comme elle ne fait pas «partie» d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits. Les parties ont convenu (au paragraphe 14 de leur exposé conjoint des faits, reproduit dans les motifs du juge de première instance) que le Barreau est une «société sans but lucratif, constituée en vertu d’une loi».

[140] J’ai aussi conclu que la Grande bibliothèque du Barreau n’est pas administrée ou contrôlée directement ou indirectement par un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits. Le Barreau est administré et contrôlé par les conseillers du Barreau. Les conseillers du Barreau sont des représentants élus, des conseillers profanes nommés par le lieutenant gouverneur en conseil, le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le solliciteur général du Canada, d’anciens ministres ayant occupé ces postes et quelques représentants d’office, comme les anciens trésoriers et les conseillers à vie. Le fait que des membres du Barreau, dont bon nombre mais non pas tous pratiquent le droit pour réaliser des profits, élisent quelques-uns des conseillers ne suffit pas à conclure à

committee that oversees the Great Library, by a body established or conducted for profit.

[141] Because the Great Library's custom photocopying service is not operated for profit, the Law Society also satisfies the requirement in section 29.3 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18], which states:

29.3 (1) No action referred to in section 29.4, 29.5, 30.2 or 30.21 may be carried out with motive of gain.

(2) An educational institution, library, archive or museum, or person acting under its authority does not have a motive of gain where it or the person acting under its authority, does anything referred to in section 29.4, 29.5, 30.2 or 30.21 and recovers no more than the costs, including overhead costs, associated with doing that act.

According to subsection 29.3(2), the Law Society does not operate the Great Library with motive of gain since the fee charged for the photocopying service is intended to recover no more than the associated costs. The Publishers' have not submitted any evidence that indicates the Law Society recovers more than its costs.

[142] Regarding the second requirement in the definition of "library, archive or museum", the Publishers contend that the Law Society's collection of materials in the Great Library is not open to the public or to researchers, since no open invitation to use the Library is extended to every member of the public. However, I am satisfied that the evidence shows that the Great Library is indeed open to the public or to researchers. The Law Society's "Access to the Law Policy" states that the Great Library is open to "lawyers, articling students, the judiciary and other authorized researchers". Furthermore, there is nothing preventing other members of the public from using the Great Library, if certain arrangements are made. Thus, the Law Society's Great Library falls within the definition of a "library, archive or museum".

[143] Therefore, if a patron of the Great Library could make for him or herself a copy of the Publishers' works

un contrôle direct ou indirect du Barreau ou, plus particulièrement, du comité de surveillance de la Grande bibliothèque, par un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits.

[141] Puisque le service de photocopie de la Grande bibliothèque n'est pas exploité dans un but lucratif, le Barreau satisfait également à la condition énoncée à l'article 29.3 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18], savoir:

29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l'intention de faire un gain.

(2) Les établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l'intention de faire un gain lorsque, dans l'accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

Selon le paragraphe 29.3(2), le Barreau n'exploite pas la Grande bibliothèque dans l'intention de faire un gain puisque les frais exigés pour le service de photocopie ne visent qu'à récupérer les coûts afférents. Les éditeurs n'ont pas soumis de preuve qui indique que le Barreau récupère plus que ses coûts.

[142] En ce qui concerne le deuxième volet de la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives», les éditeurs soutiennent que la collection d'objets du Barreau n'est pas accessible au public ou aux chercheurs puisqu'aucune invitation ouverte n'est faite au public. Cependant, je suis convaincu qu'il appert de la preuve que la Grande bibliothèque est en fait ouverte au public ou aux chercheurs. La «Politique d'accès à l'information juridique» du Barreau énonce que la Grande bibliothèque est ouverte aux «membres du Barreau et de la magistrature» et aux «stagiaires en droit et autres personnes autorisées qui font de la recherche». De plus, rien n'empêche d'autres membres du public d'utiliser la Grande bibliothèque si certaines dispositions sont prises. Ainsi, la Grande bibliothèque du Barreau entre dans la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives».

[143] Par conséquent, si un client de la Grande bibliothèque peut faire pour lui-même une copie des

as fair dealing for an allowable purpose, the Law Society does not infringe copyright if it makes the copy on behalf of a requester. Whether the Law Society shares the purpose of its patrons, or claims the statutory exemption in subsection 30.2(1), the result is the same. The Law Society, in operating the Great Library, does not infringe the Publishers' copyrights by doing anything on behalf of a person that the person may do personally under the fair dealing exemptions. In essence, the Law Society can vicariously claim an individual end user's fair dealing exemption, and to step into the shoes of its patron.

### c. Fairness

[144] Necessarily, fairness depends upon the context and facts of each particular case, and for that reason, "fair" is not defined in the Act. In the case of *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.), at page 94, Lord Denning recognized that "[i]t is impossible to define what is 'fair dealing.' It must be a question of degree. . . . it must be a matter of impression." In *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306 (T.D.) (*Michelin*), at page 357, the Trial Division of this Court accepted that the overall use of the copyright must be fair and the copyright must be treated in a good faith manner. Like Lord Denning, the Court admitted that it was "a question of impression" (at page 357). The Ontario Court (General Division) in *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201, at page 209, viewed the test as "essentially purposive".

[145] Despite these remarks, an assessment of fairness is not simply a subjective exercise, and there are a number of identifiable factors that might influence one's conclusion. A list of these factors has not been compiled by a Canadian court, nor is one contained in the Act. As our Act does not describe any specific factors to consider, it is incumbent upon this Court to do so as best it can.

œuvres des éditeurs à titre d'utilisation équitable pour une fin admissible, le Barreau ne viole pas le droit d'auteur s'il fait la copie pour le compte de la personne qui présente la demande. Que le Barreau poursuive les mêmes fins que ses clients, ou qu'il invoque l'exemption prévue au paragraphe 30.2(1), le résultat est le même. Dans son exploitation de la Grande bibliothèque, le Barreau ne viole pas le droit d'auteur des éditeurs en accomplissant au nom d'une personne tout acte que celle-ci peut accomplir personnellement en vertu des exemptions relatives à l'utilisation équitable. Essentiellement, le Barreau peut invoquer par substitution une exemption relative à l'utilisation équitable individuelle et prendre la place de son client.

### c. Équité

[144] L'équité dépend nécessairement du contexte et des faits de chaque espèce, et c'est pourquoi le mot «équitable» n'est pas défini dans la Loi. Dans l'arrêt *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.), à la page 94, lord Denning a reconnu qu'[TRADUCTION] «il est impossible de définir ce qu'est une "utilisation équitable". Cela doit être une question de degré [. . .] cela doit être une question d'impression». Dans *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (1<sup>re</sup> inst.) (*Michelin*), à la page 357, la Section de première instance de notre Cour a reconnu que l'utilisation globale du droit d'auteur doit être équitable et que la bonne foi doit prévaloir. À l'instar de lord Denning, la Cour a admis que c'était «une question d'impression» (à la page 357). La Cour de l'Ontario (Division générale) dans *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201, à la page 209, a considéré que le critère était essentiellement celui de l'objet visé.

[145] Malgré ces remarques, l'appréciation de l'équité n'est pas un simple exercice subjectif, et il existe un certain nombre de facteurs identifiables susceptibles d'influencer cette appréciation. Ces facteurs n'ont pas été recensés par un tribunal canadien, et ils ne sont pas énumérés dans la Loi. Comme notre Loi n'énonce aucun facteur précis dont il faille tenir compte, il incombe à la présente Cour de le faire de son mieux.

[146] In *Hubbard v. Vosper*, *supra*, Lord Denning described (at page 94) some of the factors that may be relevant to a determination of the fairness of dealing for the purposes of criticism and review. He analysed the number and extent of quotations, the purpose of the dealing, whether the use was for a rival purpose, and the proportions of the extracts compared to independent comments. Some of these factors have been subsequently accepted and explained by the Court of Appeal in England in cases such as *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.) (*Pro Sieben*), and *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.). However, these considerations, which are related to fair dealing in the context of criticism or review or reporting current events, do not neatly apply in every situation. Nevertheless, they may provide guidance for this Court to explore the factors relevant to fair dealing under Canadian law.

[147] 17 U.S.C. § 107, which outlines the doctrine of fair use in the United States, directs American courts to consider a non-exhaustive list of factors, including the purpose and character of the use, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole and the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

[148] I realize the differences in the American legislation as compared to our own Act. Generally, American law is more favourable to copyright users than is Canadian law. In particular, 17 U.S.C. § 107 leaves open the types of purposes that may constitute fair use, unlike our Act, which specifies allowable purposes (see *Hager*, *supra*, at paragraph 47; *Michelin*, *supra*, at page 351; and *Vaver*, *Copyright Law*, *supra*, at page 190). However, this fact alone does not mean that we cannot “find some assistance in examining the experience in the United States”, as Estey J. suggested, and consider these factors in an analysis of fair dealing (see *Compo*, *supra*, at page 367). Importantly, the distinction between Canadian and American law

[146] Dans l'arrêt *Hubbard v. Vosper*, précité, lord Denning a présenté (à la page 94) certains des facteurs qui peuvent être pertinents pour apprécier l'équité de l'utilisation à des fins de critique et de compte rendu. Il a analysé le nombre et l'importance des citations, le but de l'utilisation, la question de savoir si l'utilisation visait un but concurrent, ainsi que la proportion des extraits comparativement aux commentaires indépendants. Quelques-uns de ces facteurs ont été par la suite acceptés et expliqués par la Cour d'appel d'Angleterre dans des affaires comme *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.) (*Pro Sieben*) et *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.). Ces considérations, qui sont liées à l'utilisation équitable dans le contexte de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles, ne s'appliquent pas exactement dans chaque situation, mais elles peuvent néanmoins éclairer la présente Cour dans son analyse des facteurs pertinents eu égard à l'utilisation équitable en droit canadien.

[147] Selon l'article 107 du 17 U.S.C, où sont énoncées les grandes lignes de la doctrine en matière d'utilisation équitable aux États-Unis, les tribunaux américains sont tenus de prendre en considération une liste non exhaustive de facteurs, dont le but et le caractère de l'utilisation, la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, la quantité et l'importance de la partie utilisée par rapport à la totalité de l'œuvre protégée et l'effet de l'utilisation sur la valeur de l'œuvre protégée ou son marché potentiel.

[148] Je suis conscient des différences entre la législation américaine et notre propre Loi. Généralement, le droit américain est plus favorable aux utilisateurs du droits d'auteur que ne l'est le droit canadien. En particulier, l'article 107 du 17 U.S.C ne limite pas les types de fins qui peuvent constituer une utilisation équitable, contrairement à notre Loi, laquelle précise les fins admissibles (voir les arrêts *Hager*, précité, au paragraphe 47, et *Michelin*, précité, à la page 351; et voir *Vaver*, *Copyright Law*, précité, à la page 190). Toutefois, ce fait à lui seul ne «rend pas la jurisprudence américaine non pertinente», comme le juge Estey l'a déclaré, et ne signifie pas que nous ne pouvons pas prendre ces facteurs en considération dans

regarding allowable purposes has limited bearing on a discussion of the factors that influence whether dealing is fair.

[149] I am further comforted by the fact that Professor Vaver has described (in *Copyright Law, supra*, at page 191) many similar factors and implied that they may be applicable to Canadian law:

Several factors have been used to determine whether a dealing is fair: the purpose and character of the dealing; the nature of the source work; what and how much has been dealt with; the effect of the dealing on the potential market for or value of the source work; whether the source work was available within a reasonable time at an ordinary commercial price; and any reasonable guidelines accepted by joint owner and user interests.

[150] Assessing these observations in combination with the American and British factors, I have compiled a list of factors that should influence the fairness of the Law Society's dealings with the Publishers' works on behalf of patrons of the Great Library. Importantly, the elements of fairness are malleable and must be tailored to each unique circumstance. None of the factors are conclusive or binding, and additional considerations may well apply uniquely in the Canadian context. However, the following factors are usually among the non-exhaustive list of considerations: (1) the purpose of the dealing; (2) the nature of the dealing; (3) the amount of the dealing; (4) alternatives to the dealing; (5) the nature of the work in question; and (6) the effect of the dealing on that work.

#### i. The Purpose of the Dealing

[151] The first factor to consider regarding fairness is the purpose of a dealing. This consideration may be less important in Canada than in the United States, since fair dealing, contrary to fair use, relates only to a closed set of purposes. Necessarily, under Canadian law, the purpose must be an allowable purpose, mentioned

l'analyse de l'utilisation équitable (voir *Compo*, précité, à la page 367). Élément important, la distinction entre le droit canadien et le droit américain concernant les fins admissibles a une incidence limitée sur l'analyse des facteurs qui permettent de déterminer si une utilisation est équitable.

[149] Je suis encore conforté par le fait que le professeur Vaver a dégagé (dans *Copyright Law*, précité, à la page 191) plusieurs facteurs semblables en laissant entendre que ceux-ci peuvent être applicables au droit canadien:

[TRADUCTION] Plusieurs facteurs ont servi à établir si une utilisation est équitable: le but et le caractère de l'utilisation; la nature de l'œuvre source; la nature de ce qui a été utilisé et la quantité; l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel pour l'œuvre source ou la valeur de celle-ci; la question de savoir si l'œuvre source était accessible dans un délai raisonnable à un prix commercial ordinaire; et toutes directives raisonnables acceptées par le propriétaire conjoint et les intérêts de l'utilisateur.

[150] À la lumière de ces observations combinées aux facteurs américains et britanniques, j'ai constitué une liste de facteurs propres à influencer sur le caractère équitable des utilisations que fait le Barreau des œuvres des éditeurs pour le compte des clients de la Grande bibliothèque. Soulignons que les éléments qui constituent l'équité sont malléables et doivent s'adapter à chaque circonstance particulière. Aucun des facteurs n'est déterminant ou contraignant, et d'autres considérations peuvent fort bien s'appliquer uniquement dans le contexte canadien. Toutefois, les facteurs suivants figurent habituellement dans la liste non exhaustive des considérations: 1) le but de l'utilisation; 2) la nature de l'utilisation; 3) l'ampleur de l'utilisation; 4) les solutions de rechange à l'utilisation; 5) la nature de l'œuvre en question; et 6) l'effet de l'utilisation sur cette œuvre.

#### i. Le but de l'utilisation

[151] Le premier facteur à prendre en considération en ce qui concerne l'équité est le but de l'utilisation. Il se peut que cette considération soit moins importante au Canada qu'aux États-Unis puisque l'utilisation équitable, contrairement au «*fair use*», ne se rattache qu'à un ensemble fermé de fins. En droit canadien, le

expressly in the Act. However, there may be varying degrees of fairness within allowable purposes. For example, philanthropic research is more likely to be fair than commercial research. Similarly, it might be unfair dealing to compile a library of copies of the Publishers' works regarding a general legal topic, although arguably such dealing is for the purpose of research. On the other hand, it might be fair dealing to make a copy of a work for the purpose of limited research regarding a specific legal topic.

### ii. The Character of the Dealing

[152] The character of the dealing, that is the way or ways in which the allegedly infringed work was dealt with, may also be relevant to the fair dealing exemptions. The fact that reproduction of a single copy for a single requester, rather than general publication or widespread telecommunication for example, is the most significant activity typically carried out on behalf of patrons of the Great Library favours a finding of fairness. That is, it is more likely to be fair to deal with works privately than publicly.

### iii. The Amount of the Dealing

[153] The American reference to "the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole", and Lord Denning's mention in *Hubbard v. Vosper* [at page 94] of "the number and extent of the quotations and extracts" may be more applicable to cases of criticism and review, since those purposes implicitly suggest that existing works will be somehow incorporated into new works. Yet this factor may also be applicable with respect to other allowable purposes.

[154] Of course, one would not be required to analyse fair dealing if the portions taken from a work were not of sufficient quantity and quality to be considered substantial, for such dealing is not an infringement

but doit correspondre à une fin admissible, que la Loi mentionne expressément. Les fins admissibles peuvent toutefois revêtir divers degrés d'équité. Par exemple, la recherche philanthropique a probablement plus de chances d'être équitable que la recherche commerciale. De la même manière, il pourrait être inéquitable de constituer une bibliothèque de copies des œuvres des éditeurs sur un sujet juridique général, bien qu'on puisse soutenir qu'une telle utilisation est à des fins de recherche. Par ailleurs, on pourrait considérer comme une utilisation équitable la reproduction d'une œuvre en vue d'une recherche limitée sur un sujet juridique spécifique.

### ii. Le caractère de l'utilisation

[152] Le caractère de l'utilisation, c'est-à-dire la ou les façons dont l'œuvre censément contrefaite est utilisée, peut aussi être pertinent pour les exemptions relatives à l'utilisation équitable. Le fait que la reproduction d'une seule copie pour une seule personne qui en fait la demande, au lieu d'une publication générale ou d'une télécommunication à grande échelle par exemple, soit la plus importante activité généralement exécutée pour le compte des clients de la Grande bibliothèque, incite à conclure à l'équité. Autrement dit, on considérera vraisemblablement que l'utilisation des œuvres est équitable lorsque cette utilisation est privée que lorsqu'elle est publique.

### iii. L'ampleur de l'utilisation

[153] La référence américaine à [TRADUCTION] «l'ampleur et l'importance de la portion utilisée par rapport à l'œuvre protégée dans son ensemble», et le [TRADUCTION] «nombre et l'importance des citations et des extraits» mentionnés par lord Denning dans l'arrêt *Hubbard v. Vosper* [à la page 94], s'appliquent peut-être davantage dans le cas de critiques et de comptes rendus, puisque ces fins donnent à entendre que les œuvres existantes seront en quelque sorte incorporées dans de nouvelles œuvres. Malgré tout, ce facteur peut aussi être applicable à l'égard des autres fins admissibles.

[154] Bien entendu, il ne serait pas nécessaire d'analyser l'utilisation équitable si les portions tirées d'une œuvre n'étaient pas suffisantes en quantité et en qualité pour être considérées comme importantes, parce

under Canadian law, regardless of section 29. For example, if a patron requested a part of a reported judicial decision that includes edited reasons for judgment, that may not constitute a substantial part of the work. If a patron requested only the headnote from a reported judicial decision, that would likely constitute a substantial part of the work. However, one may deal fairly with a substantial part of a work, or even with an entire work, without infringing copyright (see Vaver, *Copyright Law*, at pages 191-192).

[155] It is important to consider the number and types of requests made by a specific patron. It would be more unfair for one member of the Law Society or a single firm to frequently make requests for copies of a large number of works than to make only isolated requests for a copy of one work. To me, it would seem particularly unfair for one patron to request copies of multiple reported judicial decisions from the same series or volume over a short period of time; such a patron should be expected instead to purchase those works from the publishers.

#### iv. Alternatives to the Dealing

[156] Another important factor at this stage of our inquiry might be the availability of alternatives to the allegedly infringing dealing. The Publishers submit that it would be fair for patrons of the Great Library to achieve their purposes by buying the works they wish to copy. Alternatively, the Publishers argue that the Law Society should obtain a licence to carry out the custom photocopying service. In response, the Law Society argues that the availability of a licence should not be relevant to fair dealing, since activities that constitute fair dealing fall outside of the sphere of a copyright owner's rights. According to the Law Society, if fair dealing applies, then there is no infringement and no licence is required. An offer of a licence presupposes a copyright monopoly that can be licensed.

[157] This may be true with respect to the Law Society's custom photocopying service in general,

qu'une telle utilisation ne constitue pas une violation en droit canadien, indépendamment de l'article 29. Par exemple, si un client demande une partie d'une décision judiciaire publiée qui comporte des motifs de jugement révisés, cela peut ne pas constituer une partie importante de l'œuvre. Si un client demande uniquement le sommaire d'une décision judiciaire publiée, cela constituerait probablement une partie importante de l'œuvre. On peut toutefois utiliser équitablement une partie importante d'une œuvre, voire une œuvre toute entière, sans violer le droit d'auteur (voir Vaver, *Copyright Law*, aux pages 191 et 192).

[155] Il importe de tenir compte du nombre et des types des demandes faites par un client spécifique. Il serait plus inéquitable pour un membre du Barreau ou pour un cabinet d'avocats de faire fréquemment des demandes de copies d'un grand nombre d'œuvres que de faire seulement des demandes isolées pour obtenir une copie d'une œuvre. D'après moi, il serait particulièrement inéquitable pour un client de demander des copies de multiples décisions judiciaires publiées d'une même série ou d'un même volume, sur une courte période; on s'attendrait à ce qu'un tel client achète plutôt ces œuvres chez les éditeurs.

#### iv. Les solutions de rechange à l'utilisation

[156] Un autre facteur important à ce stade de notre enquête serait l'éventuelle existence de solutions de rechange à une utilisation faite censément en violation du droit d'auteur. Les éditeurs soutiennent qu'il serait équitable que les clients de la Grande bibliothèque atteignent leurs fins en achetant les œuvres qu'ils désirent copier. À titre subsidiaire, les éditeurs plaident que le Barreau devrait obtenir un permis pour exploiter le service de photocopie. En réponse, le Barreau plaide que la disponibilité d'un permis ne devrait pas être pertinente eu égard à l'utilisation équitable, puisque les activités qui constituent l'utilisation équitable n'entrent pas dans le champ des droits du titulaire de droit d'auteur. Selon le Barreau, s'il y a utilisation équitable, il n'y a pas violation et aucun permis n'est requis. Une offre de permis présuppose un monopole qui peut faire l'objet d'une licence.

[157] Tel peut être le cas pour le service de photocopie du Barreau en général, mais le but de

however, the purpose of this discussion is to enable an analysis of the fairness of particular dealings by individual patrons of the Great Library. The fact that alternatives exist whereby patrons can otherwise obtain information contained in the Publishers' works cannot be ignored in an analysis of fairness. Broadly speaking, it is relevant to consider whether the material is reasonably available elsewhere, or whether the publishers have an effective monopoly. The more alternative sources there are for material, the less fair it may be to reproduce copyright material. Thus, it might be more fair to reproduce an obscure foreign decision that cannot reasonably be obtained elsewhere than it would be to copy a domestic decision that is reported in several different publications or readily available from a court.

[158] A related question is whether the dealing was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose. For example, it would be unreasonable to expect all patrons to conduct their study or private research on the premises of the Great Library each time they wish to access the Publishers' works. This would be a heavy burden, especially for researchers outside of Toronto, who account for roughly 20% of the requests. Likewise, researchers are not permitted to remove materials contained in the Great Library's collection, due to the demand for works contained therein from other lawyers. Thus, the necessity of dealing with the Publishers' works by obtaining a copy thereof from the Great Library supports a finding of fairness, although such dealing may be less fair where it is reasonable for an individual to carry out his or her research without making a copy of the Publishers' work.

#### v. The Nature of the Work

[159] It is generally in the public interest that access to judicial decisions and other legal resources not be unjustifiably restrained. The Law Society provides a valuable service in facilitating access to important legal publications. The justice system requires that lawyers, students, professors and judges can utilize these necessary research tools. However, the fact that access

l'examen est de permettre l'analyse de l'équité des utilisations particulières par les clients individuels de la Grande bibliothèque. Le fait que des solutions de rechange existent et qu'elles permettent aux clients d'obtenir autrement l'information contenue dans les œuvres des éditeurs, ne peut être ignoré dans une analyse concernant l'équité. De façon générale, il est pertinent de se demander si le document est raisonnablement disponible ailleurs, ou si les éditeurs exercent effectivement un monopole. Plus il y a de solutions de rechange pour obtenir les documents, moins il sera équitable de reproduire le document protégé. Ainsi, il serait plus équitable de reproduire une décision étrangère peu connue, qui ne peut être obtenue raisonnablement ailleurs, que de copier une décision canadienne qui est publiée dans plusieurs ouvrages différents ou que l'on peut facilement se procurer auprès d'un tribunal.

[158] Une question connexe consiste à savoir si l'utilisation était raisonnablement nécessaire pour atteindre le but ultime. Par exemple, il serait déraisonnable de s'attendre à ce que tous les clients fassent leur étude ou recherche privée dans les locaux de la Grande bibliothèque chaque fois qu'ils désirent avoir accès aux œuvres des éditeurs. Ce serait une lourde charge, surtout pour les chercheurs de l'extérieur de Toronto, de qui proviennent environ 20 % des demandes. De la même manière, les chercheurs ne sont pas autorisés à sortir les documents de la collection de la Grande bibliothèque, du fait de la demande d'autres avocats. C'est pourquoi la nécessité d'utiliser les œuvres des éditeurs en obtenant une copie de celles-ci de la Grande bibliothèque incite à conclure à l'équité, bien qu'une telle utilisation puisse être moins équitable lorsqu'il est raisonnable pour une personne d'effectuer sa recherche sans reproduire l'œuvre des éditeurs.

#### v. La nature de l'œuvre

[159] Il est généralement dans l'intérêt du public que l'accès aux décisions judiciaires et autres ressources juridiques ne soit pas limité sans justification. Le Barreau fournit un service de valeur en facilitant l'accès aux publications juridiques importantes. Le système judiciaire requiert que les avocats, les étudiants, les professeurs et les juges puissent utiliser ces outils de

to legal publications is in the public interest does not imply that copying such publications is always fair dealing. On the contrary, these legal works must be protected to ensure that their authors are not deprived of financial incentives to continue producing original legal works. Of course, herein lies the challenge of interpreting the fair dealing exemption. However, whether easy public access outweighs the need for incentives to ensure that such works continue to be produced can only be assessed in the context of more specific facts.

#### vi. The Effect of the Dealing on the Work

[160] The Publishers submit that the economic effect of the Law Society's dealing on the value of their works is a very important consideration. The United States Supreme Court has placed heavy emphasis on this factor (see *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994)). I also believe that this factor is significant, and am comforted that my British counterparts feel likewise. Lord Justice Robert Walker of the Court of Appeal stated, in *Pro Sieben, supra*, at page 613, that the "degree to which the challenged use competes with exploitation of copyright by the copyright owner is a very important consideration, but not the only consideration." For example, it may be unfair for a patron to request a copy of the Publishers' works to incorporate into his or her own competing work. Thus, the fairness of particular dealing might be influenced by the degree to which the market for the reproduced work has been diminished. That determination, however, depends largely on a finding of fact that I am unable to make here.

#### d. The "Access to the Law Policy"

[161] The Law Society seeks a ubiquitous declaration that fulfilling requests for single copies of reported judgments, statutes or regulations, or for limited selections of text from legal treatises, digests or other reviews of the law, for the purpose of research, in accordance with its "Access to the Law Policy", constitutes fair dealing. This Court, however, cannot

recherche nécessaires. Cependant, le fait que l'accès aux publications juridiques soit dans l'intérêt du public n'implique pas que la photocopie de ces publications constitue toujours une utilisation équitable. Au contraire, ces œuvres juridiques doivent être protégées pour garantir que leurs auteurs ne sont pas privés de stimulants financiers pour continuer à produire des œuvres juridiques originales. Bien entendu, c'est là que l'interprétation de l'exemption relative à l'utilisation équitable pose un défi. La question de savoir si l'accès facile pour le public l'emporte sur le besoin de stimulants pour garantir que de telles œuvres continuent à être produites ne peut cependant être analysée que dans le contexte de faits plus précis.

#### vi. L'effet de l'utilisation sur l'œuvre

[160] Les éditeurs soutiennent que l'effet économique de l'utilisation par le Barreau sur la valeur de leurs œuvres constitue une considération très importante. La Cour suprême des États-Unis a insisté sur ce facteur (voir *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994)). Je suis aussi d'avis que ce facteur est important et mes homologues britanniques me confortent dans cette opinion. Le lord juge Walker de la Cour d'appel de la Chambre des lords a dit, dans *Pro Sieben*, précité, à la page 613, que la [TRADUCTION] «mesure dans laquelle l'usage contesté est en concurrence avec l'exploitation du droit d'auteur par le titulaire est une considération importante, mais ce n'est pas la seule considération». Par exemple, il serait inéquitable pour un client de demander une copie des œuvres des éditeurs pour les incorporer dans sa propre œuvre concurrente. Ainsi, l'équité d'une utilisation particulière peut dépendre de la mesure dans laquelle le marché de l'œuvre reproduite a diminué. Cette analyse dépend toutefois largement d'une conclusion de fait que je ne peux faire en l'espèce.

#### d. La «Politique d'accès à l'information juridique»

[161] Le Barreau sollicite une déclaration universelle portant que le fait de répondre aux demandes de copies uniques de jugements publiés, de lois ou de règlements, ou de parties limitées de texte provenant de traités, condensés ou autres recensions juridiques, aux fins de la recherche et conformément à sa «Politique d'accès à l'information juridique», constitue une utilisation

legitimize its entire photocopying operation with a blanket statement. Not only is it impossible to generalize with respect to the Law Society's dealings because of the variability of the purposes of the patrons of the Great Library, but likewise, one cannot categorically characterize all of the patrons' dealings as fair. Determining the fairness of a given dealing is enormously complex, and it must always be uniquely fact-specific. Just as the subsistence of copyright and allegations of infringement must be proven by copyright owners, the Law Society must establish, on a balance of probabilities, its vicarious reliance upon a patron's fair dealing exemption each time an infringement is alleged.

[162] The Law Society attempts to fulfill an honourable mandate of providing the community with access to its extraordinary collection of legal resources. Indeed, the Great Library serves an important purpose in disseminating the knowledge and wisdom contained within its archives. Although it has not always done so since the inception of its photocopying service in 1954, the Law Society has made efforts since 1996, through its "Access to the Law Policy", to ensure that its patrons' purposes were for research or private study, or other allowable purposes. There is no doubt that the Law Society generally acts in good faith and discourages abuses of its services.

[163] However, even though the Law Society's purposes may be selfless, this does not mean that the same can always be said of all patrons of the photocopying service. Between 1988 and 1997, the number of requests per year ranged from 3,146 to 4,477, and in each year the Law Society copied an average of about 100,000 pages of material. Assuming that a not insignificant portion of the Law Society's copying might amount to *prima facie* infringement, the volume of such copying prevents me from making the declaration sought by the Law Society. Due to the potential breadth and scope of dealings of patrons of the Great Library, I cannot make a universal assessment of the Law Society's claims of fair dealing.

équitable. Toutefois, la présente Cour ne saurait légitimer toute son opération de photocopie par une déclaration générale. Non seulement il est impossible de généraliser en ce qui concerne les utilisations faites par le Barreau à cause de la variété des fins que poursuivent les clients de la Grande bibliothèque, mais, de la même façon, on ne pourrait catégoriquement affirmer que toutes les utilisations des clients sont équitables. La détermination du caractère équitable d'une utilisation donnée est extrêmement complexe et doit toujours être uniquement liée aux faits. Tout comme l'existence du droit d'auteur et les allégations de violation doivent être prouvées par les titulaires du droit d'auteur, le Barreau doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il s'appuie par substitution sur l'exemption relative à l'utilisation équitable du client chaque fois qu'une violation est alléguée.

[162] Le Barreau tente de remplir un mandat honorable qui consiste à permettre à la collectivité d'avoir accès à sa collection extraordinaire de ressources juridiques. La Grande bibliothèque joue de fait un rôle important en diffusant la connaissance et la sagesse que renferment ses archives. Bien qu'il ne l'ait pas toujours fait depuis l'implantation du service de photocopie en 1954, le Barreau s'est efforcé depuis 1996, par le biais de sa «Politique d'accès à l'information juridique», de veiller à ce que ses clients poursuivent des fins de recherche ou d'étude privée, ou autres fins admissibles. Il n'y a pas de doute que le Barreau agit généralement de bonne foi et décourage les abus de ses services.

[163] Cependant, même si les buts du Barreau sont altruistes, cela ne veut pas dire que ceux des clients du service de photocopie le soient toujours. De 1988 à 1997, le nombre de demandes par année est passé de 3 146 à 4 477, et chaque année le Barreau a photocopié en moyenne 100 000 pages de documents. À supposer qu'une partie non négligeable du copiage fait par le Barreau puisse constituer *prima facie* une violation, le volume d'une telle reproduction m'empêche de faire la déclaration que sollicite le Barreau. Du fait de l'ampleur et de la portée potentielles des utilisations faites par les clients de la Grande bibliothèque, je ne peux pas faire une évaluation universelle des prétentions du Barreau à l'utilisation équitable.

[164] Although the Law Society may adopt the purposes of the Great Library's patrons as its own, those purposes might be different in each particular case. In a very large number of cases, a patron will request a work truly for research or private study. Other times, however, a patron might misrepresent the purpose of the request and falsely indicate that it is for an allowable purpose. This unpredictability is compounded by the Law Society's inability to effectively ensure that requesters are honest or accurate. Notwithstanding its efforts to comply with copyright law through warnings and its adherence to its "Access to the Law Policy", and that most requests will truly be for an allowable purpose, the Law Society cannot guarantee the legitimacy of the motives and dealings of its patrons in every case, nor can it ensure that its service will not be abused.

[165] Furthermore, even if the Law Society could somehow ensure that persons who request materials are forthright in disclosing the true purpose of a request, the Law Society cannot verify the fairness of its patrons' dealing. A large proportion of requests may be from patrons whose dealings are nothing but fair, but there may be some that are not. It is impossible for me to conclude that each of the dealings by patrons of the Great Library is always fair, since undeniably, each otherwise infringing activity will have to be considered in light of its own particular circumstances.

[166] Therefore, good faith reliance on its policy is insufficient to absolve the Law Society of all potential liability. The Publishers must recognize that if the Law Society strictly adheres to its policy and monitors requests, there will likely be only rare occasions where a request for an objectionable purpose would be filled. However, although the Policy is helpful to screen out potential requests that would not be for an allowable purpose or would not be fair, that only limits the Law Society's potential exposure to liability; it does not absolve it from all responsibility. The Policy is insufficient to categorically establish fair dealing with

[164] Bien que le Barreau puisse reprendre à son compte les fins des clients de la Grande bibliothèque, ces fins peuvent être différentes dans chaque cas particulier. Dans un très grand nombre de cas, le client demandera une œuvre véritablement pour la recherche ou pour l'étude privée. Dans d'autres, toutefois, le client pourrait faire une fausse déclaration quant au but de sa demande et indiquer faussement que c'est pour une fin admissible. Cette imprévisibilité est aggravée par l'incapacité du Barreau de vérifier efficacement l'honnêteté des requérants ou l'exactitude des renseignements qu'ils fournissent. Malgré ses efforts pour se conformer à la loi sur le droit d'auteur par ses avertissements et son respect de la «Politique d'accès à l'information juridique», et bien que la plupart des demandes soient véritablement faites à des fins admissibles, le Barreau ne peut pas garantir la légitimité des motifs et des utilisations de ses clients dans chaque cas, tout comme il ne peut garantir que son service ne fait pas l'objet d'abus.

[165] Qui plus est, même si le Barreau pouvait en quelque sorte garantir que les personnes qui demandent des documents sont honnêtes quand elles dévoilent le véritable objet d'une requête, il ne peut pas vérifier le caractère équitable de l'utilisation qu'en font ses clients. Une grande proportion des demandes peuvent très bien émaner de clients qui sont loin de faire une utilisation équitable, mais le contraire peut aussi arriver. Il m'est impossible de conclure que chaque utilisation faite par les clients de la Grande bibliothèque est toujours équitable, étant indéniablement entendu que toute activité qui constitue par ailleurs une violation devra être analysée à la lumière de ses propres circonstances.

[166] Par conséquent, il ne suffit pas au Barreau d'invoquer de bonne foi sa politique pour être absout de toute responsabilité potentielle. Les éditeurs doivent reconnaître que si le Barreau adhère strictement à sa politique et vérifie les demandes, on n'accédera vraisemblablement que rarement à une demande douteuse. Toutefois, bien que la politique soit utile pour écarter les demandes éventuelles qui n'auraient pas une fin admissible, ou qui ne seraient pas de nature équitable, elle ne fait que limiter le risque de responsabilité potentielle du Barreau mais ne le dégage aucunement de toute responsabilité. La Politique ne

respect to every single request.

[167] The Publishers seem to suggest that one of the factors that makes the Law Society's custom photocopying operation unfair is the volume of copying. However, in order to avoid liability, the Law Society does not rely upon its own fair dealing exemption, but upon the exemptions of its patrons. Notably, the Law Society can claim different patrons' fair dealing exemptions an infinite number of times, since it would be contrary to the purpose of the library exemptions to limit the number of times a library, archive or museum may copy a work on behalf of different persons. In fact, the library exemptions are intended to allow such institutions to disseminate works to a large number of different persons, on the condition that each dealing is fair.

#### e. The Exemption for Free-Standing Photocopiers

[168] As discussed above, the Publishers have objected to the fact that the Law Society maintains free-standing photocopiers in the Great Library. This activity is a *prima facie* infringement of the Publishers' right to authorize persons to produce or reproduce the Publishers' works under subsection 3(1) of the Act. However, the Act allows certain institutions to maintain free-standing photocopiers and sets out criteria whereby those institutions can avoid liability for authorizing reproductions. Section 30.3 states:

**30.3 (1)** An educational institution or a library, archive or museum does not infringe copyright where

(a) a copy of a work is made using a machine for the making, by reprographic reproduction, of copies of works in printed form;

(b) the machine is installed by or with the approval of the educational institution, library, archive or museum on its premises for use by students, instructors or staff at the

permet pas d'établir catégoriquement le caractère équitable de l'utilisation à l'égard de toutes les demandes individuelles.

[167] Les éditeurs semblent dire que l'un des facteurs rendant inéquitable le service de photocopie du Barreau tient au nombre de photocopies qui sont faites. Toutefois, pour éviter toute responsabilité, le Barreau ne s'appuie pas sur sa propre exemption relative à l'utilisation équitable mais sur l'exemption de ses clients. De façon remarquable, le Barreau peut invoquer les exemptions relatives à l'utilisation équitable de ses différents clients, un nombre infini de fois, vu qu'il serait contraire à l'objet des exemptions visant les bibliothèques de limiter le nombre de fois qu'une bibliothèque, un service d'archives ou un musée peuvent copier une œuvre pour le compte de différentes personnes. En fait, les exemptions relatives aux bibliothèques visent à permettre à ces institutions de diffuser les œuvres à un très grand nombre de personnes différentes, à condition que chaque utilisation soit équitable.

#### e. L'exemption relative aux photocopieuses individuelles

[168] Comme nous l'avons vu, les éditeurs se sont opposés au fait que le Barreau ait des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque. Cette activité constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d'autoriser la production ou la reproduction de leurs œuvres, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi. Toutefois, la Loi autorise certains établissements à maintenir des photocopieuses individuelles et énonce les critères selon lesquels ces institutions peuvent échapper à toute responsabilité pour avoir autorisé des reproductions. L'article 30.3 dispose:

**30.3 (1)** Un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où:

a) une œuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l'usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d'enseignement ou des

educational institution or by persons using the library, archive or museum; and

(c) there is affixed in the prescribed manner and location a notice warning of infringement of copyright.

(2) Subsection (1) only applies if, in respect of a reprographic reproduction,

(a) the educational institution, library, archive or museum has entered into an agreement with a collective society that is authorized by copyright owners to grant licences on their behalf;

(b) the Board has, in accordance with section 70.2, fixed the royalties and related terms and conditions in respect of a licence;

(c) a tariff has been approved in accordance with section 70.15; or

(d) a collective society has filed a proposed tariff in accordance with section 70.13.

[169] There is no evidence that the Law Society has entered into an agreement with any collective or that any of the other requirements listed in subsection 30.3(2) have been met. Hence, the Law Society cannot rely on this exemption to avoid liability for infringement of the Publishers' authorization right.

## 2. Constitutional, Public Policy and Equitable Defences

[170] The Law Society has raised several issues that were not expressly addressed elsewhere in these reasons. First, the Law Society's factum strongly encouraged this Court to take account of Constitutional and Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]] values, such as the rule of law, equality, and access to justice, to defend its photocopying service. Like the Trial Judge stated (at paragraph 168), I also do not believe:

. . . the public interest in the due administration of justice, the maintenance of the rule of law and the enhancement of basic

usagers des bibliothèques, musées ou services d'archives;

c) l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie:

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d'auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l'article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l'article 70.15;

d) une société de gestion a déposé, conformément à l'article 70.13, un projet de tarif.

[169] Il n'y a aucune preuve que le Barreau ait conclu une entente avec une société de gestion collective, ou que l'une des exigences énumérées au paragraphe 30.3(2) ait été respectée. Par conséquent, le Barreau ne peut pas s'appuyer sur cette exemption pour éviter d'engager sa responsabilité en cas de violation du droit d'autorisation des éditeurs.

## 2. Moyen de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'équité

[170] Le Barreau a soulevé plusieurs questions qui n'ont pas été abordées expressément ailleurs dans les présents motifs. Tout d'abord, le mémoire du Barreau encourageait vivement la Cour à prendre en compte les valeurs constitutionnelles et les valeurs consacrées par 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]], tels le principe de la primauté du droit, l'égalité et l'accès à la justice, pour défendre son service de photocopie. Comme l'a dit le juge de première instance (au paragraphe 168), je n'estime pas non plus que:

[. . .] l'intérêt public dans la bonne administration de la justice, le maintien de la primauté du droit et la promotion des

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.

In particular, one of the ways that the Law Society might fulfill its mandate of providing access to justice is by photocopying only the reasons for judgment, which I have suggested might constitute only an insubstantial part of some reported judicial decisions.

[171] Moreover, broadly speaking, I have implicitly considered the values advocated by the Law Society in balancing of the Publishers' rights with the public interest. To me, the Publishers' rights must also be fairly recognized in order to guarantee incentives to continue to provide original legal publications, in furtherance of the values the Law Society describes. Further explicit considerations of these issues are not warranted here, since constitutional conclusions ought not be made in a factual vacuum, especially where values are asserted on behalf of hypothetical third parties (see *Benner v. Canada (Secretary of State)*, [1997] 1 S.C.R. 358, at page 397; *Hy and Zel's Inc. v. Ontario (Attorney General)*; *Paul Magder Furs Ltd. v. Ontario (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 675, at page 707; *MacKay v. Manitoba*, [1989] 2 S.C.R. 357, at pages 361-362, 366; and *Schachter v. Canada*, [1992] 2 S.C.R. 679).

[172] The Law Society also submits that it had an implied licence to make copies over the years, and that the Publishers are estopped from now claiming infringement because of their longstanding acquiescence to the photocopying service. Like the Trial Judge, I believe that there is no basis in equity or otherwise to prevent the Publishers from revoking an implied licence, even if one did exist. They are entitled to assert their legal rights. The cease-and-desist letter of March 29, 1993 certainly indicates the Publishers' intention to do just that.

[173] I would also reject the Law Society's arguments that the Publishers' action should be defeated by delay,

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 demandereses sont susceptibles de jouir sur les œuvres en litige.

En particulier, l'une des façons dont le Barreau pourrait remplir son mandat de permettre l'accès à la justice serait de photocopier seulement les motifs de jugement, ce qui, suivant mon analyse, pourrait ne constituer qu'une partie négligeable de certaines décisions judiciaires publiées.

[171] De plus, de façon générale, j'ai implicitement considéré les valeurs invoquées par le Barreau dans la pondération des droits des éditeurs et de l'intérêt public. À mon sens, il nous faut reconnaître aussi équitablement les droits des éditeurs pour les inciter à toujours fournir des publications juridiques originales pour l'avancement des valeurs que décrit le Barreau. Un examen explicite plus approfondi de ces questions n'est pas justifié ici, les conclusions constitutionnelles ne devant pas être faites sans référence à un cadre factuel, surtout lorsque les valeurs sont affirmées au nom de tiers hypothétiques (voir *Benner c. Canada (Secrétaire d'État)*, [1997] 1 R.C.S. 358, à la page 397; *Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général)*; *Paul Magder Furs Ltd. c. Ontario (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 675, à la page 707; *MacKay c. Manitoba*, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pages 361, 362 et 366; et *Schachter c. Canada*, [1992] 2 R.C.S. 679).

[172] Le Barreau prétend aussi qu'il détenait une licence implicite pour faire des copies au fil des années et que les éditeurs sont irrecevables à alléguer aujourd'hui la violation du fait qu'ils ont pendant très longtemps acquiescé au service de photocopie. À l'instar du juge de première instance, j'estime que ni l'*equity*, ni une autre règle n'empêche les éditeurs de révoquer une licence implicite, si tant est qu'il y en ait eu une. Ils ont le droit de faire valoir leurs droits légitimes. La lettre de mise en demeure, datée du 29 mars 1993, signale certainement leur intention d'agir exactement dans ce sens.

[173] Je rejetterais aussi les arguments du Barreau selon lesquels l'action des éditeurs devrait échouer du

laches or acquiescence. There is no evidence that the Law Society has been prejudiced in any way by the fact that the Publishers have allowed the Law Society to carry out its photocopying service without formal objection in the past.

[174] Finally, the Law Society has argued that it has the exclusive right to publish judicial decisions of the Ontario courts, by virtue of the delegation of the Crown prerogative. They, therefore, submit that the Publishers cannot allege infringement of any work that incorporates those decisions. Judicial reasons are considered to be in the public domain (see *Reproduction of Federal Law Order*, Order in Council, P.C. 1995-1996, SI/97-5). Under Anglo-Canadian law, an author's work may have copyright notwithstanding that it consists of material that is in the public domain or based upon existing works in which copyright may subsist (*Édutile, supra*, at paragraph 22; and *Redwood Music Ltd. v. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.) (dealing with copyright in a new arrangement of an existing musical work)). Of course, copyright in the underlying material is not prejudiced and a compiler might, therefore, be liable for infringement (see the Act, subsection 2.1(2); and *Fox, supra*, at pages 123-124). However, the Law Society has failed to prove, on a balance of probabilities, the existence or ownership of copyright in those underlying decisions, or the right to exclude others from publishing these reported judicial decisions. In fact, it seems to me to be contradictory for the Law Society to argue that the copyright cannot subsist in the Publishers' versions of those decisions, but that it can exclude others from producing or reproducing that same material.

#### D. Relief

[175] For all of the foregoing reasons, this appeal should be allowed in part. The Publishers have not sought damages but seek a number of declarations and a permanent injunction.

[176] This is not an appropriate case to grant a permanent injunction. It is impossible to say whether or

fait du retard, du retard indû ou de l'acquiescement. Rien ne prouve que le Barreau ait été lésé, de quelque manière que ce soit, du fait que les éditeurs l'ont autorisé à exploiter son service de photocopie sans faire d'objection officielle par le passé.

[174] Enfin, le Barreau a soutenu qu'il a le droit exclusif de publier les décisions judiciaires de tribunaux ontariens en vertu de la délégation de la prérogative royale. Selon lui, les éditeurs ne peuvent pas alléguer la violation de toute œuvre qui inclut ces décisions. Les motifs judiciaires sont considérés comme étant dans le domaine public (voir *Décret sur la reproduction de la législation fédérale*, Décret en conseil, C.P. 1995-1996, TR/97-5). En droit anglo-canadien, l'œuvre d'un auteur peut être revêtue du droit d'auteur même si elle comprend des éléments qui sont dans le domaine public ou qui sont fondés sur des œuvres existantes pouvant être protégées par un droit d'auteur (*Édutile*, précité, au paragraphe 22; et *Redwood Music Ltd. v. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.) (concernant un droit d'auteur dans un nouvel arrangement d'une œuvre musicale existante)). Bien entendu, le droit d'auteur sur l'œuvre sous-jacente n'est pas mis en cause, et un compilateur pourrait par conséquent être responsable d'une violation (voir la Loi, paragraphe 2.1(2); et *Fox*, précité, aux pages 123 et 124). Toutefois, le Barreau n'a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, l'existence ou la propriété du droit d'auteur sur ces décisions sous-jacentes, ou le droit d'exclure autrui de la publication de ces décisions judiciaires publiées. En fait, il me semble contradictoire que le Barreau soutienne que le droit d'auteur ne peut pas exister sur les versions des éditeurs de ces décisions, mais qu'il peut empêcher d'autres personnes de produire ou de reproduire les mêmes documents.

#### D. Réparation

[175] Pour tous les motifs qui précèdent, le présent appel devrait être accueilli en partie. Les éditeurs n'ont pas réclamé de dommages-intérêts mais demandent un certain nombre de déclarations et une injonction permanente.

[176] La présente affaire ne se prête pas au prononcé d'une injonction permanente. Il est impossible de dire si

not each and every one of the Publishers' works in the Great Library is an original literary, musical, artistic or dramatic work entitled to copyright protection under the Act. Moreover, it is impossible to generally deny the application of the fair dealing exemptions to the Law Society. Due to the variability of the purposes and fairness the Law Society's dealing on behalf of patrons of the Great Library, I cannot universally determine whether or not the fair dealing exemptions will apply to the Law Society in the future. Nor are the Publishers entitled to all of the declarations they seek. Most of them are unreasonably broad and are not supported by the evidence. However, the Publishers are entitled to a declaration that copyright subsists in their materials in issue before this Court, and that the Law Society has infringed copyright in the works that were reproduced.

[177] The cross-appeal of the Law Society must be dismissed. The Law Society is not entitled to a declaration that it has not infringed the Publishers' copyright in the works in issue in this case. It is not possible to conclude on the basis of the evidence in this case that the current practices of the Law Society do not or will not infringe copyright. The existence of the Law Society's "Access to the Law Policy", and the Law Society's adherence to its Policy, are not capable of categorically establishing an exemption to any *prima facie* infringements of the Publishers' copyrights that occur as a result of the Great Library's custom photocopying service. Similarly, the Law Society's failure to meet the requirements of the Act's exemption for liability from maintaining free-standing photocopiers prevents me from making a declaration as sought by the Law Society in that regard.

[178] I recognize that it may be burdensome for the Publishers to establish that all of their materials are original works. It may also be onerous to prove *prima facie* infringement every time a work is reproduced by the Law Society. Likewise, for the Law Society to prove a patron's legitimate purpose and fair dealing for each request will require considerable effort and cost on its part. That fair dealing might apply in an overwhelming

oui ou non chacune des œuvres de l'éditeur dans la Grande bibliothèque est une œuvre littéraire, musicale, artistique ou dramatique originale susceptible d'être protégée par le droit d'auteur en vertu de la Loi. De plus, il est impossible de refuser de façon générale l'application des exemptions relatives à l'utilisation équitable au Barreau. À cause de la diversité des fins et du degré variable d'équité dans les utilisations que fait le Barreau au nom des clients de la Grande bibliothèque, je ne peux pas déterminer de façon universelle si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliqueront au Barreau dans l'avenir. Les éditeurs n'ont pas non plus droit à toutes les déclarations qu'ils réclament. La plupart d'entre elles sont déraisonnablement larges et ne sont pas étayées par la preuve. Toutefois, les éditeurs ont droit à une déclaration portant qu'un droit d'auteur existe sur leurs œuvres en cause devant la présente Cour et que le Barreau a violé le droit d'auteur sur les œuvres qui ont été reproduites.

[177] L'appel incident du Barreau doit être rejeté. Le Barreau n'a pas droit à une déclaration portant qu'il n'a pas violé le droit d'auteur des éditeurs sur les œuvres en cause en l'espèce. Il n'est pas possible de conclure, d'après la preuve, que les pratiques actuelles du Barreau ne violent pas ou ne violeront pas le droit d'auteur dans l'avenir. L'existence de la «Politique d'accès à l'information juridique» du Barreau, et le respect de cette politique par le Barreau, ne permettent pas d'établir catégoriquement une exemption de toute violation *prima facie* du droit d'auteur des éditeurs résultant du service de photocopie de la Grande bibliothèque. De la même manière, le défaut du Barreau de respecter les conditions de l'exemption de responsabilité prévues dans la Loi du fait du maintien de photocopieuses individuelles m'empêche de faire la déclaration que demande le Barreau à cet égard.

[178] Je reconnais qu'il peut être difficile pour les éditeurs d'établir que tous leurs documents sont des œuvres originales. Il peut être difficile de prouver une violation *prima facie* chaque fois qu'une œuvre est reproduite par le Barreau. De la même manière, pour que le Barreau puisse prouver la fin légitime et l'utilisation équitable pour chaque demande, il lui faudrait déployer des efforts et engager des coûts

number of cases does not establish that every patron's dealing is fair. Hopefully, through these reasons, I have provided the parties with sufficient guidance to enable them to negotiate a just compromise among themselves.

[179] The appeal, therefore, will be allowed in part and the cross-appeal dismissed. The issue of costs and the issue of the form of order are to be addressed in writing by the parties. If the parties agree, they must submit an order consented to as to form within 30 days of the date of these reasons. If the parties are unable to agree, the Publishers must serve and file submissions as to the form of order and costs within 40 days of the date of these reasons. The Law Society must serve and file its submissions as to the form and order and costs within 10 days of service of Publishers' material. The submissions must be limited to no more than 10 pages, double-spaced, with no more than 30 lines per page. The issuance of judgment will be deferred until an agreed form of order or submissions are received and considered.

SHARLOW J.A.: I agree.

\* \* \*

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

ROTHSTEIN J.A.:

#### INTRODUCTION

[180] I have had the opportunity of reading the reasons of my colleague Linden J.A. I am in agreement with his conclusions. However, my analytical approach to the issues of originality and infringement differ from my colleague's. Consequently, I have prepared these concurring reasons.

[181] CCH Canadian Ltd., Thomson Canada Ltd. (which carries on business as Carswell Thomson Professional Publishing) and Canada Law Book Inc. (the Publishers) publish legal materials. The Law

considérables. Qu'il y ait utilisation équitable dans la vaste majorité des cas ne permet pas d'établir que l'utilisation de chacun des clients est équitable. Il est à souhaiter que, par le biais des présents motifs, j'aie pu éclairer suffisamment les parties pour leur permettre de négocier un juste compromis.

[179] L'appel sera par conséquent accueilli en partie, et l'appel incident rejeté. La question des dépens et celle de la forme de l'ordonnance doivent être traitées par écrit par les parties. Si les parties s'entendent, elles doivent soumettre une ordonnance à la forme de laquelle elles auront consenti, dans les 30 jours suivant la date des présents motifs. En cas de désaccord, les éditeurs doivent signifier et déposer des observations sur la forme de l'ordonnance et les dépens dans les 40 jours suivant la date des présents motifs. Le Barreau doit signifier et déposer ses observations sur la forme de l'ordonnance et les dépens dans les 10 jours suivant la signification des documents des éditeurs. Les observations ne doivent pas excéder 10 pages, à double interligne, avec un maximum de 30 lignes par page. La publication du jugement sera reportée jusqu'à ce qu'une formule d'ordonnance convenue ou des observations soient reçues et examinées.

LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Je souscris.

\* \* \*

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

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.:

#### INTRODUCTION

[180] J'ai eu l'occasion de lire les motifs de mon collègue le juge Linden, J.C.A. Je suis d'accord avec ses conclusions. Toutefois, mon approche analytique sur les questions d'originalité et de violation diffère. En conséquence, j'ai préparé ces motifs concordants.

[181] CCH Canadienne Limitée (faisant affaire sous la raison sociale de Carswell publications spécialisées Thomson) et Canada Law Book Inc. (les éditeurs) publient des ouvrages juridiques. Le Barreau du

Society of Upper Canada (the Law Society) operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto, which has one of the largest collections of legal publications in Canada.

[182] Over the years, the Law Society, upon request, has copied and forwarded legal materials from the Great Library's collection for a per-page fee intended to cover the associated costs. The Publishers did not previously object to the Law Society's copying activities, but in 1993, after delivering a cease-and-desist letter, they commenced this litigation. They assert that copyright subsists in their material, and that the Law Society's activities infringe their copyrights. The Law Society denies liability.

[183] The Publishers submitted 11 examples of their legal material at trial, in relation to which they asserted copyright infringement by the Law Society. The 11 examples are:

1. Three reported judicial decisions (the reported judicial decisions) of:

a. *Meyer v. Bright* (1992), as published in 94 D.L.R. (4th) 648 by Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), as published in 71 C.C.C. (3d) 129 by Canada Law Book and

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), as published in CLLC ¶ 14,042 by CCH Canadian Ltd.

2. The three headnotes (the headnotes) in *Meyer v. Bright*, *R. v. CIP*, and *Hewes v. Etobicoke*, which, although included in the reported judicial decisions, are alleged to be stand-alone works subject to copyright.

3. One case summary of *Confederation Life v. Shepherd* (1992), as published in 37 A.C.W.S. (3d) 141 by Canada Law Book (the case summary).

4. One topical index, found at pages B1 - B13 of the [1997] G.S.T.C. book, as published by Carswell Thomson Professional Publishing (the topical index).

Haut-Canada (le Barreau) exploite la Grande bibliothèque à Osgoode Hall, à Toronto, laquelle possède l'une des plus grandes collections d'ouvrages juridiques du Canada.

[182] Au fil des années, le Barreau a copié et expédié, sur demande, des documents juridiques de la collection de la Grande bibliothèque, service pour lequel il exigeait des frais par page visant à couvrir les coûts. Les éditeurs ne s'étaient pas antérieurement opposés aux activités de copie du Barreau mais, en 1993, après envoi d'une mise en demeure, ils ont intenté la présente action. Ils soutiennent qu'un droit d'auteur existe sur leurs ouvrages et que les activités du Barreau violent ce droit. Le Barreau nie toute responsabilité.

[183] Les éditeurs ont soumis à l'instruction 11 exemplaires de leurs documents juridiques, à l'égard desquels ils ont soutenu que le Barreau avait commis une violation du droit d'auteur. Les 11 exemples sont les suivants:

1. Trois décisions judiciaires publiées:

a. *Meyer v. Bright* (1992), publiée dans 94 D.L.R. (4th) 648, par Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), publiée dans 71 C.C.C. (3d) 129, par Canada Law Book,

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), publiée dans CLLC ¶ 14,042, par CCH Canadienne Ltée.

2. Les trois sommaires des décisions *Meyer v. Bright*, *R. v. CIP* et *Hewes v. Etobicoke*, qui, bien qu'inclus dans les décisions judiciaires publiées sont, d'après les allégations, des ouvrages indépendants faisant l'objet d'un droit d'auteur.

3. Un résumé de *Confederation Life v. Shepherd* (1992), publié dans 37 A.C.W.S. (3d) 141 par Canada Law Book (le résumé).

4. Un index analytique aux pages B1 - B13 du volume [1997] G.S.T.C., publié par Carswell publications spécialisées Thomson (l'index analytique).

5. One annotated statute, E. L. Greenspan & M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998) (the annotated statute).

6. One textbook, B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1989) (the textbook).

7. One monograph by S. L. Kogon, "Dental Evidence" (the monograph), as it appears as chapter 13 in G. M. Chayko, E. D. Gulliver & D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991).

5. Une loi annotée, E. L. Greenspan & M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998) (la loi annotée).

6. Un manuel, B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2<sup>e</sup> éd. (Toronto: Carswell, 1989) (le manuel).

7. Une monographie de S. L. Kogon, «Dental Evidence» (la monographie), telle qu'elle figure au chapitre 13 de l'ouvrage de G. M. Chayko, E. D. Gulliver & D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991).

#### ISSUES AND ANALYSIS

[184] The threshold question is whether copyright subsists in the examples of the Publishers' material.

[185] If copyright subsists, the second issue is whether there has been *prima facie* infringement of the publishers' copyright by the Law Society.

[186] If there is *prima facie* infringement, the third issue is whether the fair dealing exemption under the *Copyright Act* applies to exempt the Law Society from liability for infringement.

[187] The fourth issue is what form of relief, if any, is appropriate.

#### DOES COPYRIGHT SUBSIST IN THE PUBLISHERS' LEGAL MATERIALS?

##### The requirement that the work be original

[188] Copyright law is purely statutory law, which simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, and its amendments (the Act). (See *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at page 477, per McLachlin J. (as she then was) quoting *Compo Co. Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at pages 372-373 per Estey J.)

#### QUESTIONS ET ANALYSE

[184] La question essentielle consiste à se demander s'il existe un droit d'auteur sur les exemplaires des œuvres des éditeurs.

[185] Si un droit d'auteur existe, la deuxième question consiste à se demander s'il y a eu une violation *prima facie* du droit d'auteur des éditeurs par le Barreau.

[186] S'il y a eu une violation *prima facie*, la troisième question consiste à se demander si l'exemption relative à l'utilisation équitable en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* a pour effet d'exempter le Barreau de toute responsabilité.

[187] La quatrième question consiste à se demander quelle est la forme de réparation qui serait appropriée, le cas échéant.

#### LE DROIT D'AUTEUR EXISTE-T-IL SUR LES OUVRAGES JURIDIQUES DES ÉDITEURS?

##### L'exigence voulant que l'œuvre soit originale

[188] Le droit d'auteur est un droit purement législatif, qui crée des droits et obligations aux conditions et dans les circonstances énoncées dans la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, modifiée (la Loi). (Voir *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, à la page 477, par le juge McLachlin (tel était alors son titre) citant *Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357, aux pages 372 et 373, le juge Estey.)

[189] In order for copyright to subsist, the work in question must be original. Section 5 of the *Copyright Act* states:

5. (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada, for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work. . . . [Emphasis added.]

#### Are the Legal Materials a “Work”?

[190] Before considering whether the Publishers’ legal materials are original, it is necessary to deal with a preliminary matter raised by the Law Society. The Law Society, relying on subsection 3(1) of the *Copyright Act*, submits that the headnotes, reported judicial decisions, case summary, topical index and monograph are not works and are, therefore, not entitled to copyright. Subsection 3(1) provides, in relevant part,

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

[191] The Law Society says that subsection 3(1) distinguishes between “works” and “parts of works”. For the phrase “any substantial part thereof” in subsection 3(1) to have any meaning, some reproduction by a person other than the copyright holder must be possible, i.e. of an insubstantial part. The Law Society, therefore, submits that some restrictions must exist on what copyright owners can claim as constituting a “work”. If no restrictions exist then copyright holders will always claim that whatever was reproduced was the “work” and that 100% was therefore reproduced. This, in turn, leads to the phrase “any substantial part thereof” being rendered meaningless.

[192] Its position, therefore, is that the legal materials in question are mere parts of works and not works in themselves. Such a finding would open the door to the Law Society later being able to argue that its reproduction activities involved insubstantial parts of works and, consequently, did not infringe the copyright of the Publishers.

[189] Pour qu’existe un droit d’auteur, l’œuvre en cause doit être originale. L’article 5 de la *Loi sur le droit d’auteur*, dispose:

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale [. . .] [Non souligné dans l’original.]

#### Les ouvrages juridiques sont-ils une «œuvre»?

[190] Avant de se demander si les ouvrages juridiques de l’éditeur sont originaux, il est nécessaire de régler une question préliminaire soulevée par le Barreau. Celui-ci, s’appuyant sur le paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, fait valoir que les sommaires, les décisions judiciaires publiées, les résumés, l’index analytique et la monographie ne sont pas des œuvres et ne donnent donc pas lieu à un droit d’auteur à ce titre. Le paragraphe 3(1) dispose notamment:

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque [. . .]

[191] Le Barreau dit que le paragraphe 3(1) fait une distinction entre les «œuvres» et les «parties d’œuvre». Pour que l’expression «une partie importante de l’œuvre» qui s’y trouve ait un sens, il faut que soit possible une reproduction par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, c’est-à-dire d’une partie négligeable. Le Barreau soutient, par conséquent, que certaines restrictions doivent exister sur ce que les titulaires de droits d’auteur peuvent revendiquer à titre d’œuvre. Si aucune restriction n’existe, alors les titulaires de droits d’auteur soutiendront toujours que ce qui a été reproduit était l’œuvre et qu’elle l’a été dans son intégralité, ce qui vide de tout sens l’expression «une partie importante de l’œuvre».

[192] Le Barreau estime donc que les œuvres juridiques en cause sont de simples parties d’œuvres, et non des œuvres en soi. Une telle conclusion lui permettrait ensuite de soutenir que ses activités de reproduction portaient sur des parties négligeables des œuvres et, en conséquence, qu’elles ne violaient pas les droits d’auteur des éditeurs.

[193] The Law Society says that the “works” in question are correctly characterized as the volume in which a particular headnote, reported judicial decision or case summary appears, the [1997] G.S.T.C. book in which the topical index appears and the textbook which contains the Monograph.

[194] Subsection 3(1) refers to “work or any substantial part thereof”. Therefore, at some level of disaggregation, material may not constitute a “work” but only an insubstantial “part thereof”. The question is what test or criteria should be applied to material to determine if it is a “work” or mere “part thereof”.

[195] The Law Society submits that the test for a work is first, the published form of what is used by persons making reproductions and, second, whether the material at issue was intended to exist as an independently publishable work. It then argues that the Publishers do not publish and sell individual headnotes, reported judicial decisions, case summaries, topical indexes or portions of textbooks. Rather, they publish and sell textbooks and series of reported judgments and case summaries. Therefore, the materials at issue here are parts of works only and not works.

[196] The Law Society’s argument is based on the implicit assumption that anything less than the published form must be a part. However, this argument ignores the recognition in section 2 of the *Copyright Act* of “collective works” and “compilations”:

2. . . .

“Collective work” means:

. . .

[193] Le Barreau dit que les «œuvres» en cause sont caractérisées à juste titre comme étant le volume dans lequel figurent un sommaire précis, une décision judiciaire publiée ou un résumé, le volume [1997] G.S.T.C. dans lequel figure l’index analytique et le manuel qui contient la monographie.

[194] Le paragraphe 3(1) renvoie à une œuvre, «ou une partie importante de l’œuvre». Par conséquent, à un certain niveau de segmentation, il se peut que les documents ne constituent pas une «œuvre», mais seulement une «partie de celle-ci» qui soit négligeable. La question qui se pose consiste à savoir quels critères il convient d’appliquer aux documents pour déterminer s’il s’agit d’une «œuvre» ou d’une simple «partie de celle-ci».

[195] Le Barreau soutient que le critère permettant d’établir l’existence d’une œuvre est, tout d’abord, le format sous lequel est publié ce qui est utilisé par les personnes effectuant les reproductions et, ensuite, la question de savoir si l’œuvre en cause était destinée à exister à titre d’œuvre publiable indépendamment. Il ajoute que les éditeurs ne publient pas et ne vendent pas individuellement des sommaires, des décisions judiciaires, des résumés, des index analytiques ou des parties de manuels, mais qu’ils publient et vendent plutôt des manuels et des recueils de jugements et des résumés. Par conséquent, les documents en cause en l’espèce ne constituent que des parties d’œuvres et non pas des œuvres comme telles.

[196] L’argument du Barreau est fondé sur l’hypothèse implicite voulant tout ce qui est moins que le format publié doit constituer une partie. Toutefois, cette prétention ne tient pas compte de la reconnaissance, à l’article 2 de la *Loi sur le droit d’auteur*, des notions de «recueil» et de «compilation»:

2. [. . .]

«compilation» Les œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

[. . .]

«Recueil»

[. . .]

(c) any work written in distinct parts by different authors, or in which works or parts of works of different authors are incorporated.

c) toute œuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d'œuvres d'auteurs différents.

“compilation” means:

(a) a work resulting from the selection or arrangement of literary, dramatic, musical or artistic works or of parts thereof, or

(b) a work resulting from the selection or arrangement of data.

[197] It is apparent from these definitions that a collective work may consist of works of different authors and that a compilation is a work that may result from the selection or arrangement of literary works. The collective works or the compilations may be the published forms. But components of the published forms may, according to these definitions, still be works. The Law Society's argument is, therefore, inconsistent with the words of the Act. Based on these definitions, the components of a published volume may themselves be works, even if they have not been individually published. For example, an otherwise unpublished poem contained in a published anthology of poems is still a work.

[197] Il ressort de ces définitions qu'un recueil peut consister dans des œuvres de différents auteurs et qu'une compilation est une œuvre qui peut découler de la sélection ou de l'arrangement d'œuvres littéraires. Les recueils ou les compilations peuvent constituer les formats de la publication. Mais les éléments des formes publiées peuvent, d'après ces définitions, être aussi des œuvres. L'argument du Barreau est donc incompatible avec les termes de la Loi. Suivant ces définitions, les éléments d'un volume publié peuvent eux-mêmes être des œuvres, même s'ils n'ont pas été individuellement publiés. Par exemple, un poème qui n'a pas été publié ailleurs que dans une anthologie n'en demeure pas moins une œuvre.

[198] However, I accept that some limitations must exist on the degree of disaggregation that is permissible when characterizing a work. It is, therefore, necessary to formulate an approach for deciding what is an acceptable degree of disaggregation and what is unacceptable. The definition of “every original literary, dramatic, musical and artistic work” in section 2 provides some guidance as to the approach Parliament intended the courts to take in construing whether materials constitute a work.

[198] Toutefois, je conviens qu'il puisse exister certaines limites au degré de fragmentation permis dans la caractérisation d'une œuvre. Il est donc nécessaire de formuler une méthode pour déterminer le degré acceptable de fragmentation et celui qui ne l'est pas. La définition de «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» à l'article 2 nous éclaire un peu sur l'approche que le législateur voulait voir suivre par les tribunaux pour décider si un document constitue une œuvre.

2. . . .

“every original literary, dramatic, musical and artistic work” includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as compilations, books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works, translations, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science; [Emphasis added.]

2. [. . .]

«toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. [Non souligné dans l'original.]

By using the terms “includes” and “other writings”, it is apparent that this definition is not intended to be exhaustive. The terms “work” or “production” as modified by the comprehensive “every” are expansive. It appears that Parliament intended that the term “work” be given wide scope. That is the approach I will use in conducting my analysis.

[199] By definition, a part is something less than a whole. *The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles* (3rd ed.) defines “part” as:

1. That which with another or others makes up a whole; a certain amount, but not all, of any thing or number of things; a portion, division, section, element, constituent, piece.

Therefore, one attribute of a work which may be inferred from the Act’s reference to parts of a work is that a work, at least generally, implies something that is whole or complete.

[200] I say “generally” because I do not wish to rule out the possibility that materials such as an unfinished manuscript may be a work. Perhaps substantial completeness might be a sufficient test. However, for the purposes of this case it is not necessary to go that far. In view of the wide scope which the Act intends with respect to the interpretation of the term “work”, I do not think that additional tests or requirements for materials to qualify as works would be appropriate. As long as materials meet the completion test, they will qualify as works.

[201] Applying this principle to the Publishers’ legal materials, I turn first to whether the headnotes may be correctly characterized as “works”. I find that each headnote is complete in the sense that it provides a summary of the judicial reasons to which it relates and it does not depend on other parts of the volume in which it appears to serve this function. The headnotes are not dependent on the judicial reasons for meaning, although of course, the judicial reasons provide the full analysis. Therefore, because no further work is required for the headnotes to fulfill their function of informing readers of the salient elements of the judges’ reasons I find they

Il appert de l’utilisation des termes «includ» et «autres écrits» que cette définition ne visait pas à être exhaustive. Les termes «œuvre» ou «production», modifiés par l’indéfini «toute», sont larges. Il semble que le législateur entendait donner une vaste portée au terme «œuvre», et c’est l’approche que j’adopterai pour mener mon analyse.

[199] Par définition, la partie est plus petite que le tout. Selon *The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles* (3<sup>e</sup> éd.), le mot «partie» se définit comme suit:

[TRADUCTION]

1. L’élément qui, pris avec un ou plusieurs autres éléments, constitue un tout; une certaine quantité, mais pas l’ensemble, de toute chose ou d’un certain nombre de choses; une portion, une division, une section, un élément, une composante, une pièce.

Par conséquent, l’un des attributs d’une œuvre que l’on peut déduire du renvoi fait dans la Loi aux parties d’œuvre est que l’œuvre, du moins généralement, suppose quelque chose de complet ou d’intégral.

[200] Je dis «généralement» parce que je ne veux pas écarter la possibilité qu’un document tel qu’un manuscrit inachevé puisse constituer une œuvre. Il se peut que l’intégralité substantielle soit un critère suffisant. Toutefois, pour les besoins de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’aller si loin. Compte tenu de la large portée que la Loi vise à donner à l’interprétation du terme «œuvre», je ne pense pas qu’il convienne d’énoncer des critères ou des exigences additionnelles. Dès lors que des documents répondront au critère de l’intégralité, il s’agira d’œuvres.

[201] Appliquant ce principe aux documents juridiques des éditeurs, je me demande tout d’abord si les sommaires peuvent être qualifiés à bon droit d’«œuvres». Je constate que chaque sommaire est complet au sens où il fournit un résumé des motifs judiciaires auxquels il se rapporte et qu’il ne dépend pas des autres parties du volume dans lequel il figure pour remplir cette fonction. Les sommaires ne dépendent pas des motifs judiciaires pour avoir un sens, quoique, bien entendu, les motifs judiciaires contiennent l’ensemble de l’analyse. Par conséquent, aucun autre travail n’étant exigé pour que les sommaires remplissent leur fonction

are complete, and that each therefore constitutes a “work”.

[202] This reasoning is equally applicable to the case summary because the case summary has the same attributes and features as the headnotes.

[203] The reported judicial decisions consist of running heads, an indexed case name, catchlines, the headnote, authorities judicially noted, a statement of case, the names of counsel, the judicial reasons, including parallel citations, and a conclusion.

[204] The running heads are the references at the top of the pages to the volume and name of the case and page number. Among other things, they facilitate citing from the case in a factum or judgment. The indexed case name standardizes the court style of cause according to Canadian Legal Information Centre Standards for Case Identification. The catchlines are in bold type, and are very short statements prepared according to a general classification. In *Meyer v. Bright*, the catchlines starts with the general legal subjects (“insurance, damages”), then becomes more specific (“automobile insurance, no fault benefits” etc.), then move to the facts (“plaintiff suffering fractures affecting walking and weight-bearing”) and conclude with a reference to statutes used in the decision. The catchlines precede the headnote which I have already described. The authorities judicially noted follow the headnote. The cases in the judge’s reasons are listed and the publishers categorize them according to whether they have been applied, distinguished, considered or not followed. The statement of case is one sentence. In *Meyer v. Bright*, it states, “Action for damages for personal injuries arising out of a motor vehicle collision” and appears after the authorities judicially noted. Following the statement of case are the names of counsel, the judge’s reasons and at the end, in italics, the disposition of the case, i.e. “Action dismissed”.

d’informer les lecteurs sur les éléments saillants des motifs des juges, je conclus qu’ils sont complets et que chacun d’eux constitue une «œuvre».

[202] Ce raisonnement vaut aussi pour le résumé en ce qu’il a les mêmes caractéristiques et attributs que les sommaires.

[203] Les décisions judiciaires publiées consistent dans des titres courants, l’intitulé répertorié de l’affaire indexé, des mots clés, les sommaires, la jurisprudence et la doctrine citées, un énoncé de la cause, le nom des avocats, les motifs judiciaires, y compris les références parallèles, et une conclusion.

[204] Les titres courants sont les renvois qui sont faits, en haut de la page, au volume et à l’intitulé de l’affaire et au numéro de page. Entre autres choses, ils facilitent les citations de l’affaire dans un mémoire ou un jugement. L’intitulé répertorié de l’affaire normalise l’intitulé de la cause d’après le Centre Canadien d’Information Juridique Normes de Désignation des Décisions. Les mots clés qui figurent en caractères gras, sont de très courts énoncés préparés d’après une classification générale. Dans la décision *Meyer v. Bright*, les mots clés commencent avec les sujets juridiques généraux («assurance, dommages»), puis deviennent plus précis («assurance automobile, assurance sans égard à la faute, etc.»), avant de passer aux faits («le demandeur a subi des fractures qui l’empêche de marcher et de soulever des poids»), pour conclure par un renvoi aux lois utilisées dans la décision. Les mots clés précèdent le sommaire que j’ai déjà décrit. La jurisprudence et la doctrine citées suivent le sommaire. Les décisions que cite le juge dans ses motifs sont énumérées, et les éditeurs les classent selon qu’elles ont été appliquées, fait l’objet de distinction, été examinées ou n’ont pas été suivies. L’énoncé de la cause tient en une phrase. Dans la décision *Meyer v. Bright*, il dit [TRADUCTION] «Action en dommages-intérêts pour blessures corporelles subies dans une collision de véhicules automobiles» et il figure après la jurisprudence et la doctrine citées. Après l’énoncé de la cause se trouvent le nom des avocats, les motifs du juge et à la fin, en italiques, le dispositif de l’affaire, soit «Action rejetée».

[205] Each reported judicial decision enhances reference to the judge's reasons by incorporating features inserted for the efficiency of the reader. Each component pertains to the judge's reasons. It is not necessary for the reader to look at anything else to make use of the reported judicial decisions. I am satisfied that each reported judicial decision is a work.

[206] The monograph is, by definition, a separate treatise on a single subject. It is complete on its own because it does not depend on any other part of the textbook to give it meaning or coherence. It is, therefore, a work.

[207] Finally, with respect to the topical index, no more work is required for it to fulfill its function. However, the topical index refers to cases in the body of the [1997] G.S.T.C. book. In this context, the [1997] G.S.T.C. book is integral to the topical index. In this sense, it is a part of a work and not a work itself. However, it may still be a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book. On the other hand, it may be that a reference in the topical index could lead a reader to a case at a source outside of the book. If so, the topical index might be considered to be complete and usable on its own and, therefore, might constitute a work. Because I have some doubt on this point, I prefer not to decide this question and to deal with the Law Society's alleged reproduction of the topical index in the substantial infringement portion of these reasons.

#### Are the Legal Materials Original?

[208] The Trial Judge found that the annotated statute, the textbook and the monograph were original. However, he decided that the reported judicial decisions, headnotes, the case summary and the topical index were not original. Although he found that the reported judicial decisions, headnotes, the case summary and the topical index involved "extensive skill, labour and judgment", the Trial Judge was of the opinion that, in addition, originality required intellect and creativity which he found were missing. At paragraph 139, he stated:

[205] Chaque décision judiciaire publiée facilite le renvoi aux motifs du juge en incluant des caractéristiques qui sont insérées pour la commodité du lecteur. Chaque élément se rattache aux motifs du juge. Il n'est pas nécessaire que le lecteur regarde quoi que ce soit d'autre pour se servir des décisions judiciaires publiées. Je suis convaincu que chaque décision judiciaire publiée constitue une œuvre.

[206] La monographie est, par définition, un traité distinct sur un seul sujet. Elle est complète en soi parce qu'elle ne dépend d'aucune autre partie du manuel pour avoir un sens ou une cohérence. C'est donc une œuvre.

[207] Enfin, en ce qui concerne l'index analytique, il n'est pas nécessaire d'y apporter davantage de travail pour qu'il puisse remplir sa fonction. Toutefois, l'index analytique renvoie aux affaires figurant dans le corps du volume [1997] G.S.T.C. Dans ce contexte, il en constitue une partie intégrante. En ce sens, il fait partie d'une œuvre et n'est pas une œuvre en soi. Toutefois, il peut constituer une partie importante du volume [1997] G.S.T.C. Par ailleurs, il se peut qu'un renvoi dans l'index analytique amène le lecteur à une affaire qui se trouve dans une source externe à l'œuvre. Dans ce cas, l'index analytique pourrait être considéré comme complet et utilisable en soi et, par conséquent, pourrait constituer une œuvre. Parce que j'ai certains doutes sur ce point, je préfère ne pas trancher cette question et traiter de la reproduction alléguée de l'index analytique par le Barreau dans la partie des présents motifs concernant la violation importante.

#### Les documents juridiques sont-ils originaux?

[208] Le juge de première instance a conclu que la loi annotée, le manuel et la monographie étaient originaux. En revanche, il a décidé que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et l'index analytique n'étaient pas originaux. Bien qu'il ait conclu que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et l'index analytique faisaient intervenir «énormément d'efforts, d'habiletés et de jugement», le juge de première instance a estimé que l'originalité exigeait en plus un effort intellectuel et une créativité qui, selon lui, étaient absentes. Au paragraphe 139, il a dit ceci:

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 intellect 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. . . . To revert, once again with some trepidation, to the words of *Matthew . . . Bender* which I am satisfied are equally apt under Canadian law to the facts of this matter:

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. [Emphasis added by Trial Judge.]

[209] I am of the opinion that Gibson J. was correct in holding that the annotated statute, the textbook and monograph were original. The Law Society does not dispute these findings and I need not dwell on them further. However, in my respectful view, Gibson J. erred in finding that the headnotes, the case summary and the reported judicial decisions were not original.

[210] I commence my analysis of originality by reference to the fundamental principles of originality.

[211] First, copyright law protects expressions of ideas, but not ideas themselves. In *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, at page 608, Mr. Justice Peterson wrote:

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 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:

[. . .] pour West comme pour tout autre arrêtiste 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. [Soulignement ajouté par le juge de première instance.]

[209] J’estime que le juge Gibson a eu raison de conclure que la loi annotée, le manuel et la monographie étaient originaux. Le Barreau ne conteste pas ces conclusions, et je n’ai pas besoin de m’étendre davantage sur ce point. Toutefois, en toute déférence, j’estime que le juge Gibson a erré quand il a conclu que les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées n’étaient pas originaux.

[210] Je commence mon analyse en renvoyant aux principes fondamentaux de l’originalité.

[211] Premièrement, le droit d’auteur protège l’expression des idées et non pas les idées en soi. Dans l’affaire *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, à la page 608, le juge Peterson a écrit ceci:

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 . . . in print or writing. The originality which is required relates to the expression of the thought.

(See also *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] Ex. C.R. 382; and *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (B.C.S.C.)). When considering whether the legal materials in question are original, therefore, the focus is on originality of the expression of thought and not on originality of the thought itself.

[212] Second, there can be no copyright in facts. This point is well settled and was set out by Lord Erskine in *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.), at page 104:

All human events are equally open to all, who wish to add or improve the materials, already collected by others; making an original work. No man can monopolize such a subject.

See also *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818 (App. Div.), at page 834 (affirmed [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.)); and *Zamacoïs v. Douville et al.* (1943), 3 Fox Pat. C. 44 (Ex. Ct.), at page 66.

[213] Third, the work in question must originate from its author and not be copied. *University of London Press, supra*, established (at pages 608-609) that:

. . . 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.

[214] Fourth, something in addition to not being copied is required. What this additional requirement is has been the subject of some disagreement in the jurisprudence. One school of thought is that the monopoly which flows from a finding of copyright will only be justified if some intellectual effort is expended by the author. This line of authority uses terminology such as skill, judgment and/or labour. See for example

[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.

(Voir aussi *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] R.C.É 382; et *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (C.S.C.-B.)). Lorsqu'on se demande si les documents juridiques en cause sont originaux, on insiste donc sur l'originalité de l'expression de la pensée et non sur l'originalité de la pensée elle-même.

[212] Deuxièmement, il ne peut y avoir de droits d'auteur sur des faits. Ce point est bien établi et a été énoncé par lord Erskine dans *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.), à la page 104:

[TRADUCTION] Tous les événements humains sont également ouverts à tous, à tous ceux qui veulent ajouter ou améliorer les documents déjà colligés par d'autres, faire une œuvre originale. Personne ne peut monopoliser un tel sujet.

Voir aussi *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818 (Div. app.), à la page 834 (conf. par [1933] 1 D.L.R. 353 (C.P.)); et *Zamacoïs v. Douville et al.* [1944] R.C.É. 208, à la page 229.

[213] En troisième lieu, l'œuvre en cause doit provenir de son auteur et ne doit pas être copiée. L'arrêt *University of London Press*, précité, a établi (aux pages 608 et 609):

[TRADUCTION] [. . .] 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.

[214] En quatrième lieu, il faut qu'il y ait quelque chose de plus que le fait de ne pas être copié. Cette exigence supplémentaire a fait l'objet d'un certain désaccord dans la jurisprudence. Une école de pensée veut que le monopole qui découle de l'existence d'un droit d'auteur ne soit justifié que si l'auteur a produit un effort intellectuel. Cette jurisprudence utilise des termes comme «habileté», «jugement» ou «travail». Voir, par

*Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.) and *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (B.C.S.C.).

[215] The other school of thought is that, at least in respect of compilations, only time and/or expense is necessary. See for example the early white pages business directory cases of *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; and *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279. This jurisprudence is the basis of the “sweat of the brow” or “industrious collection” approach as discussed by Finkelstein J. at paragraph 50 *et seq.* of his detailed analysis of the two approaches in *Telstra Corporation Ltd v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.). Industrious collection has also found favour in Canada, see for example *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.).

[216] From my review of the jurisprudence, it appears that the intellectual effort standard has been applied to all types of literary works, while the industrious collection standard has generally been applied only to compilations of facts, such as white page directories, or other public domain material.

[217] In the 1997 decision of this Court in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22, Décary J.A. rejected the industrious collection school of thought for compilations of data. He reached this conclusion based on Article 1705 of the NAFTA and consequential changes to the Canadian *Copyright Act*, including the introduction of the current “compilation” definition (pursuant to *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44). As a result of these changes, and having regard to United States jurisprudence (see *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991)), Décary J.A. concluded that compilations of data required at least a minimal level of

exemple, *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.), et *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.C.-B.).

[215] Selon l’autre école de pensée, du moins en ce qui concerne les compilations, il suffit qu’on ait investi du temps, ou engagé des frais. Voir, par exemple, les premiers arrêts de jurisprudence en ce qui concerne les annuaires commerciaux des pages blanches: *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; and *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279. Cette jurisprudence constitue l’assise de l’approche dite «à la sueur de son front» ou du «travail industriel» dont a traité le juge Finkelstein au paragraphe 50 et suivants, dans son analyse détaillée des deux approches dans l’affaire *Telstra Corporation Ltd v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.). Le travail industriel a aussi trouvé un écho favorable au Canada, par exemple, dans *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

[216] D’après l’examen que j’ai fait de la jurisprudence, il me semble que la norme de l’effort intellectuel a été appliquée à tous les types d’œuvres littéraires, tandis que la norme du travail industriel n’a généralement été appliquée qu’aux compilations de faits, comme les annuaires de pages blanches ou d’autres documents qui sont dans le domaine public.

[217] Dans l’arrêt rendu par la présente Cour, en 1997, *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22, le juge Décary, J.C.A., a rejeté l’école de pensée du travail industriel s’agissant de la compilation de données. Il a fondé sa conclusion sur l’article 1705 de l’ALÉNA et les modifications corrélatives apportées à la *Loi sur le droit d’auteur* du Canada, dont l’introduction de la définition actuelle de «compilation» (conformément à la *Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44). À la suite de ces modifications et eu égard à la jurisprudence américaine (voir *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 449 U.S. 340 (1991)), le juge Décary, J.C.A., a

creativity to be original.

[218] Gibson J. appears to have read *Tele-Direct, supra*, as creating some new and higher standard of originality than the intellectual effort represented by terminology such as skill, judgment and labour. This higher standard appears to be represented in Gibson J.'s reasons by such terminology as "imagination", "creative spark" and "intellect and creativity". However, I read *Tele-Direct, supra*, as merely re-iterating the requirement that some intellectual effort will be necessary in order for a work to qualify as original. Indeed, a key passage of Décary J.A.'s reasons, at paragraph 28, confirms that skill, judgment and labour are the proper factors to consider:

. . . for a compilation of data to be original, it must be a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection and arrangement. The threshold is low, but it does exist. [Emphasis added.]

Therefore, I do not think that *Tele-Direct, supra*, created a new or different standard of originality. The analysis still involves whether sufficient intellectual effort has been expended by the author.

[219] I recognize that *Tele-Direct, supra*, may be read to eliminate the industrious collection approach to originality that has sometimes been used for compilations. I also recognize that debate continues over whether industrious collection or creativity is the better approach for determining the originality of compilations (see the discussion of the competing views in *Telstra, supra*, at paragraph 43 *et seq.*). However, I am mindful of the words of Estey J. in *Compo Company Ltd., supra*, at page 372, not to decide copyright cases on broader grounds than necessary:

Courts in this technical field of copyright have found it prudent to make their judicial answers congruent with the legal issues raised in the proceeding at hand leaving, so far as

conclu que les compilations de données exigeaient un minimum de créativité pour être originales.

[218] Le juge Gibson semble avoir considéré que l'arrêt *Télé-Direct*, précité, créait une nouvelle norme plus élevée d'originalité que celle de l'effort intellectuel représenté par des termes comme «talent», «jugement» et «travail». Cette norme plus élevée semble être représentée, dans les motifs du juge Gibson, par des termes comme «imagination», «étincelle de créativité» et «caractère intellectuel et créateur». À mon avis, toutefois, l'arrêt *Télé-Direct* ne fait que réitérer la nécessité d'un certain effort intellectuel pour qu'une œuvre puisse être qualifiée d'originale. De fait, l'un des passages clés des motifs du juge Décary, J.C.A., au paragraphe 28, confirme que le talent, le jugement et le travail sont les facteurs à prendre en considération:

[. . .] la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Ce n'est pas une haute exigence, mais c'en est une. [Non souligné dans l'original.]

Par conséquent, je ne pense pas que l'arrêt *Télé-Direct* ait créé une norme nouvelle ou différente d'originalité. L'analyse consiste toujours à se demander si l'auteur a fait un effort intellectuel suffisant.

[219] Je reconnais que l'arrêt *Télé-Direct* peut être interprété comme écartant l'approche du travail industriel en ce qui concerne l'originalité, qu'on a parfois utilisée pour les compilations. Je reconnais aussi qu'on débat encore de la question de savoir lequel, du travail industriel ou de la créativité, constitue le meilleur critère pour juger de l'originalité des compilations (voir l'analyse des points de vue opposés dans *Telstra*, précité, au paragraphe 43 et suivants). Toutefois, j'ai présents à l'esprit les propos du juge Estey dans l'arrêt *Compo Company Ltd.*, précité, à la page 372, qui rappelait l'importance de ne pas trancher les affaires de droit d'auteur en se fondant sur des motifs plus larges qu'il ne le faut:

En ce domaine technique du droit d'auteur, les cours on estimé plus prudent de ne statuer que sur les questions de droit soumises et d'éviter autant que possible les comparaisons, les

possible, analogies, examples and hypothetical questions to another day.

Therefore, given that I am not here concerned with compilations, it is not necessary to enter the debate involving compilations. I am satisfied that originality outside of compilations has always required evidence of some level of intellectual effort and that, in that context, *Tele-Direct*, *supra*, is consistent with this position.

[220] How much intellectual effort is required will vary upon the circumstances of each case. In *Telstra*, *supra*, Finkelstein J. noted at paragraph 64:

The cases have not defined with any precision what amount of intellectual effort, labour etc, is required to justify copyright. "In every case it must depend largely on the special facts of that case, and must in each case be very much a question of degree"; *Macmillan & Co Ltd v Cooper* (1923), 40 TLR 186 at 190. What is not clear is whether the intellectual effort, labour, etc, must be more than negligible or whether it must be substantial; see *Kalamazoo (Aust) Pty Ltd v Compact Business Systems Pty Ltd* (1985), 84 FLR 101 at 120-1; 5 IPR 213 where the cases expressing the competing views are collected.

[221] In sum, for purposes of this case, in the context of the legal material at issue here, I think that whether a work is original will be guided by the following principles:

1. The focus is on expression and not ideas or facts.
2. The work must originate from the author and not be copied.
3. Some intellectual effort is required. The necessary degree of intellectual effort will vary with the circumstances.

[222] In applying these principles, I commence with the headnotes. Each headnote contains a summary of the facts, the disposition of the case and a summary of the judge's reasoning. While, of course, the ideas contained in the judicial reasons must be reflected in the headnotes, that does not mean the headnotes are copies

exemples et les hypothèses.

Par conséquent, puisqu'il ne s'agit en l'espèce de compilations, il n'est pas nécessaire que j'entre dans ce débat. Je suis convaincu que l'originalité, en dehors des compilations, a toujours exigé qu'il y ait eu un certain effort intellectuel et que, dans ce contexte, l'arrêt *Télé-Direct*, précité, est compatible avec ce point de vue.

[220] Combien faut-il d'effort intellectuel? Tout dépendra des circonstances de chaque espèce. Dans la décision *Telstra*, précitée, le juge Finkelstein a noté ce qui suit au paragraphe 64:

[TRADUCTION] Les juges n'ont pas encore défini avec précision quelle est la quantité d'effort intellectuel, de travail, etc. qu'il faut pour justifier les droits d'auteur. «Dans tous les cas, cela doit dépendre surtout des faits de chaque espèce et, dans chacun des cas, constituer surtout une question de degré»; *Macmillan & Co Ltd v Cooper* (1923), 40 TLR 186 à la page 190. Ce qui n'est pas clair, c'est de savoir si l'effort intellectuel ou le travail doit être plus que négligeable ou s'il doit être substantiel. Voir l'affaire *Kalamazoo (Aust) Pty Ltd c Compact Business Systems Pty Ltd* (1985), 84 FLR 101 aux pages 120 et 121; 5 IPR 213, où l'on cite une jurisprudence contradictoire.

[221] En somme, aux fins de l'espèce, dans le contexte des documents juridiques en cause, j'estime que la question de savoir si l'œuvre est originale sera guidée par les principes suivants:

1. L'essentiel consiste dans l'expression et non pas dans les idées ou les faits.
2. L'œuvre doit être produite par l'auteur et ne pas être copiée.
3. Il faut un certain effort intellectuel. Le degré nécessaire d'effort intellectuel variera selon les circonstances.

[222] Dans l'application de ces principes, je commence par les sommaires. Chaque sommaire contient un résumé des faits, le dispositif de l'affaire et un résumé du raisonnement du juge. Bien que, naturellement, les idées contenues dans les motifs judiciaires doivent être reflétées dans les sommaires,

of the judicial reasons. The headnotes copy the ideas of the judicial reasons. However, they do not copy the form. The headnotes express, in the words of their authors, the salient ideas in the judicial reasons, but that expression is not the same as the judicial reasons themselves. Indeed, the headnotes are a summary of what the author considers to be the critical factual findings, analysis and conclusions of the judge who wrote the reasons. The headnotes are intended to inform the reader, quickly and efficiently, whether the judicial reasons are relevant to the reader's purposes, so that if they are, the reasons may then be read. Otherwise, they need not be read. From the evidence of Dean Felthusen, it is apparent that writing the headnotes requires an understanding of the judicial reasons, an ability to separate the important from the unimportant, and the capacity to write a coherent, comprehensive but succinct summary.

[223] Gibson J. found that the headnotes involved extensive skill, judgment and labour and I agree with this conclusion. While the amount of intellectual effort may vary with the circumstances of each case, certainly a finding of extensive skill, judgment and labour will be sufficient to establish originality in any circumstances. Once Gibson J. found that the headnotes involved extensive skill, judgment and labour, he implicitly found sufficient intellectual effort for originality. In my respectful opinion, Gibson J. erred by purporting to establish a higher standard of "imagination", "creative spark" and "intellect and creativity" and by concluding that extensive skill, judgment and labour were insufficient to justify a finding of originality. Extensive skill, judgment and labour having been found to be present, there is sufficient intellectual effort for purposes of the originality test.

[224] It is not necessary to analyse the case summary in detail. The case summary has the same attributes as the headnotes. It is the work of the author, is not copied

cela ne signifie pas que les sommaires soient des copies des motifs judiciaires. Les sommaires copient les idées exprimées dans les motifs judiciaires. Toutefois, ils n'en copient pas la forme. Les sommaires expriment, dans les termes de leurs auteurs, les idées saillantes qui se trouvent dans les motifs judiciaires, mais cette expression n'est pas la même que les motifs de la décision eux-mêmes. De fait, les sommaires constituent un résumé de ce que l'auteur considère comme étant des conclusions essentielles sur les faits, l'analyse et les conclusions du juge qui a rédigé les motifs. Ils visent à informer le lecteur rapidement et de façon efficace sur la pertinence des motifs judiciaires quant aux fins qu'il poursuit, de sorte que, le cas échéant, il peut alors les lire. Autrement, leur lecture n'est pas nécessaire. D'après le témoignage du doyen Felthusen, la rédaction des sommaires exige de comprendre les motifs du jugement, de savoir séparer l'important de l'accessoire, et d'être capable d'écrire un sommaire cohérent, complet mais succinct.

[223] Le juge Gibson a conclu que les sommaires faisaient intervenir énormément d'habileté, de jugement et de travail, et je suis d'accord avec cette conclusion. Bien que la quantité d'effort intellectuel puisse varier selon les circonstances de chaque cas, il est sûr que la preuve qu'on a déployé énormément de talent, de jugement et de travail suffira pour conclure à l'originalité dans tous les cas. Le juge Gibson ayant estimé que les sommaires faisaient intervenir énormément de talent, de jugement et de travail, il a implicitement conclu qu'il y avait assez d'effort intellectuel pour établir l'originalité. En toute déférence, j'estime que le juge Gibson a erré en essayant d'imposer une norme plus élevée d'«imagination», d'«étincelle de créativité» et de «caractère intellectuel et créateur» et en concluant que le fait qu'il y ait énormément de talent, de jugement et de travail ne suffisait pas à justifier une conclusion d'originalité. Dès lors que sont déployés beaucoup de talent, de jugement et de travail, il y a suffisamment d'effort intellectuel aux fins du critère de l'originalité.

[224] Il n'est pas nécessaire d'analyser le résumé dans le détail. Le résumé présente les mêmes caractéristiques que les sommaires. C'est l'œuvre de l'auteur, il n'est pas

and requires the same type of intellectual effort as the headnotes. Therefore, it is also original.

[225] I turn to the reported judicial decisions. Gibson J. found extensive skill, judgment and labour in relation to the reported judicial decisions. As in the case of the headnotes and case summary, the reported judicial decisions therefore necessarily evidence sufficient intellectual effort to be original.

[226] Accordingly, the Publishers should be entitled to copyright in the headnotes, the case summary and the reported judicial decisions

[227] Although I have found that the reported judicial decisions are original, and that the Publishers are entitled to copyright in them, I am cognizant of the Law Society's argument that public policy requires that judicial reasons be publicly accessible. Indeed, the judicial reasons are obviously not original to the publishers and it may seem incongruous to allow copyright in the reported judicial decisions when such a copyright necessarily includes the judicial reasons.

[228] This incongruity may seem all the more striking given that the Publishers could not gain an independent copyright in the edited judicial reasons alone. The only possible independent copyright claim the Publishers could have to the judicial reasons would be based on the editing of the reasons. However, that editing is insufficient to transform the judicial reasons from a literary work original to the judge to a literary work original to the Publishers. Whatever skill, judgment or labour was devoted to editing the reasons, the form of expression of the reasons remains unchanged in any material way from the unedited version produced by the judge. The edited version is still a copy of the unedited version. For that reason, it is not original to the publishers and they would not be entitled to independent copyright in the judicial reasons.

[229] However, although I have found that the reported judicial decisions are original and subject to

copié et il exige le même type d'effort intellectuel que les sommaires; par conséquent, il est aussi original.

[225] Passons maintenant aux décisions judiciaires publiées. Le juge Gibson a conclu qu'il y avait énormément de talent, de jugement et de travail dans les décisions judiciaires publiées. Comme dans le cas des sommaires et des résumés, les décisions judiciaires publiées attestent donc nécessairement d'un effort intellectuel suffisant pour être originales.

[226] En conséquence, les éditeurs devraient bénéficier d'un droit d'auteur sur les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées.

[227] Bien que j'aie conclu que les décisions judiciaires publiées sont originales, et que les éditeurs ont sur elles un droit d'auteur, je connais l'argument du Barreau selon lequel l'ordre public impose que les motifs des jugements soient accessibles au public. De fait, les motifs judiciaires ne sont évidemment pas originaux pour les éditeurs, et il peut sembler incongru de reconnaître l'existence d'un droit d'auteur sur des décisions judiciaires publiées lorsque ce droit d'auteur inclut nécessairement les motifs judiciaires.

[228] Cette incongruité peut sembler encore plus frappante étant donné que les éditeurs ne pourraient pas obtenir de droits d'auteur indépendants sur les seuls motifs judiciaires révisés. Le seul droit d'auteur indépendant auquel les éditeurs pourraient prétendre serait fondé sur la révision des motifs judiciaires. Toutefois, cette révision ne suffit pas à faire en sorte que les motifs judiciaires qui constituent une œuvre littéraire originale pour le juge devienne une œuvre littéraire originale pour les éditeurs. Quels que soient le talent, le jugement et le travail qui ont été consacrés à la révision des motifs, la forme de leur expression demeure pratiquement la même que la version non révisée produite par le juge. La version révisée reste toujours une copie de la version non révisée. C'est pourquoi elle n'est pas originale pour les éditeurs, et ces derniers ne peuvent revendiquer un droit d'auteur indépendant sur les motifs judiciaires.

[229] Toutefois, bien que j'aie conclu que les décisions judiciaires publiées sont originales et sont

Publishers' copyright, in practice this will not grant a monopoly to the Publishers over the use of the judicial reasons alone. Where the author of a book excerpts portions of transcripts of evidence or quotes other authors to prove a proposition or to explain what he or she has written, it may well be that the author may gain copyright over the entire book, even though portions within the book are not original to the author. In such a case, although the author may have copyright over the whole book, it will not be infringement for someone to copy only non-original portions (see *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508, at pages 533-534). By this reasoning, even though the Publishers have copyright over each reported judicial decision, it would not be infringement for someone to copy only the judicial reasons. I am, therefore, satisfied that granting the Publishers copyright in the reported judicial decisions as a whole will not prejudice the public policy objective of ensuring free public access to judicial reasons.

#### DID THE LAW SOCIETY INFRINGE COPYRIGHT IN THE PUBLISHERS' WORKS?

[230] Given that copyright subsists in the reported judicial decisions, headnotes, case summary and monograph, and no issues arise regarding ownership of those copyrights, it is necessary to determine whether those copyrights have been *prima facie* infringed. I use the term "*prima facie*" infringement as it recognizes that the fair dealing exemption may ultimately exempt the Law Society from what would otherwise constitute infringement. Consequently, at this stage of the analysis I am determining whether, assuming no fair dealing exemption exists, the Law Society has infringed the Publishers' copyrights.

[231] The Act sets out two broad categories of infringement: primary infringement and secondary infringement. Primary infringement prohibits the doing of any act that the copyright owner has the exclusive right to do. Secondary infringement prohibits a person from dealing with material that the person knows is the product of primary infringement. For example, primary

l'objet du droit d'auteur des éditeurs, cela ne leur confère pas, en pratique, un monopole sur l'utilisation des motifs judiciaires seuls. Lorsque l'auteur d'un ouvrage cite des portions de transcription de témoignage ou cite d'autres auteurs pour prouver une thèse ou pour expliquer ce qu'il a écrit, il se peut fort bien que l'auteur obtienne un droit d'auteur sur tout l'ouvrage, même si des portions de ce livre ne sont pas de lui. Dans ce cas-là, bien que l'auteur puisse avoir un droit d'auteur sur l'ensemble de l'ouvrage, il n'y aura pas de violation du droit d'auteur si quelqu'un ne copie que les portions non originales (voir *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508, aux pages 533 et 534). Selon ce raisonnement, même si les éditeurs ont un droit d'auteur sur chaque décision judiciaire publiée, ce ne constituerait pas une violation du droit d'auteur si quelqu'un ne copiait que les motifs judiciaires. Je suis donc convaincu qu'en accordant le droit d'auteur aux éditeurs sur les décisions judiciaires publiées dans leur ensemble, l'objectif d'ordre public qui vise à garantir l'accès libre du public aux motifs des décisions judiciaires n'en souffrira pas.

#### LE BARREAU A-T-IL VIOLÉ LE DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES DES ÉDITEURS?

[230] Bien que le droit d'auteur existe sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et les monographies, et qu'aucune question ne se pose en ce qui concerne la propriété de ces droits d'auteur, il est nécessaire de déterminer si ces droits ont fait l'objet d'une violation *prima facie*. J'utilise le terme violation «*prima facie*» parce qu'il reconnaît que l'exemption relative à l'utilisation équitable peut en fin de compte exempter le Barreau de ce qui constituerait autrement une violation. Par conséquent, à ce stade de l'analyse, je dois établir si, à supposer qu'il n'existe pas d'exemption relative à l'utilisation équitable, le Barreau a violé le droit d'auteur des éditeurs.

[231] La Loi établit deux grandes catégories de violation: la violation initiale du droit d'auteur et la violation à une étape ultérieure. La violation initiale interdit tout acte que le titulaire du droit d'auteur est seul habilité à faire. La violation à une étape ultérieure interdit à une personne d'utiliser des documents dont la personne sait qu'ils sont le produit d'une violation du

infringement occurs if a person reproduces a copyrighted work (unless justified under the Act), and secondary infringement occurs if that infringing reproduction is subsequently sold by a person who knew that the reproduction constituted primary infringement. Each of these two broad categories of infringement contain several relevant sub-categories. I first address the primary infringement categories.

### Primary Infringement

[232] The evidence shows that in 1993 the Law Society photocopied the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. CIP*, as well as the headnotes of those cases, the case summary and the monograph. In addition, in 1998 the Law Society photocopied the topical index. Subsection 27(1) of the Act in force in 1993 describes primary infringement as the doing, without the consent of the owner of the copyright, of anything that only the owner has the right to do:

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

Subsection 27(1), as amended by S.C. 1997, c. 24, s. 15 states:

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.

The 1997 changes appear to be minor and I see no substantive differences for the purpose of this case between the two versions of subsection 27(1). The 1993 and 1998 allegations of primary infringement may therefore be considered together.

[233] The Publishers allege three types of primary infringement pursuant to subsection 27(1) and subsection 3(1) of the Act. The Publishers argue first that the Law Society reproduced the Publishers' works; second, that the Law Society communicated the Publishers' works to the public by telecommunication;

droit d'auteur. Par exemple, il y a violation initiale du droit d'auteur si une personne reproduit un ouvrage protégé par le droit d'auteur, à moins que la loi ne le justifie, et violation à une étape ultérieure si la reproduction qui constitue une violation est par la suite vendue par une personne qui savait que la reproduction constituait une violation du droit d'auteur. Chacune de ces deux grandes catégories de violation contient plusieurs sous-catégories pertinentes. Je dois tout d'abord traiter des catégories de violations initiales de droits d'auteur.

### Violation initiale du droit d'auteur

[232] La preuve montre qu'en 1993 le Barreau a photocopié les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. CIP*, ainsi que les sommaires de ces affaires, le résumé et la monographie. En 1998, le Barreau a photocopié l'index analytique. Le paragraphe 27(1) de la Loi en vigueur en 1993 définit la violation initiale du droit d'auteur comme le fait d'exécuter, sans le consentement du titulaire de ce droit, toute chose que seul ce titulaire a la faculté d'exécuter.

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

Le paragraphe 27(1), modifié par L.C. 1997, ch. 24, art. 15, porte:

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.

Les changements de 1997 semblent mineurs, et je ne vois pas de différence de fond aux fins de la présente affaire entre les deux versions du paragraphe 27(1). Les allégations de violation initiale du droit d'auteur en 1993 et en 1998 peuvent donc être examinées ensemble.

[233] Les éditeurs soutiennent que trois types de violation de droit d'auteur ont été commises suivant les paragraphes 27(1) et 3(1) de la Loi. Ils soutiennent premièrement que le Barreau a reproduit les œuvres des éditeurs; deuxièmement, que le Barreau a communiqué les œuvres des éditeurs au public par télécommunication

and third that the Law Society authorized its patrons to make reproductions on free-standing photocopiers situated in the Great Library. The relevant portions of subsection 3(1) setting out the statutory basis of these allegations provide:

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

. . .

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

. . .

and to authorize any such acts. [Emphasis added.]

#### Primary Infringement – Reproduction

[234] The Publishers allege that the photocopying activities of the Law Society in 1993 and 1998 infringed their exclusive right, granted by subsection 3(1), to “produce or reproduce the work[s] or any substantial part thereof”. There is no dispute that a photocopy constitutes a reproduction. The Law Society’s sole defence with respect to this allegation is that its reproductions were merely of insubstantial parts of the Publishers’ materials.

[235] Where an entire work has been copied, I need not consider the phrase “any substantial part thereof”. As discussed above, the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary and the monograph, although perhaps also parts of larger works, are original works in themselves. Since the Law Society has reproduced these works in their entirety, it has *prima facie* infringed the Publishers’ exclusive right to reproduce those works.

[236] The issue of substantial copying only arises in relation to the topical index, which, earlier in these reasons, I declined to characterize as a work. Therefore, the question is whether the Law Society’s reproduction of the topical index constituted reproduction of a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book. The Law

et, troisièmement, que le Barreau a autorisé ses clients à faire des reproductions sur des photocopieuses individuelles situées dans la Grande bibliothèque. Les parties pertinentes du paragraphe 3(1) constituent le fondement légal de ces allégations:

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque [. . .] ce droit comporte, en outre, le droit exclusif:

[. . .]

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

[. . .]

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes. [Non souligné dans l’original.]

#### Violation initiale du droit d’auteur – Reproduction

[234] Les éditeurs allèguent que les activités de photocopie du Barreau, en 1993 et 1998, ont violé le droit exclusif que leur accorde le paragraphe 3(1) de «produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre». Il n’est pas contesté qu’une photocopie constitue une reproduction. Le seul moyen de défense du Barreau à l’égard de cette allégation est que ces reproductions n’étaient que des parties négligeables des documents des éditeurs.

[235] Lorsqu’une œuvre a été copiée intégralement, il n’est nul besoin d’examiner l’expression «une partie importante de l’œuvre». Comme il a été dit précédemment, les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et la monographie, bien qu’ils constituent peut-être aussi des parties d’ouvrages plus vastes, sont des œuvres originales en soi. Comme le Barreau a reproduit ces œuvres dans leur totalité, il a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de les reproduire.

[236] La question des copies importantes ne se pose qu’en ce qui concerne l’index analytique qui, comme je l’ai dit plus tôt, ne saurait selon moi être qualifié d’œuvre. Par conséquent, il s’agit de savoir si la reproduction par le Barreau de l’index analytique constituait une reproduction d’une partie importante du

Society does not dispute that the [1997] G.S.T.C. book is an original work.

[237] What constitutes reproduction of a substantial part of a work does not depend on a purely quantitative analysis. Indeed, substantiality may be assessed from a quantitative and/or qualitative perspective. In *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.*, *supra*, Richard J. (as he then was) provides the following summary of the law on substantiality, at page 268:

. . . what 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. 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 a similar fashion as the plaintiff’s.

[238] Evidently, the topical index is quantitatively minor (13 pages out of approximately 500 pages). However, on a qualitative basis, the topical index is a substantial part of the [1997] G.S.T.C. Book. Indeed, the topical index is of a condensed nature that enables researchers to efficiently locate topics of interest without resorting to flipping through the [1997] G.S.T.C. book in the hope of discovering a case relevant to their research. Therefore, although the topical index forms only a comparatively small quantitative portion of the work in question, it is so qualitatively integral to that work that copying it in its entirety constitutes reproduction of a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book. The Law Society did not dispute that the 1997 G.S.T.C. book was original. Consequently, the Law Society has *prima facie* infringed the Publishers’ exclusive right to reproduce a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book.

volume [1997] G.S.T.C. Le Barreau ne conteste pas que le volume [1997] G.S.T.C. soit une œuvre originale.

[237] Ce qui constitue une reproduction d’une partie importante d’une œuvre ne dépend pas d’une analyse purement quantitative. En fait, le caractère important peut être évalué dans une perspective quantitative ou qualitative. Dans la décision *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.*, précitée, le juge Richard (tel était alors son titre) a ainsi résumé le droit en matière de caractère important, à la page 268:

[. . .] ce qui constitue une «partie importante» est une question de fait et, à cet égard, les tribunaux ont accordé plus d’importance à la qualité des parties qu’à leur quantité. 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.

[238] De toute évidence, l’index analytique est mineur du point de vue quantitatif (13 pages sur quelque 500 pages). Toutefois, sur le plan qualitatif, il constitue une partie importante du volume [1997] G.S.T.C. De fait, l’index analytique est par nature un condensé qui permet aux chercheurs de localiser efficacement les sujets intéressants sans avoir à fouiller dans tout le volume dans l’espoir de découvrir une affaire qui soit pertinente pour leur recherche. Par conséquent, bien que l’index analytique ne forme, sur le plan quantitatif, qu’une partie relativement petite de l’œuvre en question, il en forme une partie si intégrante en termes qualitatifs que de le copier dans sa totalité constitue une reproduction d’une partie importante du volume [1997] G.S.T.C. Le Barreau ne conteste pas que ce volume soit original. En conséquence, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de reproduire une partie importante du volume [1997] G.S.T.C.

[239] With respect to the textbook, the Law Society has admitted that it infringed the Publishers' copyright in the textbook by reproduction.

[240] The Publishers do not allege that the annotated statute was reproduced. The agreed statement of facts makes no reference to the reproduction of the reported judicial decision of *Hewes v. Etobicoke* or the headnote of that case. Without evidence of reproduction by the Law Society there is no basis for a finding of infringement in relation to these works.

#### Primary Infringement - Communication to the Public by Telecommunication

[241] In 1993, the Law Society transmitted a facsimile of the case summary to a single recipient and a facsimile of the Monograph to a single recipient. The Publishers allege that the Law Society thereby infringed their exclusive right, under paragraph 3(1)(f) of the Act, to communicate those works to the public by telecommunication. The Law Society does not dispute that the definition of "telecommunication" in section 2 of the Act includes a facsimile transmission. However, the Law Society argues that the transmission of one work to a single recipient is not a communication "to the public". It is therefore necessary to interpret the phrase "to the public" within the meaning of paragraph 3(1)(f) of the Act.

[242] The Trial Judge held that a single telecommunication emanating from a single point and intended to be received at a single point is typically not a communication to the public (at paragraph 167). For this reason he found that the Law Society did not communicate the Publishers' works to the public by telecommunication. I reach the same result as Gibson J.

[243] Earlier versions of paragraph 3(1)(f) have been considered by Canadian courts, but these decisions are of little assistance because of significant amendments to this provision pursuant to S.C. 1988, c. 65, brought into force February 13, 1989, by SI/89-70. Prior to these amendments, the exclusive right set out in paragraph 3(1)(f) was to reproduce "in public" and was limited to communication by radio. The provision now applies to

[239] En ce qui concerne le manuel, le Barreau a admis qu'il avait violé le droit d'auteur des éditeurs du fait de la reproduction qu'il en a faite.

[240] Les éditeurs n'allèguent pas que la loi annotée a été reproduite. L'exposé conjoint des faits ne fait aucun renvoi à la reproduction de la décision judiciaire publiée *Hewes v. Etobicoke* ou du sommaire de cette affaire. Sans preuve d'une reproduction par le Barreau, rien ne permet de conclure à une violation en ce qui concerne ces ouvrages.

#### Violation initiale du droit d'auteur – Communication au public par télécommunication

[241] En 1993, le Barreau a transmis une télécopie du résumé à un seul bénéficiaire et une télécopie de la monographie à un seul bénéficiaire. Les éditeurs allèguent que le Barreau a de ce fait violé leur droit exclusif, prévu à l'alinéa 3(1)f) de la Loi, de communiquer leurs œuvres au public par télécommunication. Le Barreau ne conteste pas que la définition de télécommunication à l'article 2 de la Loi inclut une transmission par télécopieur. Toutefois, il soutient que la transmission d'une œuvre à un seul destinataire n'est pas une communication «au public». Il est donc nécessaire d'interpréter le terme «au public» au sens de l'alinéa 3(1)f).

[242] Le juge de première instance a estimé qu'une télécommunication unique émanant d'un seul point et destinée à un point unique n'était généralement pas une communication au public (au paragraphe 167). Pour ce motif, il a conclu que le Barreau n'avait pas communiqué les œuvres des éditeurs au public par télécommunication. J'arrive au même résultat que le juge Gibson.

[243] Les versions antérieures de l'alinéa 3(1)f) ont été examinées par les tribunaux canadiens, mais ces décisions nous aident peu parce que des modifications importantes ont été apportées à la disposition par le chapitre 65 des L.C. 1988, entré en vigueur le 13 février 1989, TR/89-70. Avant ces modifications, le droit exclusif énoncé à l'alinéa 3(1)f) était celui de reproduire l'œuvre «en public» et était limité à la communication

communications to the public by telecommunication. The few cases decided since 1989 only go so far as to conclude that “to the public” is a broader concept than the previous phrase “in public”. See for example *Canadian Cable Television Assn. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 138 (C.A.), at pages 148-149; *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 115 (C.A.), at pages 131-132; and in Australia see *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association Ltd* (1997), 146 ALR 649 (H.C.), at pages 658-659. Thus, the jurisprudence both before and after 1989 is not materially helpful in interpreting the current meaning of “to the public” in paragraph 3(1)(f). In their factums, both sides have referred to the same jurisprudence to support contradictory interpretations of the term “to the public”, i.e. *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association*, *supra*; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.) and the Copyright Board’s decision in *SOCAN Statement of Royalties; Public Performance of Musical Works 1996, 1997, 1998 (Tariff 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417.

[244] The ordinary meaning of the word “public” appears to be the community or people as an aggregate, or at least a particular section, group or portion of a community, and certainly is more than a single person. *Black’s Law Dictionary* (6th ed.) provides the following definition:

n. The whole body politic, or the aggregate of the citizens of a state, nation, or municipality. The inhabitants of a state, county, or community. In one sense, everybody, and accordingly the body of the people at large; the community at large, without reference to the geographical limits of any corporation like a city, town, or county; the people. In another sense the word does not mean all the people, nor most of the people, nor very many of the people of a place, but so many of them as contradistinguishes them from a few. Accordingly, it has been defined or employed as meaning the inhabitants of a particular place; all the inhabitants of a particular place; the people of the neighbourhood. Also, a part of the inhabitants of a community.

Having regard only to the broad definition of the word “public”, one might conclude that the term “to the

par radio. La disposition s’applique maintenant aux communications au public par télécommunication. Dans les quelques affaires qui ont été tranchées depuis 1989, les juges se sont bornés à conclure que l’expression «au public» était une notion plus vaste que l’expression précédente «en public». Voir, par exemple, *Assoc. canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit d’auteur)*, [1993] 2 C.F. 138 (C.A.), aux pages 148 et 149; *Réseau de Télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d’auteur)*, [1993] 2 C.F. 115 (C.A.), aux pages 131 et 132; en Australie, voir *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association Ltd* (1997), 146 ALR 649 (H.C.), aux pages 658 et 659. Ainsi, la jurisprudence, tant avant 1989 qu’après cette date, n’est pas d’un grand secours pour interpréter le sens actuel du terme «en public» à l’alinéa 3(1)(f). Dans leur mémoire, les deux parties ont renvoyé à la même jurisprudence pour appuyer des interprétations contradictoires du terme «au public», soit *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association*, précité; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.), et la décision de la Commission du droit d’auteur dans *SOCAN Tarif des redevances, l’exécution en public d’oeuvres musicales 1996, 1997, 1998 (Tarif 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417.

[244] Dans son sens ordinaire, le terme «public» semble désigner la collectivité ou le peuple dans son ensemble ou, du moins, un groupe ou une partie de la collectivité et assurément plus d’une personne. Le *Black’s Law Dictionary* (6<sup>e</sup> éd.) donne la définition suivante:

[TRADUCTION] Tout le corps politique ou l’ensemble des citoyens d’un État, d’une nation ou d’une municipalité. Les habitants d’un État, d’un comté ou d’une collectivité. Dans un sens, tout le monde, et en conséquence toute la population en général; la collectivité en général, sans égard aux limites géographiques d’une ville ou d’un comté en particulier; le peuple. Dans un autre sens, le mot ne signifie pas tout le peuple ni la plupart du peuple ni une très grande partie du peuple d’un lieu, mais un bon nombre de personnes pour les distinguer d’un nombre réduit. En conséquence, il a été défini ou employé comme signifiant les habitants d’un lieu particulier; tous les habitants d’un lieu particulier, les personnes du voisinage. Aussi, une partie des habitants d’une collectivité.

S’agissant uniquement de la définition large du mot «public», on pourrait conclure que le terme «au public»

public” would suggest that a communication must be aimed or targeted at more than one person.

[245] On the other hand, Australian jurisprudence suggests that in some circumstances, a single person might be the public for purposes of the Australian *Copyright Act* 1968, No. 63, 1968: see *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association, supra*, at pages 156-157.

[246] Because the term “to the public” is one that is capable of a variety of meanings, it is necessary, as is usually the case in interpreting ambiguous legislation, to have regard to the context to ascertain the intent of Parliament.

[247] Considering paragraph 3(1)(f), it is necessary to give meaning to the term “to the public”. Paragraph 3(1)(f) would still be coherent without those words, i.e. “in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work by telecommunication”. Without the words “to the public”, paragraph 3(1)(f) would be unlimited, that is, it would apply to all communications whether to the public or not. This would include communications to the general public, smaller aggregations of individuals, and to individual recipients. If the words “to the public” are to be given meaning, they must be to limit the otherwise unlimited scope of paragraph 3(1)(f). Since location is no longer a consideration with the substitution of the term “to the public” for the prior term “in public”, the only conclusion possible is that “to the public” limits the type of recipient of a communication. For example, recipients of telecommunications within a family of the sender would not be considered “public” and would be excluded from paragraph 3(1)(f). However, the limitation might also have a bearing on the number of recipients of a telecommunication.

[248] Paragraph 3(1)(f) was enacted by the *Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1988, c. 65, subsection 62(1). The relevant provision of the Free Trade Agreement implemented by subsection 62(1) was Article 2006 entitled “Retransmission Rights”. See *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, (3rd ed., 2000) at page 495. Article 2006 is concerned with remunerating

indique qu’une communication doit cibler plus d’une personne.

[245] En revanche, la jurisprudence australienne montre que, dans certains cas, une personne seule peut constituer le public aux fins de la *Copyright Act* 1968, No. 63, 1968 de l’Australie: voir *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association*, précité, aux pages 156 et 157.

[246] Comme le terme «au public» est susceptible d’avoir différents sens, il est nécessaire, comme c’est habituellement le cas dans l’interprétation d’une législation ambiguë, d’examiner le contexte pour établir l’intention du législateur.

[247] S’agissant de l’alinéa 3(1)f), il faut donner un sens au terme «au public». L’alinéa 3(1)f) resterait cohérent sans les termes en cause, savoir «de communiquer par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique». Sans le terme «au public», l’alinéa 3(1)f) serait illimité, c’est-à-dire qu’il s’appliquerait à toutes les communications, qu’elles soient faites au public ou non, ce qui inclurait les communications au public en général, aux plus petits groupes de personnes et aux destinataires individuels. Pour que le terme «au public» ait un sens, il doit limiter la portée par ailleurs illimitée de l’alinéa 3(1)f). Comme le lieu n’est plus une considération avec la substitution du terme «au public» au terme antérieur «en public», la seule conclusion possible est que les mots «au public» limitent le type de destinataire d’une communication. Par exemple, les destinataires de la télécommunication dans la famille de l’expéditeur ne seraient pas considérés comme le public et seraient exclus du champ d’application de l’alinéa 3(1)f). Toutefois, la restriction pourrait aussi avoir une incidence sur le nombre de destinataires d’une télécommunication.

[248] L’alinéa 3(1)f) a été édicté par la *Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis*, L.C. 1988, ch. 65, paragraphe 62(1). La disposition pertinente de l’Accord de libre-échange mis en œuvre par le paragraphe 62(1) était l’article 2006 intitulé «Droits de retransmission». Voir *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3<sup>e</sup> éd., 2000), à la page 495. L’article 2006 porte sur la rémunération

copyright holders for retransmission of their programs carried in distant signals intended for “free, over the air reception by the general public”. Subsection (1) provides, in part:

**Article 2006 . . .**

1. Each Party’s copyright law shall provide a copyright holder of the other Party with a right of equitable and non-discriminatory remuneration for any retransmission to the public of the copyright holder’s program where the original transmission of the program is carried in distant signals intended for free, over the air reception by the general public.

[249] Certainly, paragraph 1 of Article 2006 is not aimed at telecommunication to a single recipient.

[250] Of course, Article 2006 is not determinative of the interpretation to be given to paragraph 3(1)(f). However, an international agreement may be examined to clarify uncertainty in domestic legislation which was enacted with a view to implementing Canada’s obligations under the agreement. In *National Corn Growers Assn. v. Canadian (Import Tribunal)*, [1990] 2 S.C.R. 1324, Gonthier J. stated at page 1371:

In interpreting legislation which has been enacted with a view towards implementing international obligations, as is the case here, it is reasonable for a tribunal to examine the domestic law in the context of the relevant agreement to clarify any uncertainty. Indeed where the task of the domestic law lends itself to it, one should also strive to expound an interpretation which is consonant with the relevant international obligations.

See also Sullivan, R., ed., in *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. (Toronto: Butterworths, 1994), at page 459 *et seq.*

[251] Paragraph 3(1)(f) does not use the term “general public” but rather only “public”. Nonetheless, given that paragraph 3(1)(f) was enacted to implement a specific provision of the Free Trade Agreement, the two should be interpreted consistently. That would suggest that “public” in paragraph 3(1)(f) must mean more than a single recipient of a telecommunication.

des titulaires de droits d’auteur pour la retransmission des programmes transmis par des signaux à distance et visant «à être captée directement et gratuitement par le grand public». Le paragraphe (1) prévoit entre autres:

**Article 2006 [ . . . ]**

1. La législation sur le droit d’auteur de chaque Partie disposera que le détenteur d’un droit d’auteur de l’autre Partie a droit à une rémunération équitable et non discriminatoire pour toute retransmission au public d’un programme du détenteur lorsque la transmission originale du programme, faite au moyen de signaux éloignés, est destinée à être captée directement et gratuitement par le grand public.

[249] À l’évidence, le paragraphe 1 de l’article 2006 ne visait pas la télécommunication à un seul bénéficiaire.

[250] Certes, l’article 2006 n’est pas déterminant quant à l’interprétation de l’alinéa 3(1)f. Toutefois, on peut examiner une entente internationale pour dissiper une incertitude dans la législation nationale qui a été édictée en vue de mettre en œuvre les obligations du Canada en vertu de l’accord. Dans *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Gonthier a dit à la page 1371:

Dans l’interprétation d’une loi adoptée en vue d’assurer l’exécution d’obligations internationales, comme c’est le cas en l’espèce, il est raisonnable pour un tribunal d’examiner la loi nationale dans le contexte de la convention pertinente afin d’obtenir les éclaircissements voulus. En fait, lorsque le texte de la loi nationale s’y prête, on devrait en outre s’efforcer d’adopter une interprétation qui soit compatible avec les obligations internationales en question.

Voir aussi Sullivan, R., ed., dans *Driedger on the Construction of Statutes*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto: Butterworths, 1994), à la page 459 et suivantes.

[251] L’alinéa 3(1)f) n’utilise pas le terme «public en général» mais seulement «public». Néanmoins, cet alinéa ayant été adopté pour mettre en œuvre une disposition particulière de l’Accord de libre-échange, les deux textes devraient être interprétés de façon cohérente, ce qui donne à penser que l’emploi du mot «public» à l’alinéa 3(1)f) doit désigner plus qu’un destinataire unique d’une télécommunication.

[252] Having regard to the Free Trade Agreement, I conclude that “to the public” within the meaning of paragraph 3(1)(f) of the *Copyright Act* does not include telecommunications directed solely at a single recipient. As the evidence refers to only single communications to single points of any particular work, the Law Society’s communications of the case summary and the monograph to single patrons are not captured by paragraph 3(1)(f).

[253] The Publishers also submit that the Trial Judge erred in failing to hold that a series of transmissions of the same work to multiple single recipients constitutes communication to the public. However, the Publishers have not submitted any evidence of a series of transmissions of a particular work to more than a single recipient; therefore, the Trial Judge had no evidence to consider the potential implications of a series of transmissions of the same work to multiple recipients. I am subject to the same restriction and decline to consider this argument.

[254] The Publishers submit as an alternative argument that the Law Society has communicated “to the public” merely by making such works available to the public through its custom photocopying operation. They cite *SOCAN, supra*, at pages 443-451, for the proposition that, at page 449:

. . . a work is communicated to the public even if it is transmitted only once, as long as it is made available on a site that is accessible to a segment of the public.

However, I do not find that the Law Society makes the Publishers’ works available in the sense described in *SOCAN, supra*, because the Law Society retains control over whether to accept a request or not. This is distinguishable from the situation in *SOCAN, supra*, where communications over the internet were in issue, and where the communicator retained no ability to control or prevent public access to the communication in question. Therefore, *SOCAN, supra*, is not helpful and I do not agree with the Publishers’ alternative argument on this point.

[255] For these reasons, I agree with the Trial Judge’s conclusion that the Law Society did not infringe the

[252] Eu égard à l’Accord de libre-échange, je conclus que le terme «au public» au sens de l’alinéa 3(1)f) de la *Loi sur le droit d’auteur* n’inclut pas les télécommunications qui visent un destinataire unique. Comme la preuve fait référence à une seule communication à des points uniques de tout ouvrage particulier, les communications par le Barreau du résumé et de la monographie à des clients individuels ne sont pas visées à l’alinéa 3(1)f).

[253] Les éditeurs soutiennent aussi que le juge de première instance a erré en omettant de décider qu’une série de transmissions de la même œuvre à des destinataires uniques multiples constitue une communication au public. Toutefois, ils n’ont pas apporté de preuves d’une série de transmission d’une œuvre en particulier à plusieurs destinataires uniques. Par conséquent, le juge de première instance ne pouvait s’appuyer sur aucun élément pour examiner les incidences potentielles d’une série de transmissions du même ouvrage à des destinataires multiples. Me trouvant devant la même restriction, je refuse d’examiner cet argument.

[254] Les éditeurs soutiennent, à titre subsidiaire, que le Barreau a communiqué des œuvres «au public» du seul fait qu’il les a mises à la disposition du public grâce à son exploitation de photocopies pour la clientèle. Ils citent la décision *SOCAN*, précitée, aux pages 443 à 451, pour dire que [à la page 449]:

[...] une œuvre est communiquée au public même si elle n’est transmise qu’une seule fois, pourvu qu’elle soit mise à disposition sur un site accessible à un segment du public.

Toutefois, j’estime que le Barreau n’a pas diffusé les œuvres des éditeurs au sens décrit dans la décision *SOCAN*, du fait qu’il conserve la faculté d’accepter ou non une demande. Cette situation se distingue de l’affaire *SOCAN* où les communications par Internet étaient en cause et où le communicateur n’avait pas la capacité de contrôler ou d’empêcher l’accès du public à la communication en cause. Par conséquent, la décision *SOCAN* n’apporte aucune aide, et je ne suis pas d’accord avec l’argument subsidiaire des éditeurs sur ce point.

[255] Pour ces motifs, je rejoins la conclusion du juge de première instance, à savoir que le Barreau n’a pas

Publishers' exclusive right under paragraph 3(1)(f) of the Act to communicate their works to the public by telecommunication.

Primary Infringement – Authorization To Reproduce (Freestanding Photocopiers)

[256] The Law Society maintains free-standing photocopiers in the Great Library, to which patrons have unrestricted access to make copies for a per-page fee. The Publishers argue that, by providing the photocopiers, the Law Society authorizes patrons to “produce or reproduce” the Publishers' works contrary to the concluding words of subsection 3(1) of the Act, which grant the exclusive right to authorize reproduction to the copyright holder.

[257] Gibson J., at paragraph 191, declined to analyse the allegations of authorization because the evidence in relation 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.

However, before this Court the parties appear to agree that the freestanding photocopiers were used to copy the Publishers' material. Therefore, for the purposes of the authorization analysis, patrons of the Great Library may be considered to have used the free-standing photocopiers in the Great Library to reproduce the Publishers' legal materials. I accept, for the purposes of this analysis, that copyright subsisted in such legal materials at the time the Law Society's patrons reproduced them on the free-standing photocopiers. It is, therefore, necessary to determine whether the Law Society “authorized” its patrons to reproduce the Publishers' legal materials within the meaning of subsection 3(1) of the Act.

[258] The Commonwealth jurisprudence on authorization bifurcates on the meaning of “authorize” for the purposes of copyright infringement. In Australia, the dominant view appears to be that a person who provides the mechanical means (like a photocopier) to facilitate an end-user's infringement may be liable for

violé le droit exclusif des éditeurs en vertu de l'alinéa 3(1)f) de la Loi de communiquer leurs œuvres au public par télécommunication.

Violation initiale du droit d'auteur – Autorisation de reproduire (photocopieuses individuelles)

[256] Le Barreau possède des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque auxquelles les clients ont un accès illimité pour faire des photocopies, moyennant paiement de frais à la page. Les éditeurs soutiennent qu'en fournissant les photocopieuses, le Barreau autorise les clients à produire ou à reproduire les œuvres des éditeurs contrairement à la dernière phrase du paragraphe 3(1) de la Loi, qui accorde le droit exclusif d'autoriser la reproduction au titulaire du droit d'auteur.

[257] Le juge Gibson, au paragraphe 191, a refusé d'analyser les allégations d'autorisation parce que la preuve concernant

[...] 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.

Toutefois, les parties devant la présente Cour semblent s'entendre pour dire que les photocopieuses individuelles servaient à copier les documents des éditeurs. Par conséquent, aux fins de l'analyse de l'autorisation, les clients de la Grande bibliothèque peuvent être considérés comme ayant utilisé les photocopieurs indépendants qui s'y trouvent pour reproduire des documents juridiques des éditeurs. Je conviens, aux fins de cette analyse, que le droit d'auteur existait sur ces documents au moment où les clients du Barreau les ont reproduits sur les photocopieuses individuelles. Il est, par conséquent, nécessaire de déterminer si le Barreau a autorisé ses clients à reproduire les documents juridiques des éditeurs au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.

[258] La jurisprudence du Commonwealth en matière d'autorisation est divisée sur le sens du mot «autorise» aux fins de la violation du droit d'auteur. En Australie, le point de vue dominant semble être qu'une personne qui fournit les moyens mécaniques comme une photocopieuse pour faciliter la violation par l'utilisateur

authorizing the end-user's infringement. This is particularly so where the provider of the mechanical means is aware that its equipment is in fact being used for infringing purposes and has the opportunity to prevent or control the end-user's infringing actions but fails to take reasonable steps to do so (see for example *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); and *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.)).

[259] The Australian approach is of particular interest because the factual situation in *Moorhouse*, *supra*, was similar to the facts before this Court. In *Moorhouse*, *supra*, a university library provided free-standing photocopiers in the library to patrons and took no reasonable steps to control the use of such copiers. The Australian High Court concluded on these facts that the library authorized the infringing uses made by the patrons of the library photocopiers (at pages 158-160, *per* Gibbs J.).

[260] However, in the United Kingdom, if the defendant only provides means which might be used by an end-user to infringe this will not amount to authorization. Rather, as Lord Templeman stated in *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 ALL ER 484 (H.L.), at page 493, authorization will only occur where the defendant grants or purports to grant to the end-user, either expressly or impliedly, the right to infringe:

. . . an authorisation means a grant or purported grant, which may be express or implied, of the right to do the act complained of. Amstrad conferred on the purchaser [of the infringing means] the power to copy but did not grant or purport to grant the right to copy. [Emphasis added.]

[261] What will constitute implied authorization depends on the facts of each case; however, in *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.), Whitford J. held at pages 987-988 that implied authorization may be found where:

. . . indifference, exhibited by acts of commission or omission, may reach a degree from which authorisation or permission may be inferred. It is a question of fact in each case what is

ultime peut être tenue responsable d'avoir autorisé une violation par cet utilisateur ultime. Tel est particulièrement le cas lorsque le fournisseur du moyen mécanique est conscient que son matériel est en fait utilisé à des fins de violation et a l'occasion d'empêcher ou de contrôler les actes de violation de l'utilisateur ultime, mais omet de prendre des mesures raisonnables à cet égard (voir, par exemple, *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); et *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.)).

[259] L'approche australienne est particulièrement intéressante en ce que la situation factuelle dans l'affaire *Moorhouse*, précitée, était semblable aux faits de la présente espèce. Dans cette affaire, une bibliothèque universitaire fournissait des photocopieuses individuelles aux clients sans prendre de mesures raisonnables pour en contrôler l'utilisation. La Haute Cour d'Australie a conclu que la bibliothèque avait ainsi autorisé des utilisations constituant des contrefaçons (aux pages 158 à 160 des motifs du juge Gibbs).

[260] Au Royaume-Uni, toutefois, on considère que si le défendeur s'est contenté de fournir des moyens qui pouvaient être utilisés par l'utilisateur ultime pour commettre la violation, cela n'équivaut pas à une autorisation. Comme l'a indiqué lord Templeman dans l'arrêt *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.), à la page 493, l'autorisation ne sera donnée que si le défendeur accorde ou entend accorder à l'utilisateur ultime, expressément ou implicitement, le droit de commettre la violation:

[TRADUCTION] [. . .] une autorisation signifie l'octroi ou l'octroi présumé, exprès ou implicite, du droit de faire l'acte reproché. Amstrad a conféré à l'acheteur du moyen permettant de commettre la violation le pouvoir de copier sans lui conférer ni voulu lui conférer le droit de copier. [Non souligné dans l'original.]

[261] Ce qui constituera une autorisation implicite dépendra des faits de chaque affaire, mais dans *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.), le juge Whitford a estimé aux pages 987 et 988 que l'autorisation implicite pouvait exister si:

[TRADUCTION] [. . .] l'indifférence démontrée par des actes, de la nature d'une exécution ou d'une omission, peut être telle qu'on peut l'interpréter comme une autorisation ou une

the true inference to be drawn from the conduct of the person . . . .

This proposition was adopted with approval by Reed J. in *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at page 208; affd [1988] 1 F.C. 673 (C.A.); affd [1990] 2 S.C.R. 209.

[262] The leading Canadian cases dealing with authorization are *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (P.C.); revg [1943] S.C.R. 348; and *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 S.C.R. 182. Both cases establish that merely supplying the means to infringe will not constitute authorization of an end-user's subsequent infringing activities. For example, in *Vigneux, supra*, at page 11, Lord Russell of Killowen rejected the proposition that hiring a jukebox constituted authorization of subsequent infringing performances of the musical works in the jukebox, stating that the supplier of the jukebox:

. . . neither gave the public performance of "Star Dust", nor did they authorize it. They had no control over the use of the machine; they had no voice as to whether at any particular time it was to be available to the restaurant customers or not. The only part which they played in the matter was, in the ordinary course of their business, to hire out to Raes one of their machines and supply it with records, at a weekly rental of \$10.

[263] In *Muzak, supra*, at page 189, Rand J. held that the franchisor of a mechanical device to perform copyrighted musical works did not authorize the franchisee's infringing performance merely by virtue of leasing the mechanical device:

There is not a syllable in the material to suggest that Muzak has made itself a party in interest to the performance either by warranting the right to perform without fee or by anything in the nature of a partnership or similar business relation. If by letting a device the owner is to be taken as engaging himself to its use in defiance of regulations, the very distinction between the right to make a record and the right to give a public performance by means of it which Mr. Manning made and the Act provides for, is wiped out. It would be as if a person who lets a gun to another is to be charged with

permission. La véritable conclusion à tirer de la conduite d'une personne constitue une question de fait dans chaque cas.

Cette proposition a été adoptée par le juge Reed dans *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 208; conf. par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.); conf. par [1990] 2 R.C.S. 209.

[262] Les précédents canadiens qui font autorité en matière d'autorisation sont *Vigneux et al. v. Canadian Performing Rights Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (C.P.); inf. [1943] R.C.S. 348; et *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 R.C.S. 182. Les deux arrêts établissent que le simple fait de fournir les moyens de commettre la violation ne constitue pas une autorisation des actes de contrefaçon subséquents de l'utilisateur ultime. Par exemple, dans *Vigneux, précité*, à la page 11, lord Russell of Killowen a rejeté la proposition selon laquelle la location d'un juke-box constituait une autorisation pour des présentations subséquentes constituant des violations d'œuvres musicales dans le juke-box en déclarant que les fournisseurs du juke-box:

[TRADUCTION] [. . .] n'avaient pas donné la présentation au public de «Star Dust» et ne l'avaient pas non plus autorisée. Ils n'avaient pas la haute main sur l'utilisation de la machine; ils n'avaient pas voix au chapitre pour ce qui était de la question de savoir si, à un moment donné, cette machine devait être disponible pour les clients du restaurant. Le seul rôle qu'ils ont joué dans cette affaire consistait, dans le cours ordinaire de leurs activités commerciales, à louer à Raes une de leurs machines et à fournir des disques, en contrepartie d'un loyer hebdomadaire de 10 dollars.

[263] Dans l'arrêt *Muzak, précité*, à la page 189, le juge Rand a déclaré que le franchiseur d'un mécanisme qui sert à présenter des œuvres musicales faisant l'objet d'un droit d'auteur n'autorisait pas l'exécution en violation par le franchisee du seul fait qu'il lui louait l'appareil.

[TRADUCTION] Rien dans le document ne laisse entendre que Muzak s'est constituée partie ayant un intérêt dans l'exécution, soit en garantissant le droit d'exécution sans payer de droits, soit en faisant quelque chose qui participe d'une association ou d'une relation commerciale similaire. Si, en louant un appareil, le propriétaire doit être considéré comme encourant sa responsabilité quant à l'utilisation de cet appareil malgré les règlements, la distinction même entre le droit de faire un disque et le droit de donner une exécution publique au moyen de ce disque, ce que M. Manning a fait et

“authorizing” hunting without a game license.

[264] I, therefore, take it as well-settled law in Canada that merely supplying mechanical means which are capable of being used in an infringing manner is not enough, in itself, to constitute authorization of such infringement. To the extent that the Law Society merely provided the mechanical means for end-users to infringe the Publishers’ copyright, i.e. the photocopiers, the Law Society did not authorize such infringement. However, did the Law Society do anything more that demonstrates that it impliedly authorized its patrons to infringe the Publishers’ copyright?

[265] In this case, the Law Society does more than merely provide photocopiers to its patrons. It also provides a large collection of the Publishers’ works and these two elements are offered by the Law Society in a single environment. From the nature of the requests received by the custom photocopy operation, it is evident that patrons access the Publishers’ materials. I infer that patrons of the free-standing photocopiers have similar interests and therefore that they will also access the Publishers’ materials. Although I recognize that the Great Library contains non-copyrighted work, e.g. statutes, it is unrealistic to think that only this type of material is reproduced on the photocopiers. This is a case in which the action of placing photocopiers in an environment full of copyrighted works is bound to result in infringing reproduction of the Publishers’ materials. In such a situation it is my view that the Law Society’s indifference to this inevitable outcome amounts to authorization of the infringing reproduction engaged in by its patrons.

[266] The Law Society argues that it does not authorize its patrons to infringe the Publishers’ copyright and points to the following notice, which is posted above the photocopiers, in support of this argument:

The Copyright law of Canada governs the making of the 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

que la Loi prévoit, est anéantie. Ce serait comme si une personne qui loue un fusil à un autre doit être accusée d’avoir «autorisé» la chasse sans permis de chasse.

[264] Je considère donc qu’il est bien établi en droit canadien que le simple fait de fournir les moyens mécaniques susceptibles d’être utilisés pour commettre une violation du droit d’auteur ne suffit pas en soi pour constituer l’autorisation d’une telle violation. Dans la mesure où le Barreau n’a fait que fournir les moyens mécaniques qui ont permis aux utilisateurs ultimes de violer le droit d’auteur des éditeurs, à savoir les photocopieuses, le Barreau n’a pas autorisé ces violations. Cependant, le Barreau a-t-il fait quelque chose d’autre qui démontre qu’il a implicitement autorisé ses clients à violer le droit des éditeurs?

[265] En l’espèce, le Barreau fait plus que de simplement fournir les photocopieuses à ses clients. Il fournit aussi une vaste collection d’œuvres des éditeurs, et ces deux éléments sont offerts dans un même cadre physique. D’après la nature des demandes reçues par le service de photocopie, il est évident que les clients ont accès aux ouvrages des éditeurs. J’en conclus que les utilisateurs des photocopieuses individuelles ont le même intérêt pour les ouvrages des éditeurs et que, par conséquent, ils y accèdent aussi. Quoique je reconnaisse que la Grande bibliothèque contient des œuvres non protégées par le droit d’auteur, par exemple les lois, il n’est pas réaliste de croire que seuls des ouvrages de ce type sont reproduits à l’aide des photocopieuses. Il s’agit ici d’un cas où le fait de placer des photocopieuses dans un endroit rempli d’œuvres protégées aura inévitablement pour résultat la reproduction des ouvrages des éditeurs en violation du droit d’auteur. À mon avis, dans une telle situation, l’indifférence du Barreau devant ce résultat inévitable équivaut à l’autorisation des reproductions effectuées par ses clients en violation du droit d’auteur des éditeurs.

[266] Le Barreau soutient qu’il n’autorise pas ses clients à violer le droit d’auteur des éditeurs et il invoque à l’appui l’avis suivant, affiché au-dessus des photocopieuses:

[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

the users of these machines.

However, in my view this notice merely highlights the indifference of the Law Society. The notice does not direct patrons to inquire into whether a particular work is copyrighted. Nor are patrons told that they are forbidden to use the photocopiers for infringing purposes. The notice makes reference to the possibility of infringement; however, if it is a warning against infringement, it is an extremely weak warning. The words “certain copying may be an infringement” without any further guidance as to the type of copying that would be infringing is as likely to encourage infringement as to discourage it. The failure to provide a more explicit warning against reproducing copyrighted materials and the failure to take any other steps demonstrates indifference. In light of this indifference, I find that the Law Society impliedly authorized the infringing reproduction activities of its patrons. Therefore, the Law Society *prima facie* infringed the Publishers’ exclusive right under subsection 3(1) of the Act to authorize any productions or reproductions of their works.

[267] I emphasize that this conclusion should not be interpreted as standing for the proposition that mere control over the means to infringe will automatically constitute authorization of such infringement. It is necessary in each case to also establish express or implied acts of omission or commission that amount to grants or purported grants of the right to infringe. Here, the facts show that the means to infringe are provided in an environment containing copyrighted works and that, in such an environment, infringement is inevitable. The lack of effective warning notices and any effort to monitor use of the free-standing photocopiers demonstrate a degree of indifference that in my view amounts to implied authorization of the infringing activities engaged in by the Law Society’s patrons.

#### Secondary Infringement

[268] Having found instances of primary infringement, I turn now to whether the Law Society’s

n’assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d’être commises par les utilisateurs des photocopieuses.

Selon moi, cependant, cet avis ne fait que manifester l’indifférence du Barreau. L’avis n’incite pas les clients à s’informer pour savoir si telle œuvre est protégée par le droit d’auteur. On ne leur dit pas non plus qu’ils n’ont pas le droit d’utiliser les photocopieuses en violation du droit d’auteur. L’avis fait mention de la possibilité de violation mais, s’il s’agit d’un avertissement contre les violations, c’est un avertissement extrêmement faible. Les mots [TRADUCTION] «certaines reproductions peuvent constituer une violation» sans aucune directives sur le type de copies qui constituerait une violation sont aussi susceptibles de décourager les violations que de les encourager. L’omission de donner un avertissement plus explicite contre la reproduction d’œuvres protégées et l’omission de prendre toute autre mesure démontrent l’indifférence du Barreau. En raison de cette indifférence, je conclus que le Barreau a implicitement autorisé les activités de reproduction de ses clients constituant une violation. Par conséquent, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif conféré aux éditeurs par le paragraphe 3(1) de la Loi d’autoriser toute production ou reproduction de leurs œuvres.

[267] Je souligne que cette conclusion ne devrait pas être interprétée comme signifiant que le simple fait de contrôler les moyens de commettre une violation constitue automatiquement l’autorisation de cette violation. Il est aussi nécessaire, dans chaque cas, de faire la preuve des actes ou omissions explicites ou implicites qui équivalent à accorder ou sont censés accorder le droit de commettre la violation. En l’instance, les faits révèlent que les moyens permettant de violer le droit d’auteur sont fournis dans un milieu où l’on retrouve des œuvres protégées et que, dans un tel milieu, la violation est inévitable. L’absence d’avis efficaces et de tout effort pour superviser l’utilisation des photocopieuses individuelles démontre un degré d’indifférence qui, à mon avis, équivaut à l’autorisation implicite des activités constituant une violation qu’exercent les clients du Barreau.

#### Violation à une étape ultérieure

[268] Ayant conclu à l’existence de cas de violation initiale du droit d’auteur, je passe maintenant à la

dealings with the products of such primary infringement also constitute secondary infringement. As primary infringement has already been found, I recognize that it is not strictly essential to determine whether the Law Society engaged in secondary infringement. However, in my respectful view, the Trial Judge erred in his analysis of secondary infringement, particularly regarding whether the Law Society “sold” infringing copies, and therefore, I think the issue should be addressed. There are facts in the record to enable a meaningful analysis respecting secondary infringement.

[269] As described above, the Law Society’s custom photocopy operation reproduced and mailed the reported judicial decisions and headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. CIP* to a patron in 1993. In the same year, the case summary and monograph were reproduced and faxed to another patron. In 1998, the topical index was reproduced and couriered to a patron. In each case the Law Society charged a fee.

[270] I have already determined that the Law Society’s reproduction of these materials constitutes *prima facie* primary infringements of the Publishers’ copyright. Under secondary infringement, the further question that arises is whether the Law Society sold or distributed the infringing reproductions. In 1993, the applicable provisions of the Act were found in subsection 27(4):

27. (1) . . .

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

(a) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale or hire,

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

(c) by way of trade exhibits in public, or

(d) imports for sale or hire into Canada

question de savoir si les actes du Barreau relativement aux produits de cette violation initiale constituent également une violation à une étape ultérieure. Comme j’ai déjà conclu à la violation initiale du droit d’auteur, je reconnais qu’il n’est pas strictement indispensable de déterminer si le Barreau a commis une violation à une étape ultérieure. Cependant, à mon humble avis, le juge de première instance a commis une erreur dans son analyse de la violation à une étape ultérieure, en particulier quant à la question de savoir si le Barreau a «vendu» des copies contrefaites; par conséquent, je considère qu’un examen s’impose. Les faits au dossier permettent une analyse suffisante de la question de la violation à une étape ultérieure.

[269] Comme je l’ai déjà précisé, le service de photocopie du Barreau a reproduit et expédié par la poste à un client en 1993, les décisions judiciaires publiées et les sommaires des affaires *Meyer v. Bright* et *R. v. CIP*. Au cours de la même année, le résumé et la monographie ont été reproduits et envoyés par télécopieur à un autre client. En 1998, l’index analytique a été reproduit et expédié à un client par service de messagerie. Dans chaque cas, le Barreau a réclamé des frais.

[270] J’ai déjà déterminé que la reproduction faite par le Barreau de ces ouvrages constituait une violation initiale *prima facie* du droit d’auteur des éditeurs. Quant à la violation à une étape ultérieure, la question suivante qui se pose est de savoir si le Barreau a vendu ou mis en circulation les reproductions constituant une violation. En 1993, les dispositions applicables de la Loi se trouvaient au paragraphe 27(4):

27. (1) [. . .]

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

a) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location;

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

c) expose commercialement en public;

d) importe pour la vente ou la location au Canada,

any work that to the knowledge of that person infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada. [Emphasis added.]

Subsection 27(4) was repealed and replaced by subsection 27(2) in 1997 (pursuant to S.C. 1997, c. 24, section 15) and currently states:

27. (1) . . .

(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,

(c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,

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

(e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it. [Emphasis added.]

For purposes of my analysis, the difference in wording in the two provisions is not material. Therefore, the 1993 and 1998 alleged secondary infringements may be considered together.

[271] In this case, three elements must be established in order to prove secondary infringement. First, the work that is dealt with must be the product of primary infringement; that is, it must be an infringing copy in the first place. Second, the alleged secondary infringer must know that the copy that he or she is dealing with is the product of primary infringement. Third, the secondary

une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada. [Non souligné dans l'original.]

Le paragraphe 27(4) a été abrogé et remplacé en 1997 par le paragraphe 27(2) (L.C. 1997, ch. 24, article 15), qui dispose:

27. (1) [. . .]

(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, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore 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, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

a) la vente ou la location;

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

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

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

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c). [Non souligné dans l'original.]

Pour les besoins de mon analyse, la différence entre les libellés des deux dispositions n'est pas déterminante. Par conséquent, les violations à une étape ultérieure alléguées de 1993 et de 1998 peuvent être examinées ensemble.

[271] En l'espèce, il faut établir trois éléments pour prouver la violation à une étape ultérieure. Premièrement, l'œuvre dont il est fait usage doit être le produit d'une violation initiale du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'il doit d'abord s'agir d'une contrefaçon. Deuxièmement, le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir que la copie dont il fait usage

dealing must be established, i.e. sale or distribution.

[272] I have already concluded that the reported judicial decisions, headnotes, monograph and case summary and topical index (i.e. a substantial portion of the [1997] G.S.T.C. book) were reproduced by the Law Society. Therefore, the copies that may be the subject of secondary infringement are the product of primary infringement. The first element to prove secondary infringement is, therefore, established.

#### Secondary Infringement – The Knowledge Requirement

[273] The knowledge requirement, set out at the conclusion of subsections 27(4) of the pre-1997 Act and 27(2) of the current Act, applies to each type of secondary infringement and is, therefore, conveniently dealt with next. Simply put, the question is whether the Law Society knew that the works it was dealing with were the product of primary infringement of the Publishers' copyright. The Law Society asserts that it had a "good faith, reasonable belief that its actions did not infringe copyright". This belief was based on the Law Society's conclusion that no primary infringement occurred as the Law Society's actions were covered by the fair dealing exemption. The fair dealing exemption is not merely a defence that eliminates liability for infringement; rather, the exemption states that no infringement occurs where fair dealing applies (see paragraph 27(2)(a) of the Act in force in 1993; renumbered to section 29 but otherwise unchanged pursuant to S.C. 1997, c. 24, subsection 18(1)). Therefore, the Law Society argues that it could not have known of the primary infringement because it had a good faith belief that no such infringement existed due to the operation of the fair dealing exemption.

[274] I do not find this argument persuasive. The Law Society was the party responsible for primary infringement. It is not open to a primary infringer to invoke a lack of knowledge defence against a claim of

est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur. Troisièmement, l'utilisation à une étape ultérieure, à savoir la vente ou la mise en circulation, doit être établie.

[272] Je suis déjà arrivé à la conclusion que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, la monographie, ainsi que le résumé et l'index analytique (c'est-à-dire une partie importante du recueil [1997] G.S.T.C.) ont été reproduits par le Barreau. Par conséquent, les copies qui peuvent faire l'objet de la violation à une étape ultérieure sont le produit d'une violation initiale. Le premier élément requis pour prouver la violation à une étape ultérieure est donc établi.

#### Violation à une étape ultérieure – Exigence de la connaissance

[273] L'exigence de la connaissance, énoncée à la fin des paragraphes 27(4) de la loi antérieure à 1997 et 27(2) de la loi actuelle, s'applique à chaque type de violation à une étape ultérieure, et il convient donc d'en traiter maintenant. En bref, la question est de savoir si le Barreau savait que les œuvres dont il faisait usage étaient le produit d'une violation initiale du droit d'auteur des éditeurs. Le Barreau soutient qu'il croyait raisonnablement et de bonne foi que ses actions ne violaient pas le droit d'auteur. Il fondait sa conviction sur la conclusion qu'il n'y avait pas eu de violation initiale puisque ses actes étaient couverts par l'exemption relative à l'utilisation équitable. L'exemption relative à l'utilisation équitable n'est pas simplement un moyen de défense qui écarte la responsabilité pour violation; elle fait plutôt en sorte qu'il n'y a pas violation lorsque l'utilisation équitable s'applique (voir l'alinéa 27(2)a) de la Loi qui était en vigueur en 1993; devenu l'article 29, mais non modifié par ailleurs, suivant le paragraphe 18(1) de L.C. 1997, ch. 24. Le Barreau fait valoir qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de la violation du droit d'auteur puisqu'il croyait de bonne foi qu'il n'y avait pas violation initiale du fait de l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable.

[274] Ces arguments ne me paraissent pas convaincants. Le Barreau était la partie responsable de la violation initiale du droit d'auteur. Il n'est pas loisible à l'auteur d'une violation initiale d'invoquer l'absence

secondary infringement.

[275] The knowledge requirement protects innocent sellers, distributors or importers who are not themselves copiers. In these circumstances, the innocent seller, distributor or importer will not know or have any reason to know that the works are the product of primary infringement. That absence of knowledge will be a valid defence against a claim of secondary infringement.

[276] However, where the seller, distributor or importer is also the primary infringer, the lack of knowledge defence cannot be invoked against a claim of secondary infringement. Primary infringement occurs simply by reproduction of copies of copyrighted works without the consent of the copyright holder. A primary infringer cannot claim that he had no knowledge that he was infringing copyright and that there was, therefore, no primary copyright infringement. In *de Montigny v. Cousineau*, [1950] S.C.R. 297, at page 302, Rinfret C.J.C. stated:

[TRANSLATION] I can say right now that no one believes that the respondent acted in bad faith, but that is not the question. The Copyright Act considers publication of articles protected by this Act, without the author's permission or that of the holder of the copyright, a violation. And this Act must be applied even when publication is made in good faith. In this case, it must be said: "*Dura lex sed lex*".

[277] For purposes of secondary infringement, where the primary and alleged secondary infringer are the same person, that person will have had knowledge of the facts giving rise to the primary infringement because it was that person that was engaged in the primary infringement.

[278] The authorities indicate that the knowledge at issue under secondary infringement is knowledge of facts, not knowledge of law or how the law applies to the facts. In *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.), Spence J. (as he then was) stated at page 181 (referring to *dicta* of Lord Goddard in *Van Dusen v. Kritz*, [1936] 2 K.B. 176):

de connaissance comme moyen de défense contre une allégation de violation à une étape ultérieure.

[275] L'exigence de la connaissance protège les vendeurs, distributeurs ou importateurs innocents qui ne font pas eux-mêmes de copies. En pareilles circonstances, le vendeur, le distributeur ou l'importateur innocent ne sait pas ou n'a pas de raison de savoir que les œuvres sont le produit d'une violation initiale du droit d'auteur. L'absence de connaissance est alors un moyen de défense valide à l'encontre d'une allégation de violation à une étape ultérieure.

[276] Cependant, lorsque le vendeur, le distributeur ou l'importateur est aussi l'auteur de la violation initiale, la défense d'absence de connaissance ne peut être invoquée à l'encontre d'une allégation de violation ultérieure. La violation initiale résulte simplement de la reproduction d'œuvres protégées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur. L'auteur d'une violation initiale ne peut alléguer qu'il ne savait pas qu'il violait le droit d'auteur et partant, qu'il n'y a pas de violation initiale. Dans l'affaire *de Montigny v. Cousineau*, [1950] R.C.S. 297, à la page 302, le juge en chef Rinfret a dit:

Je puis dire tout de suite, à ce sujet, que nul ne croit que l'intimé ait agi de mauvaise foi, mais que là n'est pas la question. La Loi concernant le droit d'auteur considère comme une violation la publication d'articles protégés par cette loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de celui qui est détenteur du droit d'auteur. Et cette loi doit recevoir son application même quand la publication a été faite de bonne foi. Dans ce cas, il faudra dire: «*Dura lex sed lex*».

[277] En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, lorsque l'auteur de la violation initiale et le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure sont la même personne, cette personne connaît les faits donnant lieu à la violation initiale du droit d'auteur puisque c'est elle-même qui l'a commise.

[278] Selon la jurisprudence, la connaissance dont il est question s'agissant de la violation à une étape ultérieure est la connaissance des faits, non la connaissance de la loi ou de la façon dont la loi s'applique aux faits. Dans *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.), le juge Spence (tel était alors son titre) dit ceci à la page 181 (en faisant référence aux remarques incidentes de

It would seem apparent that Goddard J. was there concerned with whether the defendant had knowledge of the fact of the infringement and not any question as to whether he had knowledge of whether the action was an infringement in law.

In *Apple Computer, Inc., supra*, Reed J. stated at page 209, after citing a number of authorities in respect of the knowledge requirement:

Those cases conclude that “knowledge” in comparable contexts means notice of facts such as would suggest to a reasonable man that a breach of the copyright law was being committed — “notice which would put a reasonable man on inquiry” (*Albert case, supra*, at pages 81-82).

[279] In *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), the defendants were importers and distributors of “study notes”. The study notes reproduced passages of literary works and it was alleged the publication of the study notes, as well as their importation and distribution in Australia constituted infringement of copyright. The action was pursued in the U.K., where the defendants argued that they relied, in good faith, on legal advice that publication of the study notes did not constitute copyright infringement and that, in any event, fair dealing would apply as an exemption to copyright infringement.

[280] Davies J. rejected these arguments. He found that the relevant knowledge was knowledge of the facts, not knowledge of the law. At page 557, he stated:

. . . it was to the defendants’ knowledge that a printing in England would constitute an infringement. I say that because in my opinion the knowledge mentioned in section 5(2) and (3) is a knowledge of the facts. Once a plaintiff fixes a defendant with notice of the facts relied on as constituting an infringement, the defendant cannot contend that he is without “knowledge” within section 5(2) because he has in good faith a belief that in law no infringement is being committed. There is here no ignorance of the facts on which the defendants can rely. On the contrary, they well knew the facts, that is as to subsistence, ownership and the claim that there was a section

lord Goddard dans *Van Dusen v. Krutz*, [1936] 2 K.B. 176):

[TRADUCTION] Il semble que le juge Goddard était, en l’espèce, intéressé par la question de savoir si le défendeur avait connaissance du fait de la violation et non pas s’il savait que l’acte constituait une violation de la loi.

Dans *Apple Computer, Inc.*, précitée, le juge Reed s’est exprimée ainsi à la page 209, après avoir cité un certain nombre de décisions portant sur l’exigence de la connaissance:

Selon cette jurisprudence, la «connaissance» dans des cas semblables signifie la prise de conscience de faits à partir desquels une personne raisonnable conclurait à la contrefaçon du droit d’auteur — [TRADUCTION] «une prise de conscience qui attirerait l’attention d’une personne raisonnable» (dans l’affaire *Albert* (précitée), aux pages 81 et 82).

[279] Dans l’affaire *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les défendeurs étaient importateurs et distributeurs de «notes d’étude». Ces notes reproduisaient des extraits d’œuvres littéraires, et on alléguait que leur publication, tout comme leur importation et leur mise en circulation en Australie, constituaient une violation du droit d’auteur. L’action a été intentée au R.-U., où les défendeurs ont fait valoir qu’ils se fiaient, de bonne foi, à un avis juridique selon lequel la publication des notes d’étude ne constituait pas une violation du droit d’auteur et que, de toute manière, l’utilisation équitable s’appliquerait en tant qu’exemption.

[280] Le juge Davies a rejeté ces arguments. Il a conclu que la connaissance pertinente était la connaissance des faits, non celle du droit. À la page 557, il a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] [. . .] les défendeurs savaient qu’une reproduction en Angleterre constituerait une violation. Je dis cela parce qu’à mon avis, la connaissance visée aux paragraphes 5(2) et 5(3) est la connaissance des faits. Une fois qu’un demandeur a éclairé un défendeur en l’avisant des faits qui sont censés constituer une violation, le défendeur ne peut soutenir qu’il n’a pas la «connaissance» prévue à l’alinéa 5(2), parce qu’il croit de bonne foi qu’aucune violation n’est commise en droit. Les défendeurs ne peuvent plaider l’ignorance des faits. Au contraire, ils connaissaient bien les faits, à savoir l’importance, la propriété et l’allégation de

5(2) infringement. The defendants are in effect saying that if they are right in law, then there is no infringement and if they are wrong in law, there is no infringement either because they believed the law to be otherwise. What the defendants have done here, and knowing of the plaintiffs' complaints and the facts on which the complaints were based, was to take the risk of finding their legal advice wrong. If a person takes a deliberate risk as to whether what he is doing is wrong in law, I do not see that he can say later that he did not, at the time, know that what he was doing was wrong, if, in the event, his action is held to be wrong.

[281] Because the relevant knowledge is knowledge of the facts, the Law Society's good faith belief in how the law would be applied to the facts of this case is irrelevant for purposes of subsections 27(4) and 27(2).

[282] It seems to me that this conclusion is the only way in which the knowledge requirement can reasonably be interpreted. If an honest belief that the fair dealing exemption would apply were a valid defence to secondary infringement, it would undercut the analysis of the fair dealing exemption itself. In other words, a secondary infringer could simply avoid liability by an honest belief that its actions were fair dealing. The test would be whether the secondary infringer had that honest belief, and whether it was reasonably held, not whether its actions were or were not fair dealing. Nothing in the *Copyright Act* suggests an interpretation that would replace analysis of the fair dealing exemption on its merits with an assessment of whether the defendant had a reasonably held, honest belief that the exemption was applicable.

[283] In any event, the reasonableness of the Law Society's belief in the application of the fair dealing exemption, in this case, is troublesome. In *Moorhouse*, *supra*, the facts were very similar to the facts here. It is difficult to accept an argument of a good faith belief that there was no infringement on the basis of the fair dealing exemption in light of *Moorhouse*, *supra*, which rejected the fair dealing exemption. I do not say, at this point, that the fair dealing exemption may not be applicable on the facts of this case. However, the Law Society must be taken to know that the availability of

violation du paragraphe 5(2). Les défendeurs disent en effet que s'ils ont raison en droit, il n'y a alors pas violation et que, s'ils ont tort en droit, il n'y a pas non plus violation, puisqu'ils croyaient que la loi était différente de ce qu'elle est. Ce que les défendeurs ont fait en l'espèce, en ayant connaissance des plaintes des demandeurs et des faits sur lesquels les plaintes étaient fondées, c'est de courir le risque de découvrir la fausseté de leur opinion juridique. À mon avis, la personne qui prend un risque délibéré quant à savoir si ce qu'elle fait est fautif en droit, ne peut prétendre plus tard qu'elle ne savait pas, à l'époque, que ce qu'elle faisait était fautif, dans le cas où son acte serait jugé fautif.

[281] Puisque la connaissance pertinente est la connaissance des faits, la perception que le Barreau avait, de bonne foi, de la façon dont la loi s'appliquerait aux faits de l'espèce n'est pas pertinente aux fins de l'application des paragraphes 27(4) et 27(2).

[282] Il me semble que c'est la seule façon dont on puisse raisonnablement interpréter l'exigence de la connaissance. Si la croyance sincère que l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique constituait un moyen de défense valide contre la violation à une étape ultérieure, cela modifierait l'interprétation même de cette exemption. Autrement dit, l'auteur d'une violation ultérieure pourrait échapper à la responsabilité par une croyance sincère que ses actions constituaient une utilisation équitable. Le critère serait de savoir si l'auteur d'une violation ultérieure possédait cette croyance sincère et raisonnable et non si ses actes constituaient ou ne constituaient pas une utilisation équitable. Rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne donne ouverture à une interprétation qui permettrait de remplacer l'analyse de l'utilisation équitable par la question de savoir si le défendeur croyait sincèrement et raisonnablement que l'exemption pouvait s'appliquer.

[283] Quoi qu'il en soit, la vraisemblance de la croyance du Barreau en l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable en l'espèce est problématique. Dans l'affaire *Moorhouse*, précitée, les faits étaient très semblables à ceux dont nous sommes saisis. À la lumière de cette décision où l'on a rejeté l'exemption relative à l'utilisation équitable, il est difficile d'accepter l'allégation d'une croyance de bonne foi qu'il n'y avait pas de violation en raison de cette exemption. Je n'affirme pas ici que l'exemption relative à l'utilisation équitable ne peut pas s'appliquer aux

the fair dealing exemption would be contentious. At best, all the Law Society could say, at the point it was dealing with copies of the Publishers' works, is that the application of the fair dealing exemption was unsettled. That is hardly a basis for a reasonably held, honest belief that the fair dealing exemption would apply.

[284] For these reasons, I am satisfied that the lack of knowledge defence does not avail to the benefit of the Law Society and that the Law Society had the requisite knowledge for secondary infringement.

#### Secondary Infringement – Sale of Infringing Copies

[285] As noted above, the evidence demonstrates that the Law Society's custom photocopy operation provided copies of legal materials to patrons by fax, courier or mail and charged a fee intended to recover the costs of providing such materials. The Law Society submits that no "sale" occurred because the custom photocopy operation did not realize a profit from its transactions. At paragraph 161 of his reasons, the Trial Judge accepted this submission and found that no "sale" took place.

[286] The existence of a "sale" is not predicated on the earning of a profit. No authorities to the effect that a sale is predicated on the earning of a profit were cited. In general terms, the key elements of a sale are the transfer of property on the one hand and the payment of some form of consideration on the other. In *Blacks Law Dictionary* (7th ed.) "sale" is defined as:

n. 1. The transfer of property or title for a price. 2. The agreement by which such a transfer takes place. The four elements are (1) parties competent to contract, (2) mutual assent, (3) a thing capable of being transferred, and (4) a price in money paid or promised.

présents faits. Cependant, on doit considérer que le Barreau savait que son recours à l'exemption relative à l'utilisation équitable serait contestable. Au mieux, tout ce que le Barreau pouvait affirmer, au moment où il faisait des copies des œuvres des éditeurs, c'est que l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable était précaire. Or c'est une base sur laquelle on peut difficilement asseoir une croyance sincère et raisonnable en l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable.

[284] Pour ces motifs, je suis convaincu que le Barreau ne peut invoquer la défense d'absence de connaissance et qu'il avait la connaissance requise pour qu'on puisse conclure à la violation à une étape ultérieure.

#### Violation à une étape ultérieure – Vente de copies contrefaites

[285] Comme je l'ai déjà mentionné, la preuve établit que le service de photocopie du Barreau fournissait des copies de documents juridiques à ses clients par télécopieur, par service de messagerie ou par la poste, sur paiement de droits destinés à couvrir les coûts. Le Barreau soutient qu'aucune «vente» n'intervenait, puisque le service de photocopie ne réalisait aucun profit à partir de ces utilisations. Au paragraphe 161 de ses motifs, le juge de première instance a accepté cette argumentation et a conclu qu'aucune «vente» n'avait lieu.

[286] L'existence d'une «vente» ne dépend pas de la réalisation d'un profit. Aucune doctrine ni jurisprudence n'a été citée à l'appui de cette thèse. En termes généraux, les éléments essentiels de la vente sont le transfert de la propriété, d'une part, et le paiement d'une contrepartie sous une forme ou sous une autre, d'autre part. Dans le *Blacks Law Dictionary* (7<sup>e</sup> éd.), la «vente» est définie comme suit:

[TRADUCTION]

n. 1. Le transfert de la propriété ou d'un titre en échange d'un prix. 2. La convention par laquelle un tel transfert a lieu. Ses quatre éléments sont (1) des parties ayant la capacité de contracter, (2) leur consentement mutuel, (3) une chose pouvant être vendue et (4) un prix payé ou qu'on a promis de payer.

These elements are present in transactions between the Law Society and its patrons. I see no obvious reason to interpret a “sale” under copyright law as being different from the general meaning of that term.

[287] In the alternative, the Law Society submits that what the custom photocopy operation provided was predominantly a research service and that the Law Society sold research services rather than reproductions of the Publishers’ works. In *Sale of Goods in Canada*, 4th ed. (Scarborough: Carswell, 1995), Fridman states, at page 22, that it is necessary to consider the primary object of a transaction to determine whether a sale is of services or of goods:

... if the primary object of the contract is the transference of property in something which was not originally the property of the “buyer”, the contract will be one of sale of goods, but if the primary purpose of the parties is the performance of certain work, or the provision of services, incidentally to which property in goods is to pass from one party to the other, the contract will not be one of sale of goods.

[288] In my view, the argument that the primary object of the custom photocopy operation was to sell a service rather than goods is not supported by the facts. There is no evidence that, on a request for a copy of a work, the library staff undertook research. Rather, they received a request, located the relevant material and distributed it to the patron. The legal “research” was no more difficult than a shopkeeper locating a particular product in his inventory. Indeed, there is no evidence that the custom photocopy operation invoiced patrons for services if it was unable to fulfil a request for a copy of a work. Consequently, the primary object of what the patron was paying for was the transfer to the patron of a copy of the Publisher’s work, not the service of locating that work.

[289] At paragraph 120 of his reasons, Linden J.A. suggests that the Law Society does not sell copies of the publishers’ legal materials but rather, provides a service of convenience, allowing patrons to access legal material without having to physically travel to the Great Library. I agree that the actions of the custom photocopy operation include an element of convenience. However,

Ces éléments sont présents dans les transactions intervenues entre le Barreau et ses clients. Je ne vois aucun motif évident de donner au mot «vente», dans le contexte du droit d’auteur, un sens différent de son sens général.

[287] À titre subsidiaire, le Barreau soutient que ce que le service de photocopie fournissait était surtout un service de recherche et que le Barreau vendait des services de recherche plutôt que des reproductions des œuvres des éditeurs. Dans *Sale of Goods in Canada*, 4<sup>e</sup> éd. (Scarborough: Carswell, 1995), Fridman dit, à la page 22, qu’il faut prendre en compte l’objet premier d’une transaction pour déterminer si la vente concerne des services ou des biens:

[TRADUCTION] [. . .] si l’objet premier du contrat est le transfert de la propriété d’une chose qui, au départ, n’était pas la propriété de l’«acheteur», le contrat concernera la vente de biens, mais si l’objet premier visé par les parties est l’exécution de certains travaux ou la prestation de services, du fait desquels la propriété des biens passera d’une partie à l’autre, le contrat ne concernera pas la vente de biens.

[288] À mon avis, l’argument selon lequel l’objet principal du service de photocopie était la vente d’un service plutôt que celle d’un bien n’est pas étayé par les faits. Rien dans la preuve n’indique que lorsqu’on lui demandait la copie d’une œuvre, le personnel de la bibliothèque ait entrepris des recherches. Ce qui se passait plutôt, c’est qu’il recevait une demande, repérait les documents pertinents et les remettait au client. La «recherche» juridique n’était pas plus difficile que celle que fait le commerçant qui repère un produit dans son stock. En fait, rien ne prouve que le service de photocopie facturait des services à ses clients s’il était incapable de satisfaire à une demande de copie d’une œuvre. Par conséquent, l’objet premier pour lequel le client payait était le transfert en sa faveur d’une copie d’une œuvre des éditeurs, et non le service rendu pour repérer l’œuvre.

[289] Au paragraphe 120 de ses motifs, le juge Linden, J.C.A., indique que le Barreau ne vend pas de copies des ouvrages juridiques des éditeurs, mais qu’il fournit plutôt un service de courtoisie, qui permet à ses clients d’accéder à la documentation juridique sans avoir à se rendre à la Grande bibliothèque. Je conviens que les activités du service de photocopie font intervenir un

in my view, the convenience factor is secondary to the primary object of the transaction, that is, the provision of copied material by the Great Library to its patrons. Indeed, the evidence shows that a patron who picks up photocopied material from the Great Library still pays a fee, despite the fact that he or she is inconvenienced by physically attending at the Great Library. Therefore, it is the transferring of the property in the reproduced work by the Library to the patron that is the primary object of the transaction. In my view, the actions of the custom photocopy operation amount to engaging in the “sale” of infringing copies.

#### Secondary Infringement – Distribution of Infringing Copies

[290] The Publishers also allege that the Law Society distributed copies of infringing works to “such an extent as to affect prejudicially” the Publishers, contrary to paragraphs 27(4)(b) of the pre-1997 Act and 27(2)(b) of the current Act. The Law Society does not dispute that some distribution has occurred. The issue is whether this distribution was to “such an extent as to affect prejudicially” the Publishers. The Trial Judge found as a fact that the Publishers were prejudicially affected by the distribution in question. I see no overriding and palpable error in that finding and would not disturb it.

#### Infringement – Conclusion

[291] In summary, I conclude that the Law Society knew that it was dealing with the products of primary infringement of the Publishers’ copyright and that *prima facie* secondary infringement has been established with respect to the Law Society’s actions in 1993 and 1998 of selling and distributing reproductions of such works.

#### FAIR DEALING

[292] I have read the analysis of Linden J.A. on fair dealing. I agree with him that there was no evidence or argument directed to the facts of any particular dealing.

élément de courtoisie, mais, à mon avis, le facteur de courtoisie est secondaire par rapport à l’objet premier de la transaction, à savoir la fourniture de photocopies à ses clients par la Grande bibliothèque. En fait, la preuve indique que le client qui passe prendre des photocopies à la Grande bibliothèque paie quand même des frais, malgré l’inconvénient que représente pour lui le fait de se rendre en personne à la Grande bibliothèque. Par conséquent, c’est le transfert au client de la propriété de l’œuvre reproduite par la Grande bibliothèque qui est l’objet premier de la transaction. À mon avis, les actes qui interviennent dans l’exploitation du service de photocopie équivalent à la «vente» de copies contrefaites.

#### Violation à une étape ultérieure – Mise en circulation de copies contrefaites

[290] Les éditeurs allèguent aussi que le Barreau a mis en circulation des copies contrefaites des œuvres [TRADUCTION] «de façon à porter préjudice» aux éditeurs, en violation des alinéas 27(4)b) de la loi antérieure à 1997 et 27(2)b) de la loi actuelle. Le Barreau ne conteste pas que des œuvres ont été mises en circulation. Il s’agit de savoir si cette mise en circulation était faite [TRADUCTION] «de façon à porter préjudice» aux éditeurs. Le juge de première instance a conclu que la distribution en question «port[ait] préjudice» aux éditeurs. Je ne vois aucune erreur manifeste et dominante dans cette conclusion et je ne la changerai pas.

#### Violation – Conclusion

[291] En résumé, je conclus que le Barreau savait qu’il utilisait des produits résultant d’une violation initiale du droit d’auteur des éditeurs et qu’une violation ultérieure *prima facie* a été établie relativement aux actes du Barreau en 1993 et en 1998 relativement à la vente, la distribution et la reproduction des œuvres visées.

#### UTILISATION ÉQUITABLE

[292] J’ai lu l’analyse du juge Linden, J.C.A., touchant la question de l’utilisation équitable. Je suis d’accord avec lui sur le fait qu’aucune preuve ni aucun argument n’a été présenté sur les faits relatifs à une activité précise.

[293] The absence of a factual underpinning makes application of legal principles relating to fair dealing impossible. The traditional role of the Court is to resolve disputes based on the evidence provided. By failing to provide such evidence, the parties have precluded the Court from performing this role.

[294] Having said this, there was sufficient evidence upon which to decide the question of whether the Law Society's Great Library is a library for the purposes of the library exemption under section 30.2 of the *Copyright Act*. I agree with Linden J.A. that the library exemption applies to the Great Library.

[295] In view of the application of the library exemption to the Law Society and that there are no facts pertaining to the dealings that took place before enactment of the library exemption, I would prefer not to express an opinion on the general issue of intermediaries, other than libraries, adopting the end-user's purpose when considering the fair dealing exemption.

[296] In all other respects, I am in agreement with the general approach to fair dealing set forth by Linden J.A. in his reasons.

#### CONSTITUTIONAL, PUBLIC POLICY AND EQUITABLE DEFENCES

[297] I am in agreement with Linden J.A.'s disposition of the Law Society's arguments respecting constitutional, public policy and equitable defences.

#### CONCLUSION

[298] 1. The reported judicial decisions, the headnotes, the case summary, the annotated statute, the textbook and the monograph constitute works for the purposes of copyright.

2. These legal materials are original within the meaning of the *Copyright Act* and copyright subsists in them.

[293] L'absence de faits pour étayer l'utilisation équitable rend impossible l'application des principes de droit relatifs à cette exemption. Le rôle traditionnel de la Cour est de résoudre les litiges à partir de la preuve fournie. En omettant ainsi de fournir quelque preuve que ce soit, les parties ont fait en sorte que la Cour ne peut pas remplir son rôle.

[294] Cela dit, la preuve présentée était suffisante pour trancher la question de savoir si la Grande bibliothèque est une bibliothèque pour l'application de l'exemption des bibliothèques prévue à l'article 30.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Je souscris au point de vue du juge Linden, J.C.A., selon lequel l'exemption touchant les bibliothèques s'applique à la Grande bibliothèque.

[295] Considérant que l'exemption touchant les bibliothèques s'applique au Barreau et qu'il n'y ait aucun fait relatif aux activités qui ait eu lieu avant l'adoption de cette exemption, je préférerais ne pas exprimer d'avis sur la question générale de l'adoption par les intermédiaires, autres que les bibliothèques, de l'intention des utilisateurs ultimes dans l'analyse de l'exemption relative à l'utilisation équitable.

[296] Sur tous les autres points, je souscris au point de vue général sur l'utilisation équitable que le juge Linden, J.C.A., a exposé dans ses motifs.

#### MOYENS DE DÉFENSE FONDÉS SUR LA CONSTITUTION, L'ORDRE PUBLIC ET L'EQUITY

[297] Je souscris à la façon dont le juge Linden, J.C.A., a disposé des arguments du Barreau concernant les moyens de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'*equity*.

#### CONCLUSION

[298] 1. Les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, la loi annotée, le manuel et la monographie constituent des œuvres aux fins du droit d'auteur.

2. Ces ouvrages juridiques sont originaux au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*, et il existe un droit d'auteur sur ceux-ci.

3. The 1997 G.S.T.C. topical index is a substantial part of the 1997 G.S.T.C. book. The book is original and copyright subsists in it.

4. (a) The Law Society has *prima facie* engaged in primary infringement by reproducing the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the case summary, the monograph and a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book.

(b) The Law Society has *prima facie* engaged in primary infringement by authorizing its patrons to reproduce the Publishers' copyrighted material on free-standing photocopiers located in the Great Library.

(c) The Law Society has *prima facie* engaged in secondary infringement by selling and distributing, to the prejudice of the Publishers, the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the case summary, the monograph and a substantial portion of the [1997] G.S.T.C. book.

5. Without adducing evidence of facts relative to fair dealing in respect of the Publishers' copyrighted material, the Law Society has failed to rebut the finding of *prima facie* infringement.

6. The Law Society's arguments respecting constitutional, public policy and equitable defences are rejected.

7. As a result, the Publishers have succeeded in proving that the Law Society has infringed their copyrights in the legal materials in evidence before this Court.

#### RELIEF

[299] The Publishers do not seek damages. However, they do seek a declaration respecting the subsistence of copyright in the legal materials in evidence and

3. L'index analytique du [1997] G.S.T.C. constitue une partie importante de ce recueil. Le recueil est original, et il existe un droit d'auteur sur celui-ci.

4. a) Le Barreau a commis une violation *prima facie* du droit d'auteur en reproduisant les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, les sommaires des décisions *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, le résumé, la monographie et une partie importante du recueil [1997] G.S.T.C.

b) Le Barreau a commis une violation initiale *prima facie* du droit d'auteur en autorisant ses clients à reproduire les ouvrages protégés par le droit d'auteur des éditeurs au moyen des photocopieuses individuelles situées dans la Grande bibliothèque.

c) Le Barreau a commis une violation *prima facie* à une étape ultérieure en vendant et mettant en circulation de façon à porter préjudice aux éditeurs, les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, les sommaires des décisions *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, le résumé, la monographie et une partie importante du recueil [1997] G.S.T.C.

5. En omettant de présenter une preuve relativement aux faits en ce qui concerne à l'utilisation équitable des œuvres protégées par le droit d'auteur des éditeurs, le Barreau n'a pas réussi à réfuter la conclusion de violation *prima facie*.

6. L'argumentation du Barreau relative aux moyens de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'*equity* est rejetée.

7. Il en résulte que les éditeurs ont réussi à prouver que le Barreau a violé leurs droits d'auteur sur les ouvrages juridiques soumis en preuve devant la Cour.

#### RÉPARATIONS

[299] Les éditeurs ne demandent pas de dommages-intérêts. Cependant, ils cherchent à faire déclarer qu'il existe un droit d'auteur sur les ouvrages

declarations that the Law Society has infringed these copyrights. They also seek a permanent injunction restraining any unlicensed copying, facsimile transmission, sale, distribution or possession of the publishers' copyrighted works by the Law Society.

[300] I agree with Linden J.A. that the appeal should be allowed in part and that there should be a declaration that copyright subsists in the reported judicial decisions, headnotes, case summary, monograph and the [1997] G.S.T.C. book and that the Law Society has infringed the Publishers' copyright in the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the case summary, the monograph and the [1997] G.S.T.C. book.

[301] In all other respects, I would dismiss the appeal. In particular, I would not grant the injunction sought, because I cannot say, in the absence of evidence, that the Publishers' legal material not in evidence is subject to copyright and I am unable to predict if the fair dealing exemption will be found to apply in different factual circumstances.

[302] For the reasons given by Linden J.A. in relation to the access to law policy, and because I have found that the Law Society did engage in copyright infringement, I would dismiss the cross-appeal.

[303] I would reserve the matters of the form of order and costs to be dealt with as proposed by Linden J.A.

juridiques déposés en preuve et que le Barreau a violé ces droits d'auteur. Ils veulent aussi une injonction permanente empêchant toute copie, transmission par télécopieur, vente, mise en circulation ou possession non autorisée par le Barreau des œuvres protégées des éditeurs.

[300] Je souscris à la conclusion du juge Linden, J.C.A., portant que l'appel devrait être accueilli en partie, qu'il devrait être déclaré qu'un droit d'auteur existe sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, la monographie et le recueil [1997] G.S.T.C. et que le Barreau a violé le droit d'auteur des éditeurs sur les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, les sommaires des décisions *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, le résumé, la monographie et le recueil [1997] G.S.T.C.

[301] À tous les autres égards, je rejetterais l'appel. En particulier, je n'accorderais pas l'injonction permanente recherchée, puisque je ne peux dire, en l'absence de preuve, que les ouvrages juridiques des éditeurs qui n'ont pas été déposés peuvent faire l'objet du droit d'auteur et que je ne peux prédire s'il sera jugé que l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique à différentes situations de fait.

[302] Pour les motifs prononcés par le juge Linden, J.C.A., relativement à la politique d'accès à la loi et parce que j'ai conclu que le Barreau a violé le droit d'auteur, je rejetterais l'appel incident.

[303] Je réserverais les questions de la forme de l'ordonnance et des dépens pour qu'il en soit disposé par le juge Linden, J.C.A., comme il l'a proposé.