

**COMPILATION PRÉLIMINAIRE DES DÉCISIONS RENDUES AU CANADA EN 1998 EN  
MATIÈRE DE DROIT D'AUTEUR  
A COMPILATION OF THE DECISIONS RENDERED IN CANADA WITH RESPECT TO  
COPYRIGHT IN 1998**

Laurent Carrière\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

1. *AIC Limited c. Investment Counsel Ltd*  
(1998), (1998) FTR TBEEd NO003, (1998) FCJ 1303, 82 C.P.R. (3d) 508 (CF - suspension), j. Richard; (1998), (1998) FCJ 577 (CF-procédure)
2. *Arbique c. Gabriele*  
(1998), JE 99-52, REJB 98-10034, (1999) AQ 3794 (CSQ), j. Trahan; appel 500-09-007641-996
3. *Avenza Global Technologies Corp. c. Cue Network Ltd*  
(1998), (1998) OTC TBEEd NO104, (1998) OJ 4543, 85 CPR (3d) 146 (Cd'O-div.gén – injonction interlocutoire), j. Pitt
4. *Bergeron c. Magazine Producteur Plus*  
(1998), BE 98-307 (CQ-div.civ.), j. St-Pierre
5. *Bilodeau c. 2821061 Canada inc*  
Un jugement non rapporté rendu le 19950705 par le juge Denis, dossier 500-05-003184-957 (CSQ-injonction intelocutoire); (1998), JE 98-2308, REJB 98-019190, (1998) AQ 3243 (CSQ-fond) j. Wéry
6. *Boehringer Ingelheim (Canada) Inc. c. Bristol-Myers Squibb Canada Inc.*  
(1998), 78 CPR (3d) 67, 76 ACWS (3d) 1195 (Cd'O – div. gén. Injonction provisoire, j. Hoilett; (1998), (1998) OJ 667, 79 CPR (3d) 51 (Cd'O – perm. d'appel), j. Chapnik; (1998), (1998) OJ 1932, 81 CPR (3d) 114(Cd'O – rejet), j. Ground; (1998), 83 CPR (3d) 51, (1998) OTC TBEEd OC096, (1998) OJ 4007 (Cd'O-div.gén – injonction interlocutoire), j. Dambrot
7. *Canadian Institute for Historical Microreproductions (Re)*

---

© Laurent Carrière, 1999.

\* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC. Les grasses utilisent le recueil duquel les notes de l'arrêtistes ont été tirées. Lawyer and trademark agent, Laurent Carrière is a senior partner with the lawfirm LÉGER ROBIC RICHARD, g.p. and with the patent and trademark agency firm Robic. The bold character indicates in which case series the headnotes have been taken.

Une décision non rapportée rendue le 19980213 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-4 (Commission du droit d'auteur)

8. *Canadian Tourism c. Meadow Wood*, (1998), (1998) OTC Uned 96, (1998) OJ 908 (Cd'O-div.gén), j. Morin; permission d'en appeler refusée (1998), (1998) OTC TBE d DE062, (1998) OJ 5040 (Cd'O-div.gén), j. Sedgwick
9. *Cégibé communications inc c. Construction Cleary Inc*  
Un jugement non rapporté rendu le 19950908 par le juge Tingley, dossier 500-05-000511-953 (CSQ-injonction interlocutoire); (1998), JE 98-2071, REJB 98-8610, (1998) AQ 3520 (CSQ-fond) j. De Grandpré; en appel 500-09-007223-985
10. *Cité-Amérique cinéma télévision inc c. Raynauld*  
(1998), REJB 98-8057, JE 98-1836 (1998) AQ 3520 (Que Sup Ct), j. Dufresne
11. *Corporation de l'École des hautes études commerciales de Montréal c. 3178277 Canada inc*  
(1998), JE 98-1680, REJB 98-7212, DTE 98T-1248, (1998) AQ 2143 (CSQ) j. Beaudouin
12. *Éditions CEC inc (Re)*  
Une décision non rapportée rendue le 19980112 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1997-UO/TI-21 (Commission du droit d'auteur)
13. *Éditions Lagons Ltée c. Chiasson*  
(1998), JE 98-1205, REJB 98-06849 (CSQ) j. Tellier; appel 500-09-006478-986 (CAQ)
14. *Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc.*  
(1998), REJB 10030, JE 99-300, (1998) AQ 768 (CSQ), j. Jasmin
15. *Excelled Sheepskin & Leather Coat Corp c. YM Inc*  
(1998), JE 98-714, REJB 98-6988, (1998) AQ 504 (CSQ-injonction interlocutoire) j. Léger; appel 500-09-006372-981
16. *Expressvu Inc c. Nil Norsat International Inc*  
(1997), (1997) FCJ 276 (CF-pratique); (1997), 134 FTR 264, 91997) FCJ 1004, (1998) 1 CF 245 (CF-jugement sommaire); conf. (1997), 81 CPR (3d) 345, (1997) FCJ 1563 (CAF); (1997), (1997) FCJ 1175 (CF-taxation); (1998), (1998) FCJ 363 (CF), j. Gibson
17. *Fifth House Limited (Re)*  
Une décision non rapportée rendue le 19980316 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-9 (Commission du droit d'auteur)
18. *Folkes c. Greensleeves Publishing Ltd*  
(1997), 76 CPR (3d) 359, 28 OTC 136 (Cd'O-div.gén.); conf. (1998), 76 C.P.R. (3d) 359, 112 OAC 326, (1998) OJ 3654 (CA d'O); (1997), 32 OTC 75 (Cd'O-div.gén. - taxation); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1998), (1998) SCCA 556 (SCC)
19. *Friends of the Algonquin Park (The) (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980220 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-1 (Commission du droit d'auteur)

- 20 *Gameday Publications Ltd.c. Keystone Agricultural and Recreational Centre Inc.*  
(1998), (1998) MJ 605 (BR Manitoba-injonction interlocutoire), j. Mykkle, aux paragraphes 53-54
- 21 *Godin c. Restaurants St-Hubert BBQ Inc*  
(1998), (1998) AQ 3015 (CSQ-injonction provisoire), j. Melançon; renouvellement refusé (1998), JE 98-2188, REJB 98-8883 (CSQ – Anton Piller), j. Journet
- 22 *Gould Estate c. Stoddart Publishing Co*  
(1996), 74 CPR (3d) 206, 30 OR (3d) 520, 14 OTC 136, 16 LWCD 1623-008, 15 ETR (2d) 167, 65 ACWS (3d) 998, 31 CCLT (2d) 224, (1996) OJ 3288 (Cd'O-div.gén.); conf. (1998), 80 CPR (3d) 161, 39 OR (3d) 545, 114 OAC 198, (1998) OJ 1894 (CA'd'O); permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1998), (1998) SCCA 373, 41 OR (3d) xv (SCC)
- 23 *Hager c. ECW Press Ltd.*  
(1998), (1998) FCJ 1830, 85 CPR (3d) 289 (FCTD) j. Reed
- 24 *Hanis c. Teevan*  
(1995), (1998) OJ 981, 59 ACWS (3d) 15 (Cd'O-div.gén. - fond); inf. part. (1998), 81 CPR (3d) 496 & 514, (1998) OAC TBed JL 014, 111 OAC 91, (1998) OJ 2560 (CA'd'O - fond); (1995), (1995) O.J. 3426 (Cd'O div. gén. – dépens); inf. part. (1998), (1998) O.J. 2911 (Cad'O – dépens) (1996), (1996) O.J. 2025 (Cad'O – cautionnement)
- 25 *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c. Naeni*  
(1998), 147 FTR 189, (1998) FCJ 309 (CF proto - procédure), protonotaire Hargrave; conf. (1998), 80 CPR (3d) 132, (1998), 147 FTR 197, (1998) FCJ 451 (CF-procédure) j. McKeown
- 26 *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c. Jane Doe*  
(1998), (1998) FTR Uned 174, (1998) FCJ 411 (CF), j. Rothstein
- 27 *Héneault & Gosselin Inc c. Les entreprises PF St-Laurent Inc*  
(1998), (1998) FTR Uned 121, (1998) FCJ 281 (CF-pratique), j. Nadon
- 28 *Industry Entertainment (JDR) Inc c. Melenny Productions Inc*  
(1998), (1998) FCJ 864 (CF-preuve), protonotaire Morneau
- 29 *Interim Tariffs for the Retransmission of Distant Radio and Television Signals During 1999*  
(1998), (1998) CBD 3, 84 CPR (3d) 436 (Commission du droit d'auteur)
- 30 *Kanuk inc c. Cloutier-Descoste*  
(1998), JE 98-1825, REJB 98-08385, (1998) AQ 2204 (CSQ-injonction interlocutoire) j. Julien
- 31 *Kitchen Sink Entertainment Inc (Re)*  
Une décision non rapportée rendue le 19980104 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1997-UO/TI-19 (Commission du droit d'auteur)
- 32 *Lapierre-Desmarais c. Edimag inc*  
(1998), REJB 98-5104, JE 98-713, (1998) AQ 536 (CQ-div.civ.) j. Pauzé

- 33 *Lapointe (Faillite de)*  
(1998), REJB 98-09986 (CSQ), j. Tremblay
- 34 *Manitoba Genealogical Society (Re)*  
Une décision non rapportée rendue le 19980213 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-2 (Commission du droit d'auteur)
- 35 *McCutcheon c. Haufschild*  
(1998), (1998) 3 FC D-22, 146 FTR 28, (1998) FCJ 290 (CF-procédure), protonotaire Hargrave
- 36 *McGraw-Hill Ryerson Limited (Re)*  
Une décision non rapportée rendue le 19980326 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-8 (Commission du droit d'auteur)
- 37 *Michaud c. Turgeon*  
(1997), JE 97-278 (CSQ-Intervention); revd (1997), JE 97-1142, (1997) AQ 1573 (CAQ); (1998), REJB 98-6545, JE 98-1035, (1998) AQ 822 (CSQ-fond) j. Audet; en appel 500-09-006404-982
- 38 *Milliken & Company c. Interface Flooring Systems (Canada) inc*  
(1993), 62 FTR 318, 48 CPR (3d)320, (1993) 2 FC D-17, (1993) FCJ 330 (CF proto. – radiation); inf. (1993), 52 CPR (3d) 92, 69 FTR 39, (1994) 1 FC D-4, (1994) FCJ 1034 (CF-radiation); conf. (1994), (1994) 2 FC D-42, 58 CPR (3d) 157, 174 NR 34, (1994) FCJ 1322 (CAF-radiation); un jugement non rapporté du protonotaire Giles rendu le 19931108 (CF-amendement); inf. (1993), 53 CPR (3d) 71, 71 FTR 237, (1993) FCJ 1331 (CF-amendement); (1994), 55 CPR (3d) 30, 76 FTR 132, (1994) FCJ 334 (CF-radiation); (1996), (1997) 1 FC D-47, 75 CPR (3d) 481, 123 FTR 269, (1996) FCJ 1771 (CF-jugement sommaire); (1997), (1997) FTR Uned 365, (1997) FCJ 861 (CF-procédure); (1998), (1998) 3 FC 103, 143 FTR 106, (1998) FCJ 135 (CF-fond); (1998) FTR TBEd. MY027, 149 FTR 125, (1998) 3 FC D-43, (1998) FCJ 541 (CF-dépens), j. Tremblay-Lamer
- 39 *National Board (Re)*  
Une décision non rapportée rendue le 19980313 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1997-UO/TI-15 (Commission du droit d'auteur)
- 40 *NFL Enterprises LP c. 1019491 Ontario Ltd*  
(1997), 72 CPR (3d) 1, 128 FTR 27 (CF-jugement sommaire); inf. (1998), 229 NR 231, (1998) FCJ 1063, 85 CPR (3d) 328 (CAF) j. Strayer
- 41 *Pasar Micro Controls c. QTron Ltd*  
(1998), 215 AR 36, (1998) AR TBEd FE017, (1998) AJ 1471 (QB Alberta), j Lomas
- 42 *Possian v Canadian Olympic Association*  
(1996), 74 CPR (3d) 509, (1996) FCJ 1555 (FCTD-Summary Judgment); (1998), (1998) FCJ 361 (CF-taxation) officier taxateur Pace
- 43 *R. c. Aquintey*  
(1998), (1998) OJ 3469, 79 CPR (3d) 318 (Cd'O-div prov), j. MacDonnell

- 44 *R. c. Oosterman*  
(1998), (1998) OJ 5785 (Cd'O-div prov), j. Quon
- 45 *Robinson c. Films Cinar Inc*  
(1996), LPJ 97-0036 (CSQ-requête en inhabileté); (1997), JE 97-545, REJB 97-0255, (1997) AQ 607 (CSQ-exception déclinatoire); confirmé par un arrêt rendu le 19971017, dossier 500-09-004643-979 (CAQ); un jugement non rapporté rendu le 19970214 par le juge Lévesque, dossier 500-05-021498-967 (CSQ-amendement); (1998), REJB 98-9618, J.E. 99-246 (CSQ-Option), j. Rayle
- 46 *Shaw c. Berman*  
(1997), 72 CPR (3d) 9, (1997) OJ 829 (Cd'O-div. Gén.), j. Pitt; conf. (1998), 115 OAC 198, (1998) OJ 4100, 84 CPR (3d) 286 (CA'd'O) j. Finlayson
- 47 *Shaker c. MGM Distribution*  
(1998), JE 98-1641, REJB 98-07076, (1998) AQ 69 (CSQ), j. Dalphond
- 48 *Simmonds Capital Limited c. Eurocom International Limited*  
(1998), (1998) FTR TBE'd FE036, (1998) FCJ 86 (CF-suspension), protonotaire Hargrave
- 49 *SOCAN Statement of Royalties 1994 to 1997 (Tariff 2.A) (Re)*  
(1998), (1998) CBO 1, 83 CPR (3d) 141 (Commission du droit d'auteur), membres Burns et Fenus (majorité) et Hétu (dissident)
- 50 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Demers*  
(1998), (1998) FCJ 1076 (CF-référence), arbitre Pilon
- 51 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Lulu's Entertainment Inc.*  
(1998), (1998) OJ 3093 (Cd'O-div gén), master Peterson
- 52 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Niagara Hotel*  
(1998), (1998) FTR Tbed DE004, (1998) FCJ 1689, 157 FTR 243 (CF-outrage), j. Evans
- 53 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Timberlea Investments Ltd*  
(1998), 152 FTR 198, (1998) FCJ 549 (CF-outrage), j. MacKay
- 54 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. The Convention Centre Corporation*  
(1998), (1998) FTR Uned 629, (1998) FCJ 1496, 84 CPR (3d) 160 (CF-jugement sommaire), j. Muldoon
- 55 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. 2971977 Manitoba Ltd.*  
(1998), (1998) FCJ 807 (CF-référence), arbitre Smith
- 56 *Sotramex inc c. Sorenviq Inc*  
(1998), JE 98-1564, REJB 98-7735, (1998) AQ 2241 (CSQ) j. Marquis; en appel 500-09-006768-980 (CAQ)

- 57 *Statement of Royalties to be Collected for the Performance of the Communication by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works (Tariff 2.A -- Commercial Television Stations in 1994, 1995, 1996 and 1997)*  
(1998), CBD 1 (Commission du droit d'auteur) à la page 33 51-52
- 58 *Taylor Made Golf c. 1110314 Ontario Inc.*  
(1998), 148 FTR 212, (1998) FCJ 681, 81 CPR (3d) 237 (CF-défaut), j. Lutfy
- 59 *Technologie Labtronix inc c. Technologie Micro Controle inc*  
(1996), JE 96-1824 (CSQ-pratique); inf. (1996), JE 97-170 (CAQ); (1996), JE 97-228, LPJ 97-6030, (1996) AQ 4118 (CSQ-première requête en inhabileté); inf. (1998), JE 98-1919, REJB 98-7742 (CAQ); (1996), JE 97-366 6030 (CSQ-seconde requête en inhabileté); inf. (1998), JE 98-1918, REJB 98-7741 (CAQ)
- 60 *Tri-Tex Co Inc c. Ghaly*  
(1998), JE 98-1608, REJB 98-7866 (CSQ) j. Dalphond; appel 500-09-006772-982 et 500-09-006774-988 (CAQ)
- 61 *Université d'Ottawa (Re)*  
Une décision non rapportée rendue le 19980313 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-6 (Commission du droit d'auteur)
- 62 *Vaillancourt c. Carbone 14*  
(1998), REJB 98-9955, JE 99-403, (1998) AQ 3905 (CSQ), j. Rayle
- 63 *Warren's Farm & Ranch Directory Limited c. Hubick*  
(1998), (1998) SaskR Uned 183, (1998) SJ 575 (Sask QB -injonction interlocutoire), j. Hunter
- 64 *Wilson & Lafleur Ltée c. La société québécoise d'information juridique*  
(1998), REJB 98-8110, (1998) AQ 2762 (CSQ); en appel 500-09-007235-989

- 01 *AIC Limited c. Investment Counsel Ltd*  
(1998), (1998) FTR TBEed NO003, (1998) FCJ 1303, **82 C.P.R. (3d) 508** (CF - suspension), j. Richard; (1998), (1998) FCJ 577 (CF-procédure)

RÉSUMÉ: In an action for passing off, trade mark and copyright infringement, unfair competition and conversion, the plaintiff moved for summary judgment on the basis of an alleged settlement agreement. The motion was dismissed and the plaintiff appealed the decision. The defendants moved for summary judgment dismissing all claims. The plaintiff then moved for a stay of proceedings pending a decision by the Court of Appeal.

DÉCISION: Held, the motion was dismissed.

The power to stay proceedings should be exercised sparingly and only in the clearest of cases.

The plaintiff had failed to demonstrate prejudice or injustice to itself arising from the defendant's summary judgment motion.

02. *Arbique c. Gabriele*  
(1998), **JE 99-52**, REJB 98-10034, (1999) AQ 3794 (CSQ), j. Trahan; appel 500-09-007641-996

RÉSUMÉ : Les demanderesses ont investi beaucoup de temps et d'énergie depuis 1985 dans un projet d'émissions télévisées sur les grands procès. Elles ont envoyé ce projet à quatre diffuseurs, qui l'ont refusé. Le défendeur M. Gabriele était le vice-président à la programmation de l'un de ses diffuseurs, Télé-Métropole, qu'il a quitté en 1988 pour s'associer à la maison de production SDA. En 1991, les demanderesses ont appris que leur projet était refusé par SDA car M. Gabriele travaillait à un projet similaire. Leurs démarches ont cessé lorsque, en 1993, un quotidien de Montréal a publié un article annonçant que M. Gabriele produisait une émission sur les grands procès.

Les demanderesses réclament la somme de 494 000 \$ à titre de dommages-intérêts. Elles allèguent que leur projet est une oeuvre au sens de la Loi sur le droit d'auteur, que le défendeur Gabriele y a eu accès et que la série télévisée qu'il a produite est une contrefaçon de leur oeuvre.

Le défendeur nie avoir eu connaissance du projet. Il ajoute qu'il n'existe pas de droit d'auteur sur les idées, mais uniquement sur le traitement dramatique. Il soutient également que les ressemblances entre les deux projets sont inévitables puisqu'ils sont issus de procès célèbres, mais que son oeuvre est indépendante.

DÉCISION : L'action est rejetée. C'est un principe généralement reconnu que la Loi sur les droits d'auteur ne protège pas les idées, mais uniquement leur expression. Le projet des demanderesses est une oeuvre dramatique au sens de l'a. 2 LDA et répond aux critères d'originalité requis par la loi : elle est le résultat de leurs efforts et son titre ainsi que ses objectifs, la spécificité des procès choisis sont des éléments qui assurent son originalité. Elle n'est pas la copie d'aucune autre oeuvre contemporaine. Afin d'établir la contrefaçon d'une oeuvre dramatique, il faut considérer la quantité et les qualités des éléments similaires reproduits, tels les thèmes, les dialogues, l'atmosphère, la mise en scène, le rythme et les personnages. En outre, il faut déterminer si, dans les circonstances, l'observateur moyen reconnaîtrait la supposée copie comme étant issue de l'oeuvre forgée. En l'espèce, même si le titre, l'idée et le matériau de base sont les mêmes, il n'y a pas de ressemblance substantielle entre les deux oeuvres : il n'y a donc pas contrefaçon. De plus, les demanderesses n'ont pas prouvé de façon prépondérante que le défendeur avait eu accès à leur oeuvre, preuve importante en matière de contrefaçon. En effet, il est peu probable que le défendeur Gabriele ait eu accès à l'oeuvre des demanderesses, puisqu'il le nie et qu'il a expliqué le cheminement qu'il a suivi pour produire sa série. Finalement, il ressort clairement de la preuve que le projet des défendeurs est le résultat d'un travail indépendant. La demande des défendeurs d'exercer la discrétion prévue en matière de droits d'auteur et d'octroyer les frais sur la base des honoraires avocats-clients n'est pas accordée, puisque leurs frais judiciaires sont couverts par leur police d'assurance. Bien que les demanderesses aient agi avec précipitation dans leurs procédures parce qu'elles se sentaient atteintes dans le fruit de leur travail et de leurs efforts acharnés, elles n'ont fait que réagir de la manière qu'elles ont cru la bonne.



03. *Avenza Global Technologies Corp. c. Cue Network Ltd* (1998), (1998) OTC TBEEd NO104, **(1998) OJ 4543** (Cd'O-div.gén – injonction interlocutoire), j. Pitt

RÉSUMÉ : Application by a software company for an interlocutory injunction to restrain the individual respondents and corporate respondent from developing, selling or distributing products relating to Live Map or moving map technology. The respondents brought an action for breaches of contracts of employment and employee confidentiality agreements. Those respondents were employed by the applicant and had entered into employment agreements. The employment agreement was for a period of one year and the confidentiality agreement was for a period of 10 years. Before the year was out, the individual respondents entered into the employ of the corporate respondent, and allegedly appropriated the applicant's computer software and source codes and were alleged to have provided confidential information to the corporate respondent which was a competitor of the applicant. The applicant alleged that the corporate respondent was liable for inducing breach of contract. The applicant claimed that it was not required to show irreparable harm in this instance since it was the enforcement of a negative covenant which was at issue.

DÉCISION : Application by a software company for an interlocutory injunction to restrain the individual respondents and corporate respondent from developing, selling or distributing products relating to Live Map or moving map technology. The respondents brought an action for breaches of contracts of employment and employee confidentiality agreements. Those respondents were employed by the applicant and had entered into employment agreements. The employment agreement was for a period of one year and the confidentiality agreement was for a period of 10 years. Before the year was out, the individual respondents entered into the employ of the corporate respondent, and allegedly appropriated the applicant's computer software and source codes and were alleged to have provided confidential information to the corporate respondent which was a competitor of the applicant. The applicant alleged that the corporate respondent was liable for inducing breach of contract. The applicant claimed that it was not required to show irreparable harm in this instance since it was the enforcement of a negative covenant which was at issue.

04. *Bergeron c. Magazine Producteur Plus*  
(1998), **BE 98-307** (CQ-div.civ.), j. St-Pierre

RÉSUMÉ: Action en réclamation de dommages-intérêts (12 000\$). Acueillie en partie (2 000\$).

DÉCISION: Bien qu'il soit possible d'utiliser équitablement l'oeuvre d'un auteur pour en faire un compte rendu, un résumé ou une critique (art. 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*), en l'espèce, le reportage du défendeur Pigeon constitue une appropriation illégale du texte de la conférence du demandeur. En effet, Pigeon a reproduit dans un périodique de la défenderesse Magazine Producteur Plus une grande partie de l'oeuvre du demandeur sans avoir obtenu son autorisation, sans mentionner son nom et en omettant d'utiliser les guillemets. Le dommage subi par le demandeur est plutôt de nature non pécuniaire puisqu'il se limite à la frustration qu'il a vécue et à l'injure qu'on lui a faite par un tel plagiat. Les dommages-intérêts sont fixés à 2000\$.

05. *Bilodeau c. 2821061 Canada inc*

Un jugement non rapporté rendu le 19950705 par le juge Denis, dossier 500-05-003184-957 (CSQ-injonction intellocutoire); (1998), **JE 98-2308**, REJB 98-019190, (1998) AQ 3243 (CSQ-fond) j. Wéry

RÉSUMÉ: Action en dommages-intérêts et en injonction permanente. Rejetée. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Rejetée.

Les demandeurs conçoivent et impriment de cartes à gratter utilisées par des organismes de charité dans le cadre de leur campagne de levée de fonds. Le demandeur Bilodeau a enregistré un droit d'auteur sur celles-ci en 1984. En janvier 1992, les parties ont entamé des discussions afin de confier aux défendeurs le marché anglophone de la distribution de ces cartes. Les négociations n'ayant pas abouti, les défendeurs ont mis sur le marché leur propre carte, dont le certificat d'enregistrement du droit d'auteur est détenu par la défenderesse 2967162 Canada. Les demandeurs, qui prétendent qu'il s'agit d'une contrefaçon de l'oeuvre de Bilodeau, réclament des dommages-intérêts de même que la délivrance d'une injonction permanente pour empêcher les défendeurs de commercialiser leur carte. Ceux-ci allèguent qu'elle est le produit original et distinct de leurs efforts. Invoquant la concurrence déloyale que leur feraient les demandeurs ainsi que les propos diffamatoires qu'ils auraient tenus à leur égard, les défendeurs réclament 290 000 \$ à titre de dommages-intérêts.

DÉCISION: L'oeuvre littéraire du demandeur était déjà un concept connu et exploité lorsqu'il a enregistré son droit d'auteur. En effet, la protection accordée au droit d'auteur ne vise que l'expression d'une idée. Les similitudes invoquées par les demandeurs ne sont pas suffisantes pour constituer une contrefaçon. L'utilisation de colonnes et de rangées pour agencer les surfaces à gratter, l'inclusion de montants d'argent et la mention «tous droits réservés» font partie du domaine public et ne peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur. La présence d'un espace sur la carte permettant l'identification de l'organisme bénéficiant du don, le nombre de cases à gratter et la numérotation des cartes constituent des éléments qui découlent de la nature même du produit. Les parties ont commercialisé une carte à gratter ayant la même fonction et visant le même marché. Il est normal, dans de telles circonstances, que l'on retrouve certaines ressemblances. Toutefois, le graphisme, le format, l'aspect des surfaces à gratter et la couleur de la carte des défendeurs sont différents, de même que le texte qui y figure. Par ailleurs, ceux-ci n'étaient soumis à aucune entente de confidentialité, non plus qu'ils s'étaient engagés à ne pas faire concurrence aux demandeurs. Ils n'ont jamais été tenus à une obligation de fiduciaire envers ces derniers. Bilodeau leur a montré les rudiments du métier, mais il ne leur a pas véritablement livré de secrets commerciaux. De plus, les demandeurs, qui ont également invoqué la concurrence déloyale des défendeurs, n'ont pas établi la perte de profits que leur aurait causé la conduite de ceux-ci. Or, dans le cadre d'un tel recours, l'indemnisation ne peut être accordée que pour réparer un préjudice (art. 1607 du Code civil du Québec). Enfin, les commentaires contenus dans les lettres que les demandeurs ont adressées aux clients des défendeurs ne remplissent pas les conditions prévues à la Loi sur les marques de commerce pour fonder un recours en dommages-intérêts. En outre, ceux-ci n'ont pu établir le lien entre ces lettres et la diminution de leur chiffre d'affaires.

06. *Boehringer Ingelheim (Canada) Inc. c. Bristol-Myers Squibb Canada Inc.*  
 (1998), **78 CPR (3d) 67**, 76 ACWS (3d) 1195 (Cd'O – div. gén. Injonction provisoire), j. Hoilett; (1998), (1998) OJ 667 (Cd'O – perm. d'appel), j. Chapnik; (1998), (1998) OJ 1932 (Cd'O – rejet), j. Ground; (1998), **83 CPR (3d) 51**, (1998) OTC TBEEd OC096, (1998) OJ 4007 (Cd'O-div.gén – injonction interlocutoire), j. Dambrot

#### SUR LA PROVISoire

RÉSUMÉ : The plaintiff complained about false and misleading statements by the corporate defendant BMS concerning the plaintiff's newly marketed version of paclitaxel, a cancer drug. A letter by the defendant BMS to potential customers suggested that there were quality problems with the generic product and that the approval to market the drug was under review by the Health Protection Branch. In fact, it was not under review.

Failure by the plaintiff to inform the court about previous proceedings between the parties vested the plaintiff's position with a pristine quality that was arguably unwarranted. The defendants alleged that the delay by the plaintiff in proceeding was exacerbated by the failure to inform the court about the earlier proceedings which amounted to "unclean hands".

DÉCISION : Held, the interim injunction was granted.

The impugned letter was calculated to raise doubts in the mind of any reasonable reader. Readers would be placed on guard whether or not it was safe to purchase the new drug. For a competitor to be allowed to raise insubstantial but superficially valid questions damaging to the legitimate interests of competitors, would be open to abuse.

The dissemination of such misleading information constituted irreparable harm. The consequences would be impossible to calculate. The negative impact could cast a pall on the sale of other drugs marketed by the plaintiff.

The delay was not dispositive of the plaintiff's entitlement to the relief sought, although it was a circumstance properly to be considered.

The failure to disclose the earlier proceedings could be considered in relation to costs.

## SUR L'INTERLOCUTOIRE

RÉSUMÉ : Three motions were heard together. In the first motion, the plaintiff sought an injunction to prevent BMS Canada from selling paclitaxel (TAXOL) below its average total cost, based on an allegation of predatory pricing. In the second motion, BMS Canada sought a summary judgment dismissing the plaintiff's claim of predatory pricing. In the third motion, the plaintiff sought an interlocutory mandatory injunction ordering BMS Canada to send a retraction letter with respect to statements as to the safety and efficacy of the plaintiff's product.

DÉCISION : Held, the motion for summary judgment was granted. The motions for injunctive relief were dismissed.

The parties were to address the issue of costs in writing.

There was a complete absence of evidence in the record to suggest that the defendant ever did anything more than meet the plaintiff's prices.

The term "unreasonably low" in s. 50 of the Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34, is a flexible provision to permit the court to assess all the circumstances. Selling below cost may be justified to meet a low price of a competitor. A price cannot be predatory, even if it is below cost, when the price reduction in issue was made to meet lower prices already being charged by a competitor. The defendant's reductions were not out of line with those of the attacker. There was, therefore, no (page52) legitimate issue for trial with respect to predatory pricing. Furthermore, the evidence as to BMS Canada selling below average cost was highly speculative. The court would have been disinclined, in any event, to grant the order sought, which would have set a floor price for BMS Canada, which the plaintiff was free to sell below. The plaintiff's claim in respect of false and misleading statements were based on four causes of action: injurious falsehood, s. 7(a) and (d) of the Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13; s. 52 of the Competition Act and unlawful interference with economic relations. A common thread of each of these causes of action was that harm was an essential element.

There was evidence that the representations relied on by the plaintiffs were made and that they were false and misleading. However, there was no suggestion that such communications were made after an interim order of Hoilett J. dated January 9, 1998. Even assuming that the defendant made the alleged statements and they were false and misleading, harm was an essential element that also had to be established. The question was, therefore, whether there was "Unusually strong and clear" evidence of such harm. The statements complained of were made close to one year ago. If there was harm, objective evidence should have surfaced. In fact, the evidence proffered was speculative.

The order of Hoilett J. preserved the status quo until trial. The plaintiffs' request for a retraction before trial was unusual. The balance of convenience did not favour the granting of the relief sought.

07. *Canadian Institute for Historical Microreproductions (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980213 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-JO/TI-4 (Commission du droit d'auteur)

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, la Commission du droit d'auteur délivre la licence qui suit à l'Institut canadien de microreproductions historiques :

- 1) La licence autorise la reproduction, sous forme d'imprimés, de microfiches ou de CD-ROM, des œuvres énumérées aux annexes de la requête du 5 janvier 1998. Le nombre total d'exemplaires de chaque œuvre ne peut dépasser 75.
- 2) La licence expire le 31 décembre 1999.
- 3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada.
- 4) L'Institut versera 10 ¢ par œuvre reproduite sous forme d'imprimés ou de microfiches et 15 ¢ par œuvre reproduite sur CD-ROM (multipliés par le nombre de copies produites dans chacun des cas) à toute personne qui établit, avant le 31 décembre 2004, qu'elle détient le droit d'auteur sur toute œuvre faisant l'objet de la présente licence.

08. *Canadian Tourism c. Meadow Wood*, (1998), (1998) OTC Uned 96, **(1998) OJ 908** (Cd'O-div.gén), j. Morin; permission d'en appeller refusée (1998), (1998) OTC TBEed DE062, **(1998) OJ 5040** (Cd'O-div.gén), j. Sedgwick

#### SUR RÈGLEMENT

RÉSUMÉ : Motion by the defendant for judgment on a contract. The defendant had contracted to produce promotional videos for the plaintiff. The plaintiff had sought from the defendant a complete release for the use of the materials in whole or in part. The defendant was prepared to give only a limited release. The plaintiff claimed that the defendant's position amounted to a fundamental breach of the contract. In the course of settlement negotiations the parties exchanged faxes. The defendant's fax purported to confirm a telephone conversation in which the defendant agreed to provide an assignment of copyright, whereby no element or portion of any of the videos was to be dealt with without the defendant's consent. The plaintiff's fax acknowledged that according to the telephone conversation, the copyright release was not to include use of individual images contained in the videos. According to the defendant's lawyer, the plaintiff agreed that the release related to use of the entire videos only, as opposed to the use of any portions of the videos. According to the plaintiff's lawyer, the release included 100 per cent of the video content. The defendant moved for judgment on the basis of what it interpreted as an accepted offer to settle.

DÉCISION : Held: Motion dismissed. The plaintiff never retreated from its position that the settlement had to include a copyright release giving the plaintiff the right to use all or parts of the videos in any format. There was insufficient evidence that the parties had ever reached agreement on the essential term of the copyright assignment.

#### SUR PERMISSION D'EN APPELER

RÉSUMÉ : Motion by the defendant for leave to appeal a decision dismissing its motion for judgment. The plaintiff brought an action for breach of contract. The defendant brought a motion for judgment on the basis of an alleged binding agreement to settle the action. The allegation was based on correspondence passing between the solicitors of the parties. The motion was dismissed on the ground that there was no meeting of the minds regarding a copyright issue. It was a term of the proposed settlement agreement that the defendant deliver a copyright release in satisfactory form, which the defendant did not do.

DÉCISION : Held: Motion for leave to appeal dismissed. There was no conflicting decision on the point at issue, and there was no good reason to doubt the correctness of the order in question. Therefore, the defendant had not met either of the requirements to justify allowing leave to appeal.

09. *Cégibé communications inc c. Construction Cleary Inc*

Un jugement non rapporté rendu le 19950908 par le juge Tingley, dossier 500-05-000511-953 (CSQ-injonction interlocutoire); (1998), **JE 98-2071**, REJB 98-8610, (1998) AQ 3520 (CSQ-fond) j. De Grandpré; en appel 500-09-007223-985

RÉSUMÉ : Action en réclamation de dommages-intérêts et en injonction permanente. Accueillie en partie (62 423 \$). Demande reconventionnelle en dommages-intérêts (656 000 \$). Rejetée.

Les défenderesses ont confié la réalisation de leur matériel publicitaire à la demanderesse. De 1991 jusqu'à février 1995, cette dernière a participé à l'élaboration et à la conception de la publicité écrite des défenderesses, notamment pour la réalisation des brochures et des dépliants publicitaires ainsi que pour la conception des logos et des panneaux-réclames. En février 1995, les défenderesses ont cessé leur relation d'affaires avec la demanderesse et ont reproduit sans son autorisation le travail qu'elle avait effectué pour elles. Une injonction interlocutoire leur interdisant ces reproductions a été prononcée en septembre 1995. La demanderesse réclame le paiement des factures impayées, des dommages-intérêts pour la violation de ses droits d'auteur de même que la délivrance d'une injonction permanente interdisant aux défenderesses d'utiliser ses oeuvres. L'auteur de celles-ci, le demandeur, réclame une indemnité pour dommages moraux. Les défenderesses prétendent que les factures dont on réclame le paiement sont relatives à des services qui n'ont pas été requis ou qui n'ont pas été fournis. Elles soutiennent être les auteurs du concept de leur campagne de publicité, les demandeurs n'ayant effectué que du graphisme. Elles réclament des dommages-intérêts en raison de l'abus de procédures commis par les demandeurs et pour la perte de profits qu'elles ont dû essuyer. Par amendement, elles ont porté ce poste de 90 000 \$ à 656 000 \$.

DÉCISION : Le droit d'auteur, qui est un bien incorporel couvert par la Loi sur le droit d'auteur, doit être distingué du droit de propriété conféré sur des exemplaires matériels de l'oeuvre qui est soumise au droit civil. Le droit protège l'expression des idées, celui qui concrétise l'idée bénéficiant de la protection accordée par la loi. Une compilation est une oeuvre susceptible d'être protégée et elle peut être exploitée indépendamment des droits d'auteur de l'oeuvre incorporée. À certains égards, les brochures publicitaires sont des compilations alors que, sous d'autres aspects, il s'agit d'oeuvres à proprement parler. Dans les deux cas, leur originalité est suffisante pour que la loi leur accorde la protection prévue. Les logos sont également assujettis à la loi. Le droit d'auteur appartient à l'employeur de leur créateur, la demanderesse. Il existe une licence implicite pour les oeuvres qui ont été payées, ce qui n'est pas le cas de celles dont on exige le paiement. Les défenderesses et leur représentant, le défendeur Danny Cleary, ont agi au mépris des droits des demandeurs comme s'ils étaient propriétaires de tous les droits de leurs oeuvres et ont autorisé des tiers à y inscrire une signature autre que celles des auteurs. Les dommages moraux ne peuvent être que symboliques et sont, par conséquent, fixés à 1 000 \$. En effet, le demandeur n'a jamais exigé que son nom figure sur les travaux. De plus, la reproduction non autorisée des oeuvres en a réduit la qualité, sans toutefois qu'il y ait mutilation, distorsion ou modification (art. 14.1). Les dommages pour atteinte au droit d'auteur sont évalués à 10 000 \$ et ne sont reconnus que pour les oeuvres impayées. Les demandeurs ont également droit à une indemnité de 20 000 \$ à titre d'honoraires extrajudiciaires (art. 13(4)) de même qu'à 2 000 \$ pour dommages punitifs. Enfin, l'injonction permanente sera prononcée. Une somme de 29 423 \$ sera accordée aux demandeurs pour les services impayés, avec



des intérêts au taux annuel de 30 % sur une partie de cette somme étant donné l'entente des parties sur un taux mensuel de 2,5 %. La responsabilité de Danny Cleary sera retenue pour les violations des droits d'auteur des demandeurs. La demande reconventionnelle sera rejetée, avec dépens d'une action de 656 000 \$ vu le caractère frivole et vexatoire de l'amendement. En effet, les demandeurs n'ont fait qu'exercer leurs droits de la manière permise par la loi. De plus, les défenderesses n'ont pas été en mesure de démontrer la perte de profit de 480 000 \$ qu'elles avaient alléguée.

10. *Cité-Amérique cinéma télévision inc c. Raynauld*  
(1998), **REJB 98-8057**, JE 98-1836 (1998) AQ 3520 (Que Sup Ct), j. Dufresne

RÉSUMÉ : Requête en annulation d'une sentence arbitrale. Rejetée. Requête en homologation de cette sentence arbitrale. Accueillie en partie.

L'intimée ayant prétendu que le scénario d'un long métrage tourné, réalisé et produit par les requérantes était inspiré de l'une de ses oeuvres, les parties ont convenu de soumettre leur différend à l'arbitrage. Les arbitres ont conclu que le scénario des requérantes reproduisait des éléments créatifs essentiels de l'oeuvre de l'intimée et que sa collaboration au scénario devait figurer au générique du long métrage. Ils ont également décidé que l'intimée avait droit à 18 % des cachets d'écriture et des redevances payables au scénariste. Les requérantes ont invoqué une violation des règles de justice naturelle pour demander l'annulation de cette sentence arbitrale. Elles ont également allégué que les arbitres avaient excédé leur compétence en appliquant les règles du Guide d'arbitrage de crédit de la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs.

DÉCISION : L'homologation d'une sentence arbitrale sera refusée notamment en cas de violation des règles de justice naturelle (art. 946.4 du Code de procédure civile (C.P.)). En l'espèce, les arbitres n'ont pas ignoré la position de Pool quant à l'influence de ses oeuvres antérieures sur le scénario faisant l'objet du litige: ils ont simplement décidé de l'écartier. Leur décision reflète clairement que Pool a été entendue et qu'elle a pu faire valoir ses moyens. La convention d'arbitrage n'imposait aux arbitres aucun autre cadre que celui de décider selon la loi et les usages de l'industrie. En s'inspirant des critères du guide de la SARDEC, les arbitres ont appliqué des normes utilisées dans l'industrie cinématographique afin de déterminer les crédits entre auteurs ayant collaboré à une oeuvre. Ils devaient trancher le différend selon les règles de droit qu'ils estimaient appropriées (art. 944.10 C.P.). À cet égard, les arbitres bénéficiaient d'une certaine latitude, dont ils n'ont pas abusé en utilisant des critères connus de l'industrie: ils n'étaient pas tenus de considérer la défense d'antériorité de l'oeuvre comme s'il s'était agi d'une contestation d'une action en contrefaçon en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Par ailleurs, la requête en homologation de la sentence arbitrale sera accueillie, sauf quant aux conclusions relatives à son exécution, qui sont prématurées.

11. *Corporation de l'École des hautes études commerciales de Montréal c. 3178277 Canada inc*  
(1998), **JE 98-1680**, REJB 98-7212, DTE 98T-1248, (1998) AQ 2143 (CSQ) j. Beaudouin

RÉSUMÉ: Action en injonction permanente. Accueillie.

Le défendeur Fernandez, qui a été engagé par la demanderesse comme assistant de recherche en 1991, a travaillé pendant six mois à la création du noyau d'un logiciel dont l'utilisation a débuté en septembre 1996. Quelques semaines plus tard, la demanderesse a enregistré au Canada son droit d'auteur. Revendiquant la propriété et l'utilisation de ce logiciel, qui aurait été réalisé par une équipe de chercheurs à son service, elle demande qu'il soit ordonné aux défendeurs de se désister de toute demande relative à l'enregistrement d'un droit d'auteur aux États-Unis. Fernandez prétend qu'il a conçu le logiciel alors qu'il agissait à titre de consultant ad hoc pour la demanderesse.

DÉCISION: En vertu de l'article 13 (3) de la Loi sur le droit d'auteur, lorsque l'auteur d'une oeuvre est employé en vertu d'un contrat de louage de services, son employeur est le premier titulaire du droit d'auteur. En l'espèce, Fernandez recevait de la demanderesse depuis 1991 une rémunération de laquelle étaient déduites les retenues à la source prescrites. De plus, il n'a jamais inclus aucun revenu d'entreprise dans ses déclarations fiscales, pas plus qu'il n'a transmis de facture à la demanderesse ou qu'il n'a versé les taxes sur les produits et services qu'il aurait perçues. Par ailleurs, la demanderesse a mis à sa disposition un bureau, un téléphone, un ordinateur ainsi qu'un service de secrétariat. Il assistait à des réunions avec ses collaborateurs dans les locaux de la demanderesse, auxquels il avait accès. À ces occasions, il n'a d'ailleurs jamais revendiqué la propriété du logiciel. Étant un professionnel, Fernandez n'était pas surveillé étroitement dans ses travaux. Toutefois, cette liberté d'action était quand même sujette à l'approbation de la demanderesse. Enfin, il n'a pris aucun risque financier puisque le projet a été financé par la demanderesse. En outre, le manuel de l'utilisateur de ce logiciel identifie clairement la demanderesse comme titulaire du droit d'auteur. Fernandez a donc été rémunéré pour le travail qu'il a effectué: il n'agissait alors pas à titre d'entrepreneur indépendant.

## 12. *Éditions CEC inc (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980112 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1997-JO/TI-21 (Commission du droit d'auteur)

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, la Commission du droit d'auteur accorde une licence aux Éditions CEC inc. comme suit :

1) La licence autorise la reproduction, dans la section «matériel reproductible» d'un guide d'enseignement grammatical accompagnant le manuel scolaire intitulé «Mes ateliers de grammaire», de trois extraits du texte intitulé *Pourquoi un âne écrit des livres pour les enfants?* de Alain Serres et Yan Thomas, publié par les Éditions Messidor/La Farandole en 1992.

La licence autorise aussi la reprographie des extraits pour l'usage des étudiants.

Le guide sera composé d'environ 520 pages et le tirage total ne devra pas dépasser 1 000 exemplaires.

2) La licence est pour une période de cinq ans et expire le 31 décembre 2002.

3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada.

4) Les Éditions CEC inc. versera la somme de 20 \$ à l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ). L'UNEQ peut disposer du montant des droits fixés par la licence comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. Elle s'engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant le 31 décembre 2007, qu'elle détient le droit d'auteur sur l'œuvre faisant l'objet de la présente licence.

5) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission d'un reçu de l'UNEQ pour le montant de la licence, accompagné d'un engagement par cette dernière de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe 4) ci-dessus.

13. *Éditions Lagons Ltée c. Chiasson*  
(1998), **JE 98-1205**, REJB 98-06849 (CSQ) j. Tellier; appel 500-09-006478-986 (CAQ)

RÉSUMÉ : Action en injonction permanente. Rejetée.

Depuis 1990, les demandeurs publient un agenda destiné aux agences de voyages, aux voyagistes ainsi qu'aux transporteurs. Ils prétendent que l'ouvrage publié par les défendeurs en 1996 sous le titre «ABC du voyage, le guide du tourisme» reproduit des parties importantes de leur agenda, d'où la présente action.

DÉCISION : Il y a un bon nombre de différences dans la présentation physique et typographique des deux ouvrages ainsi que dans leur composition et leur reliure. Quant au contenu, les deux guides peuvent être utilisés à titre d'agenda et ils contiennent une multitude de renseignements qui se recoupent. Toutefois, ces ouvrages ne constituent pas des oeuvres de création littéraire ni artistique puisqu'il s'agit de compilations sur des données publiques pouvant être obtenues d'une multitude de sources différentes. Ces renseignements ne sont la propriété de personne: l'originalité provient plutôt de leur présentation, de leur regroupement ainsi que des méthodes de travail utilisées. En raison des lourdes conséquences qu'entraînerait une conclusion voulant qu'il y ait eu plagiat, l'appréciation de la preuve doit être sévère, d'autant plus qu'en l'espèce la liberté d'expression et le droit à l'information sont mis en cause. Les demandeurs n'ont pas prouvé que l'ouvrage des défendeurs constituait un plagiat.

14. *Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc.*  
(1998), **REJB 10030**, JE 99-300, (1998) AQ 768 (CSQ), j. Jasmin

RÉSUMÉ : En mai 1994, la défenderesse Communications Voir (ci-après : Voir) a publié dans son hebdomadaire une annonce publicitaire de la défenderesse Boutique à coiffer Tonic (ci-après : Tonic). Cette annonce représentait le chanteur Patrick Normand avec la mention « Avez-vous un problème de look? ». Cette photographie provenait de la pochette d'un disque des années 1970. Quelques jours plus tard, les demandeurs ont obtenu une injonction provisoire, puis une ordonnance d'injonction interlocutoire.

Les demandeurs demandent l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente enjoignant aux défenderesses de s'abstenir d'utiliser la photo de Patrick Normand. Ils demandent également de publier dans les pages de Voir une copie du jugement devant être rendu. De plus, ils réclament l' somme de 50 000 \$ à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation commerciale de la photo, 250 000 \$ de dommages-intérêts pour atteinte à l'honneur et à la réputation et 50 000 \$ de dommages exemplaires punitifs pour atteinte intentionnelle à leurs droits fondamentaux.

Les défenderesses soutiennent que les demandeurs n'ont subi aucun dommage à la suite de cette publication et que la demanderesse Di Cesare n'a pas l'intérêt requis pour réclamer des dommages. Elles ajoutent qu'elles n'avaient aucune intention malicieuse et que les dommages exemplaires ne peuvent être accordés. En outre, Voir soutient qu'elle n'a pas violé la Loi sur les droits d'auteur et qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier si Tonic avait obtenu l'autorisation pour la publicité.

DÉCISION : L'action est accueillie en partie. Dans toute procédure relative à une violation du droit d'auteur, il faut établir si l'oeuvre est protégée par la Loi sur les droits d'auteur. En l'espèce, la photo de Patrick Normand est une oeuvre protégée; toutefois, les demandeurs ne sont pas les titulaires du droit d'auteur. En vertu de l'a. 13(2) LDA, Project-Spec, la compagnie qui a produit le disque, avait commandé la photo et devenait le premier titulaire du droit d'auteur. Or, cette compagnie a été liquidée lors de sa faillite en 1994, et le syndic a pris possession de tous ses éléments d'actif. Les demandeurs n'ont fait la preuve d'aucun écrit constatant une cession des droits en leur faveur, comme l'exigent les a. 13(4) et 36(1) LDA. Les demandeurs ne peuvent reprocher aux défenderesses d'avoir modifié la photo, car seul son auteur possède le droit à l'intégrité de l'oeuvre (a. 14.1(1) LDA). La loi ne s'appliquant pas, la faute et la responsabilité doivent être analysées selon l'a. 1457 C.c.Q. et les a. 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. Voir n'avait pas l'obligation de s'assurer que Tonic avait obtenu l'autorisation des demandeurs pour utiliser la photo de Patrick Normand. Elle n'a donc commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité. Par ailleurs, Tonic a reconnu sa faute et a fait paraître des excuses à cet égard. Toutefois, son empressement à manifester son accord pour ne pas republier la photo, son acquiescement à la demande d'injonction interlocutoire et sa célérité à transmettre des excuses convainquent qu'elle n'avait aucune intention de porter atteinte aux droits des demandeurs de façon délibérée et intentionnelle. La réclamation pour dommages moraux et exemplaires est rejetée. La réclamation pour atteinte à l'honneur et à la réputation des demandeurs est aussi rejetée. Il n'y a aucune preuve que les demandeurs aient souffert de quelque façon que ce soit de la publication de cette annonce. Ce sont les demandeurs qui ont donné une importance nationale à cette publication en convoquant une conférence de presse dans le but de la dénoncer. La publicité était teintée d'humour. Les personnalités qui jouissent d'une grande notoriété

comme Patrick Normand doivent accepter qu'on les imite, qu'on se moque d'eux ou de leur apparence et qu'on fasse des plaisanteries à leur endroit. Toutefois, ces plaisanteries ne doivent pas injurier ou exposer au ridicule. La publicité de Tonic correspond davantage à une moquerie ou à une caricature qu'à une injure. Elle a, par ailleurs, utilisé la publicité à des fins commerciales. Elle est ainsi redevable de dommages envers les demandeurs conjointement et solidairement. En effet, la demanderesse Di

Cesare a l'intérêt requis pour demander des dommages puisqu'elle a, par contrat, la responsabilité exclusive de la publicité du demandeur. Toutefois, par son attitude intransigeante et les montants réclamés qui sont nettement exagérés, elle a rendu le règlement à l'amiable impossible. Le bénéfice financier qu'a pu procurer la publicité à Tonic a été complètement anéanti par les honoraires qu'elle a investis pour se défendre. Des dommages-intérêts de 5 000 \$ sont accordés. Il est devenu inutile d'accorder la demande d'injonction. Les excuses étant suffisantes, il n'y a pas lieu de publier le jugement dans le journal Voir. De plus, aucune indemnité additionnelle n'est accordée puisque le montant réclamé à l'origine est grossièrement exagéré

15. *Excelled Sheepskin & Leather Coat Corp c. YM Inc*  
(1998), **JE 98-714**, REJB 98-6988, (1998) AQ 504 (CSQ-injonction interlocutoire). Léger;  
appel 500-09-006372-981

RÉSUMÉ : Action en injonction permanente. Accueillie en partie.

La demanderesse Excelled Sheepskin et Leather Coat Corp. confectionne et distribue des vêtements de cuir, dont des vestons arborant des dessins appartenant à une compagnie américaine qui lui a conféré une licence à cet égard. La défenderesse exploite une chaîne de magasins spécialisés dans la vente de vêtements de cuir en plus d'en confectionner. La demanderesse prétend que la défenderesse aurait contrevenu à la convention de licence liant les parties concernant l'utilisation de certains dessins à l'égard desquels elle détient une licence, notamment ceux reprenant les couleurs et les signes distinctifs du drapeau américain. La défenderesse invoque le principe de la libre concurrence de même que l'absence des protections conférées par les dispositions des lois traitant de la propriété intellectuelle pour justifier son utilisation de ces dessins, qui feraient d'ailleurs partie du domaine public. De plus, elle réfute les allégations relatives à la confusion créée par ses confections.

DÉCISION : En raison de la convention liant les parties, la défenderesse ne peut invoquer la libre concurrence non plus que le fait que les dessins qu'elle plagierait font partie du domaine public puisqu'elle a consenti à limiter son utilisation des attributs faisant déjà partie du domaine public lorsque les parties ont convenu de la licence d'utilisation. Par ailleurs, les protections statutaires de la propriété intellectuelle ne la créent pas. La convention de licence porte essentiellement sur l'utilisation du drapeau américain et des lettres «USA» peu importe le matériel utilisé ou l'arrangement des couleurs, qui constituent d'ailleurs des détails mineurs et secondaires. La similitude objective des produits de la défenderesse avec ceux d'Excelled démontre qu'on a tenté de reproduire ceux-ci. Il s'agit d'une représentation trompeuse qui laisse croire au consommateur que les produits de la demanderesse sont ceux d'Excelled.



16. *ExpressVu Inc c. Nil Norsat Onternational Inc*

(1997), (1997) FCJ 276 (CF-pratique); (1997), 134 FTR 264, 91997) FCJ 1004, (1998) 1 CF 245 (CF-jugement sommaire); conf. (1997), 81 CPR (3d) 345, (1997) FCJ 1563 (CAF); (1997), (1997) FCJ 1175 (CF-taxation); (1998), **(1998) FCJ 363** (CF), j. Gibson

RÉSUMÉ : This was an application for a review of a Court order. The respondent, ExpressVu, brought a licence infringement action. It sought a permanent injunction against the applicant, Norsat, and other defendants. The Court granted narrow and specific relief, including a permanent injunction, to ExpressVu on consent. Norsat sought a review of the Court order. It argued that the Court operated under the misapprehension that a partial summary judgment had already been granted against Norsat. Norsat allowed the Court to operate under the misapprehension. It argued that an issue was overlooked or accidentally omitted.

DÉCISION : Held: The application was dismissed. There was no slip or error in the order for judgment pertaining to Norsat. The Court did not continue under the misapprehension identified by Norsat. The Court was aware that partial summary judgment was not previously granted against Norsat. Norsat implicitly acknowledged that a grant of summary judgment was appropriate by consenting to the order for judgment containing the injunction. Norsat abandoned available defences to ExpressVu's action by consenting to judgment.

17. *Fifth House Limited (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980316 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-9 (Commission du droit d'auteur)

Pursuant to the provisions of subsection 77(1) of the *Copyright Act*, the Copyright Board grants a licence to Fifth House Limited, as follows:

(1) The licence authorizes the reprint of the book entitled *Gully Farm* written by Mary Hiemstra and originally published by McClelland and Stewart in 1955.

The number of copies printed shall not exceed 10,000.

(2) The licence expires on December 31, 2000. The authorized reprint must therefore be completed by that date.

(3) The licence is non-exclusive and valid only in Canada.

(4) Fifth House Limited will pay the initial sum of \$500, plus 8% of the retail price of \$12.95 for each book sold, to the Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY). However, where a 50% discount has been extended to vendors purchasing stock on a non-returnable basis, Fifth House Limited will pay to CANCOPY a royalty rate of 8% of the net price of the book. CANCOPY may dispose of the amounts as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse the amounts to any person who establishes, before December 31, 2005, ownership of the copyright of the work covered by this licence.

(5) The coming into force of this licence is conditional on the applicant's filing with the Board a receipt from CANCOPY for the advance payment of \$500 specified in the licence, accompanied by CANCOPY's undertaking to comply with the conditions set out in paragraph (4) above.

18. *Folkes c. Greensleeves Publishing Ltd*

(1997), 76 CPR (3d) 359, 28 OTC 136 (Cd'O-div.gén.); conf. (1998), **76 C.P.R. (3d) 359**, 112 OAC 326, (1998) OJ 3654 (CA'd'O); (1997), 32 OTC 75 (Cd'O-div.gén. - taxation); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1998), (1998) SCCA 556 (SCC)

RÉSUMÉ : The plaintiff was the author of a song. One of the corporate defendants approached the plaintiff about publishing the song and releasing a record of it. The plaintiff executed an assignment agreement whereby he agreed to assign his copyright in the song to the corporate defendant. In a subsequent action brought by the corporate defendant contesting another party's claim of authorship in the song, the English High Court issued an order that the plaintiff was the sole author of the song and that the corporate defendant was the owner of the copyright in the song by virtue of the assignment agreement.

The plaintiff subsequently brought an action against the defendants, including the corporate defendant, for copyright infringement, alleging in part that the copyright assignment agreement entered into by the plaintiff and the corporate defendant was null and void. The defendant brought a motion seeking an order permanently staying the action on the basis that Ontario was not a convenient or proper forum for the action. (page360)

DÉCISION : Held, the motion for an order permanently staying the action was granted.

In determining whether Ontario is a forum non conveniens, the court must determine whether there is clearly a more appropriate and convenient forum for the pursuit of the action. The more convenient and appropriate forum is the one with the closest connection with the action and the parties.

The court found that the main subject-matter of the action was an assignment agreement entered into in England and made subject to English law and English arbitration. The court also found that the agreement had already been the subject-matter of judicial scrutiny and that a judgment of the English High Court had already been rendered pronouncing that one of the defendants was in fact the owner of the copyright. The court held that the Ontario court should defer to the English High Court's jurisdiction to deal further with these matters. For all of these reasons, the court held that the United Kingdom was a more appropriate jurisdiction than Ontario for the action.

19. *Friends of the Algonquin Park (The) (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980220 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-1 (Commission du droit d'auteur)

Pursuant to the provisions of subsection 77(1) of the *Copyright Act*, the Copyright Board grants a licence to The Friends of Algonquin Park, as follows:

(1) The licence authorizes the reprint of the book entitled *Incomplete Anglers* written by John D. Robins and published by Wm. Collins & Sons (Canada) Limited in 1943.

The number of copies printed shall not exceed 2,000.

(2) The licence expires on December 31, 1998. The authorized reprint must therefore be completed by that date.

(3) The licence is non-exclusive and valid only in Canada.

(4) The Friends of Algonquin Park will pay the initial sum of \$300, plus 8% of the retail price of \$7.95 for each book sold, to the Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY). CANCOPY may dispose of the said amounts as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse these amounts to any person who establishes, before December 31, 2003, ownership of the copyright of the work covered by this licence.

(5) The coming into force of this licence is conditional on the applicant's filing with the Board a receipt from CANCOPY for the advance payment of \$300 specified in the licence, accompanied by CANCOPY's undertaking to comply with the conditions set out in paragraph (4) above.

- 29 *Gameday Publications Ltd.c. Keystone Agricultural and Recreational Centre Inc.* (1998), (1998) MJ 605 (BR Manitoba-injonction interlocutoire), j Mykkle, aux paragraphes 53-54 :

(para53) It is clear from the evidence that the Wheat King logo used in Gameday's was subject to trademark ownership by the Wheat Kings, or is the property of the Wheat Kings by virtue of a verbal licence agreement.

(para54) The Wheat Kings are entitled to protection of this material, which is clearly not in the public domain, and, accordingly, there will be an injunction against the future use by Gameday of the Wheat King logo. With respect to the alleged copyright infringement (sic), there is not, in my view, sufficient evidence before me to establish, on a balance of probabilities, that such is the case, and, as a result, the injunction will not extend to such materials, although Gameday ought to be cautioned that the ordinary rules would apply in the future regarding unauthorized use of copyrighted material belonging or assigned to the Wheat Kings, should action be taken by the Wheat Kings in that regard.

(para55) Insofar as damages are concerned, the statutes themselves (The Trade Marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13 and The Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 as amended) have not been pleaded, and, as a result, by the current state of the pleadings, I can find no liability on the part of Gameday for any past infringements, and therefore no action for damages can be sustained.

- 30 *Godin c. Restaurants St-Hubert BBQ Inc* (1998), **(1998) AQ 3015** (CSQ-injonction provisoire).j. Melançon; renouvellement refusé (1998), **JE 98-2188**, REJB 98-8883 (CSQ – Anton Piller), j. Journet

#### SUR LA PROVISOIRE

Considérant que le soussigné est satisfait que l'injonction de type Anton Piller est recevable dans les cas qui concernent la protection des droits d'auteurs;

Considérant que le soussigné doit être satisfait et il est satisfait que les autres recours existant en vertu du droit en vigueur au Québec ne sont pas suffisants en l'occurrence;

Considérant que le Code de procédure civile et la jurisprudence de cette Cour permettent de rendre ce type d'ordonnance dans l'exercice de la juridiction inhérente de cette Cour et de chacun de ses juges;

#### SUR LE RENOUVELLEMENT

RÉSUMÉ: Le requérant, un illustrateur peintre, a constaté qu'une de ses toiles avait été reproduite sans son autorisation sur une murale, au restaurant St-Hubert B.B.Q. intimé. Il a mis le restaurateur en demeure de cesser d'utiliser et d'exposer la copie de son oeuvre. Il a reçu une lettre alléguant que la reproduction avait été effectuée par les mandataires du restaurant qui s'occupaient de la décoration. La murale a été remise aux avocats mis en causes. Le requérant a été incapable d'obtenir la remise de la reproduction de l'oeuvre et du matériel qui a servi à sa confection. Il a alors intenté une action en dommages.

Le requérant requiert l'émission d'une ordonnance de type Anton Piller. La requête a d'abord été entendue ex parte. Elle a été accueillie par le juge en chambre pour valoir durant une semaine. Par la suite, une ordonnance de sauvegarde a été émise.

DÉCISION: La requête est rejetée. L'arrêt Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Limited a établi les conditions requises pour l'émission d'une ordonnance d'injonction de type Anton Piller. Une telle ordonnance est une procédure extraordinaire qui reçoit rarement application. Ce n'est que lorsqu'il y a probabilité qu'un objet ou une preuve soit détruit ou disparaisse que l'on prendra des mesures visant sa conservation aux fins d'un procès éventuel. Une telle ordonnance est rendue ex parte. L'audition ex parte permet une saisie « surprise » qui a pour but d'éviter la destruction des biens à saisir. L'élément de fraude, de dol ou d'obstruction à la justice de la partie qui a en main les objets ou biens à saisir est essentiel.

Le juge qui entend la contestation d'une demande d'injonction de type Anton Piller, l'entend de novo. En effet, la partie représentant le justiciable contre qui la saisie a été autorisée est en droit de faire valoir sa contestation et d'éclairer le tribunal sur les aspects militant en faveur du rejet de l'ordonnance qui a été autorisée par le juge en chambre.

L'ensemble des faits, la nature de la contrefaçon, la notoriété des défendeurs et leur probité ne permettent pas de conclure qu'il est probable ou vraisemblable que les défendeurs feront disparaître les biens qui seraient l'objet de la contrefaçon.

- 31 *Gould Estate c. Stoddart Publishing Co* (1996), 74 CPR (3d) 206, 30 OR (3d) 520, 14 OTC 136, 16 LWCD 1623-008, 15 ETR (2d) 167, 65 ACWS (3d) 998, 31 CCLT (2d) 224, (1996) OJ 3288 (Cd'O-div.gén.); conf. **(1998), 80 CPR (3d) 161**, 39 OR (3d) 545, 114 OAC 198, (1998) OJ 1894 (CA'd'O); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1998), (1998) SCCA 373, 41 OR (3d) xv (SCC)

RÉSUMÉ : An appeal was brought from a summary judgment of the Trial Division dismissing the appellant's claim for copyright infringement and unlawful appropriation of personality. In 1956, a famous Canadian pianist was interviewed for an article in a magazine. The author of the article and the pianist met on several occasions and at a number of venues during which the author took approximately 400 photographs of the pianist and copious notes, including some tape recordings of their conversations. In 1995, the author and the defendant published a book on the pianist which included over 70 of the original photographs and extensive extracts from the recorded conversations.

At issue on the appeal was whether the respondent author was entitled, for his own exclusive benefit, later to exploit commercially the photographs he took of the pianist and to use his notes and tapes of his interviews to write other articles on the pianist.

DÉCISION : Held, the appeal was dismissed.

While the court agreed with the trial judge's ultimate disposition, the court held that it would decide the case on the basis of conventional principles relating to copyright, rather than the tort of appropriation of personality. With respect to the photographs, s. 10(2) of the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, provides that the owner of the original negative or photograph will be deemed to be the author and the first owner of the copyright. However, where a photograph is ordered by a person and made for valuable consideration in pursuance of that order, the person ordering the photograph is deemed to be first owner of the copyright. The court held that, in the present case, there was no evidence that the pianist had commissioned the photographs from the author or that there was valuable consideration flowing between them. Therefore, the author was owner of the copyright in the photographs.

With respect to the oral conversations that occurred between the pianist and the author, the court held that the author, as author of the text and captions in the book, was the owner of the copyright in the written material.

Having created the portraits that were the artistic subject-matter of the book and written the related captions and the text, the author alone was the owner of all relevant copyright and was the only person entitled to publish the book. As such, the subject of the photographs and the written material had no proprietary interest whatsoever unless he had obtained an interest by express contract or implied agreement with the author. Therefore, the court held that the tort of appropriation of personality had no application.

32 *Hager c. ECW Press Ltd.*  
(1998), (1998) FCJ 1830 (FCTD) j. Reed

RÉSUMÉ : This was an action by Hager for damages for copyright infringement. Hager wrote a book about Canadians of aboriginal heritage and included a chapter about Shania Twain. Hager had obtained information about Twain as a result of two private interviews. The defendant Holmes subsequently wrote a book about Twain that was published by the defendant ECW Press and distributed by the defendant General Distribution Services. Holmes used the pseudonym Williams. He incorporated parts of the interview into his book without permission. Hager purchased Holmes's book and noted the similarity between parts of the book and hers. While Hager's and Holmes's books were not directly competing, Hager was writing a full length biography of Twain when Holmes's book was published and he and the distributor knew this. She indicated that she was forced to change the focus of her book as a result. Before the trial, a mass market version of Holmes's book was published. In the mass market version, many of the passages from Hager's book were deleted or modified.

DÉCISION : Held: Action allowed and Hager awarded \$12,405. The book breached Hager's copyright. The use made by the defendants of Hager's work constituted the copying of a substantial part of that work, some directly and some by colourable imitation. The parts of the book that were most valuable to Hager, the direct quotes from Twain, were taken. Holmes copied Hager's work to save expense and labour and the taking was intentional. The mass market edition did not constitute copying of a substantial part of Hager's work. Copyright in interviews was held by the interviewer. Hager's work required skill, judgment and labour. The defendants could not avail themselves of the fair dealing exceptions under the Copyright Act as the work was not used for the purposes of research, private study, criticism or review. The argument that it was the practice in the Canadian industry for biographers to use quotations from interviews without permission was not accepted. Damages were assessed based on the reasonable fee Holmes would have paid to Hager for the use of her work, which was \$9,000, taking into account that permission would never have been given by Hager to use her work. Hager was also awarded 10 per cent of the defendants' profits after deducting proven expenses.



33 *Hanis c. Teevan*

(1995), (1998) OJ 981, 59 ACWS (3d) 15 (Cd'O-div.gén. - fond); inf. part. (1998), **81 CPR (3d) 496** & 514, (1998) OAC TBed JL 014, 111 OAC 91, (1998) OJ 2560 (CAD'O - fond); (1995), (1995) O.J. 3426 (Cd'O div. gén. – dépens); inf. part. (1998), (1998) O.J. 2911 (Cad'O – dépens) (1996), (1996) O.J. 2025 (Cad'O – cautionnement)

RÉSUMÉ: A university employee who had been employed since 1972 as a director of a computer laboratory had his employment terminated without notice in 1986. The (page497) employee was dismissed because of his continued use for his own purposes of the university's computer, allegedly without the consent or knowledge of the university. The employee was not given any opportunity, before his dismissal, to explain his conduct or to respond to the allegations against him. Under the university's personnel policies governing discharge for cause, the university was required to give the staff member a warning. In extreme cases of wilful misconduct, the university was required to interview the staff member before suspending him or her from work without pay and then to consider the case within three working days. The employee brought an action claiming wrongful dismissal. He also claimed infringement of copyright in computer software developed during his employment with the university. Section 13(3) of the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, provides that where the author of a work was in the employment of some other person and the work was made in the course of employment, the employer shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright. The employee alleged that the software system was his personal research, that the consultants whom he had paid to write the software had assigned copyright to him, and that the university had assigned copyright to him in 1976 correspondence. The employee's claims were dismissed at trial. The employee appealed. The university had made two offers to settle, one for \$300,000 plus costs at the commencement of the trial and another for \$1 million plus costs during the trial.

DÉCISION: Held, the appeal should be allowed with respect to the claim of wrongful dismissal. The judgment below should be set aside and in its place should be judgment for the employee for \$158,034.54. The appeal with respect to the claim of copyright should be dismissed. There should be no order for costs at trial and the university should be ordered to pay the employee's party-and-party costs of the appeal.

The dismissal of the employee without notice and without a hearing was void on either or both of two grounds. First the dismissal was in breach of the employee's employment contract. The university's personnel policies were part of the employee's contract of employment. By failing to comply with them, the university committed a breach of contract. Second, the employee did not receive the procedural fairness to which he was entitled as the holder of an office in which the public has an interest. The employee was in a position of authority and trust and the university is a statutory body financed in part by public funds. All three of the elements necessary to give rise to duty to act fairly existed. The decision of the university was final and specific. The employee held an office and the decision to terminate his employment was of great significance to him. If the employee had been heard before dismissal, it is unlikely that he would have been dismissed. The effect of the breach of contract by the university and its denial of procedural fairness was to render the dismissal wrongful and to cause the employee to suffer damages which he was entitled to recover from the university. On the basis of a notice period of 18 months, the damages amounted to \$158,034.54.

The trial judge did not err in denying the copyright interest claimed by the employee in the computer software. Determination of the issue of copyright does not depend on whether or not the system is labelled as the personal research project of contract of employment. By failing to comply with them, the university committed a breach of contract. Second, the employee did not receive the procedural fairness to which he was entitled as the holder of an office in which the public has an interest. The employee was in a position of authority and trust and the university is a statutory body financed in part by public funds. All three of the elements necessary to give rise to duty to act fairly existed. The decision of the university was final and specific. The employee held an office and the decision to terminate his employment was of great significance to him. If the employee had been heard before dismissal, it is unlikely that he would have been dismissed. The effect of the breach of contract by the university and its denial of procedural fairness was to render the dismissal wrongful and to cause the employee to suffer damages which he was entitled to recover from the university. On the basis of a notice period of 18 months, the damages amounted to \$158,034.54.

- 34 *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c. Naeni* (1998), **147 FTR 189**, (1998) FCJ 309 (CF proto - procédure), protonotaire Hargrave; conf. (1998), **80 CPR (3d) 132**, (1998), 147 FTR 197, (1998) FCJ 451 (CF-procédure) j. McKeown

#### PROTONOTAIRE

RÉSUMÉ : This was an application by the defendant to strike out portions of a statement of claim or for particulars of a copyright design in the alternative and for an order to cross-examine on the affidavit of documents. The plaintiffs were the Cuban state suppliers and exporters of cigars and a Canadian importer and distributor of tobacco products. The defendants were also in the business of importing and selling various brands of cigars. The plaintiffs claimed ownership of a dozen well known cigar trademarks and sought damages, and injunctive and declaratory relief for passing off and copyright and trademark infringement. The original defendants had already filed a statement of defence but subsequently the plaintiffs amended their claim to add a number of defendants who had not yet filed defences. During examinations for discovery, the plaintiff's representative contradicted the portion of the statement of claim dealing with the plea of copyright in the design works of the banding and packing of certain of the cigars. The affidavits of documents provided by the plaintiffs was incomplete.

DÉCISION : Held: The application was allowed in part. While in general parties could not move to strike out matters already pleaded to, given the contradiction in cross-examination on discovery and the amendment to add defendants, a motion to strike could be brought. However the defendants had not shown beyond doubt that the claim would not succeed. The new defendants were entitled to particulars to learn something of the way in which the plaintiffs acquired copyright rights in the cigar banding and packaging in question. The defendants were also entitled to cross-examine the deponents of the affidavits of documents filed by the plaintiffs given that there were missing documents.

#### COUR

RÉSUMÉ : Motion by the plaintiffs respecting a decision on a motion for particulars and an order permitting the defendants to cross-examine the deponents of the plaintiffs' affidavits of documents.

DÉCISION : Held: Motion dismissed. The decision respecting the motion for particulars was discretionary and there were facts which supported the exercise of the Prothonotary's discretion. The motion in respect of the cross-examination was dismissed. The Prothonotary's findings met the requirements of Rule 453 since the affidavits of documents were deficient.

- 35 *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c. Jane Doe*  
(1998), (1998) FTR Uned 174, **(1998) FCJ 411** (CF), j. Rothstein

RÉSUMÉ : This was an application by Copa-Habana Smoke & Cigar Shop to be added as a defendant and plaintiff by counterclaim to Anton Piller proceedings. Copa-Habana claimed it supplied cigars on consignment to the parties named by Havana House as defendants. Havana House alleged that these cigars were counterfeit and should not have been marketed in Canada. Copa-Habana wanted to be added because its merchandise was at issue and it had a real interest in the outcome of the litigation. Havana House objected to this application, even though its style of cause named unknown persons who dealt in counterfeit versions of its cigars as some of the defendants.

DÉCISION : Held: Application allowed. Copa-Habana was a distributor to some of the defendants, who were retail sellers. It could be that those defendants would defend the claim but Copa-Habana's rights and its pocket-book would be directly affected by any order made against the retailers and it therefore had a direct interest to protect. Even though a plaintiff was not required to sue defendants it chose not to sue, Rule 1716(2)(b) required the addition of Copa-Habana. Copa-Habana fell within the general description of defendants that Havana House sought to restrain and Havana House did not offer any satisfactory explanation as to why Copa-Habana should not be added.

36 *Héneault & Gosselin Inc c. Les entreprises PF St-Laurent Inc*  
(1998), (1998) FTR Uned 121, **(1998) FCJ 281** (CF-pratique), j, Nadon

RÉSUMÉ: Motion by the plaintiff to direct the individual defendant to attend an examination for discovery. Motion by the defendants to be relieved of the obligation to produce documents, and to limit the assessment of damages to a specified period. The individual defendant failed to appear at the appointed time for an examination by the plaintiff, claiming that there was insufficient time to obtain the documents required.

DÉCISION: Held: Plaintiff's motion allowed. Defendants' motion dismissed. The individual defendant should have attended at the appointed time and place to explain why he did not have the required documents. The plaintiff was entitled to recover from the defendants the cost of service of the direction to attend, plus fees paid to the stenographer hired for the examination. The defendants' motion to be relieved from production of documents was premature, and there was no reason to limit the assessment of damages.

- 37 *Industry Entertainment (JDR) Inc c. Melenny Productions Inc*  
(1998), (1998) FCJ 864 (CF-preuve), protonotaire Morneau au paragraphe 5:

In my view, these objections must be dismissed because the questions to which they apply seek to have the plaintiff Hamilton identify in different ways the exact nature of his original contribution to the final film script for "The Kid". Even though the plaintiff Hamilton limits his action to acknowledgment of his contribution to the film script and not to the actual production of the film, undertaking 15 given by the plaintiffs does not allow for a precise determination of Mr. Hamilton's alleged contribution to be made, and an inspection of the film would be in order.

- 29 *Interim Tariffs for the Retransmission of Distant Radio and Television Signals During 1999* (1998), (1998) CBD 3, 84 CPR (3d) 437 (Commission du droit d'auteur)

At the request of the Copyright Collective of Canada, the Canadian Broadcasters Rights Agency, the Canadian Retransmission Right Association and the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, the Board adopts, as interim tariffs to be paid for the retransmission of distant radio and television signals during 1999, the text attached to this interim decision. The tariffs are similar to the ones certified by the Board for 1998, also on an interim basis.

The forms contained in Appendices B of the tariffs for 1995 to 1997 shall be used for the interim tariffs. As to Form 2, the form that was used in 1997 shall be used in 1999.

30 *Kanuk inc c. Cloutier-Descoste*  
(1998), **JE 98-1825**, REJB 98-08385, (1998) AQ 2204 (CSQ-injonction interlocutoire) j. Julien

**RÉSUMÉ :** Requête en injonction interlocutoire visant à protéger une marque de commerce et à empêcher une concurrence déloyale. Accueillie.

La demanderesse, qui produit des vêtements haut de gamme réputés, a fait enregistrer sa marque de commerce pour ses produits «Kanuk». Outre ses droits exclusifs à la marque «Kanuk», elle détient des droits d'auteur sur un logo ainsi que sur les planches et patrons utilisés pour confectionner ses produits. Une saisie effectuée en mars 1998 chez la défenderesse, une couturière au service de la demanderesse, a permis de retrouver des étiquettes «Kanuk», des patrons et du matériel de couture provenant de l'atelier de la demanderesse. Celle-ci allègue que la défenderesse confectionne à domicile, et sans son autorisation, des copies de ses produits. La défenderesse prétend avoir le droit d'exercer une activité artisanale à titre de travailleur autonome.

**DÉCISION :** Le travail que la défenderesse effectue à son domicile n'est pas lié à son emploi chez la demanderesse. Il s'agit d'une initiative personnelle pour obtenir des revenus supplémentaires. Cette liberté d'exercice d'un travail autonome doit cependant respecter les limites imposées par la loi, afin de protéger le produit du travail d'autrui. La demanderesse a un droit apparent à l'injonction. La défenderesse a une obligation de loyauté envers elle (art. 2088 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). Elle ne peut s'approprier des effets appartenant à la demanderesse pour confectionner des produits faisant concurrence à cette dernière. D'autre part, la demanderesse a le droit de protéger sa marque de commerce, son nom commercial et ses droits d'auteur. Les déclarations et le comportement de la défenderesse créent dans l'esprit de ses clients une confusion entre ses produits et ceux de la demanderesse. En outre, ses produits étant de qualité inférieure, ils peuvent porter atteinte à la renommée de la demanderesse (art. 1457 C.C.Q.). En effet, le dessin, le modèle, les proportions sont les mêmes, mais la qualité du tissu et de l'isolant est inférieure à celle des produits Kanuk. Il en résulte un préjudice irréparable pour la demanderesse. De plus, la prépondérance des inconvénients favorise cette dernière. La défenderesse doit donc cesser de fabriquer et de vendre tout produit similaire aux produits de la demanderesse. Elle doit aussi cesser d'utiliser la marque de commerce, les patrons, les dessins et les matériaux appartenant à la demanderesse.



31 *Kitchen Sink Entertainment Inc (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980104 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1997-UO/TI-19 (Commission du droit d'auteur)

Pursuant to the provisions of subsection 77(1) of the *Copyright Act*, the Copyright Board grants a licence to Kitchen Sink Entertainment Inc., Vancouver, B.C., as follows:

(1) The licence authorizes the reproduction of an article entitled *Going Back to Work* written by Sheila Ward and published in the September 1960 issue of *Chatelaine Magazine*, for incorporation in the documentary film entitled "The Vanishing Housewife".

The cinematographic image of a quote of the article will last no more than 30 seconds in the 47 minutes film.

The licence also authorizes the public performance or the communication to the public by telecommunication of the article so incorporated, as part of the airing contemplated in the request, i.e. Vancouver Television (Baton Broadcasting System) and the Women's Television Network.

(2) The licence is for a period of five years and expires on December 31, 2002.

(3) The licence is non-exclusive and valid only in Canada.

(4) The sole use of the article will be on film and video and will not be reproduced in any derivative form or otherwise.

(5) Kitchen Sink Entertainment Inc. will pay the sum of \$150 to the Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), who will dispose of the amount as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse any person who establishes before December 31, 2007, ownership of the copyright of the work covered by this licence.

32 *Lapierre-Desmarais c. Edimag inc*  
(1998), REJB 98-5104, **JE 98-713**, (1998) AQ 536 (CQ-div.civ.) j. Pauzé

RÉSUMÉ: Action en réclamation de dommages-intérêts (10 500 \$). Rejetée.

La défenderesse a publié un livre sur la vie d'Alys Robi comprenant des photographies prises par un artiste de renommée internationale dont la demanderesse est la légataire universelle. Ces photographies auraient été reproduites sans l'autorisation de la demanderesse, d'où la présente réclamation. Invoquant les dispositions du contrat d'édition la liant à Alys Robi, dont notamment celles relatives à la propriété des photographies qui ont été utilisées dans cette biographie, la défenderesse a appelé cette dernière en garantie.

DÉCISION: En vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Loi sur le droit d'auteur, le créateur de la photographie est réputé être le titulaire des droits d'auteur, tout comme la personne qui possède le négatif ou dont le nom figure au bas de la photographie, comme c'est le cas en l'espèce. Cette présomption peut toutefois être repoussée si les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 13 de la loi sont remplies. La défenderesse en garantie, qui s'était enquis des coûts de la séance de photographie, avait l'intention de commander des photos à partir des épreuves afin de promouvoir les spectacles qui devaient relancer sa carrière. L'oeuvre complète est celle que cette dernière a acceptée lorsqu'elle a choisi les clichés, qu'elle les a commandés et qu'elle les a payés. Ces photographies ayant été confectionnées contre rémunération en vertu de la «commande» qui a été donnée par la défenderesse en garantie, l'on doit conclure qu'elle est la titulaire des droits d'auteur de ces clichés. Comme la réclamation de la demanderesse, qui voulait perpétuer la mémoire de son défunt époux, n'était pas futile ni exorbitante, que sa bonne foi n'est pas mise en doute et que l'adjudication des frais relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (art. 34 (2) de la loi), l'action sera rejetée, avec les débours judiciaires seulement. L'action en garantie sera accueillie, sans frais.

33 *Lapointe (Faillite de)*  
(1998), **REJB 98-09986** (CSQ), j. Tremblay

RÉSUMÉ: Le 22 novembre 1994, le chansonnier-auteur-compositeur Éric Lapointe a signé un contrat avec l'intimée, Les Disques Gamma (Québec) Ltée (ci-après : Gamma), pour une période de cinq ans. Par ce contrat, il cédait à Gamma tous les droits d'auteur et d'enregistrement de ses œuvres musicales. Vers la fin de l'année 1995, il s'est abouché avec un compétiteur direct de Gamma, Les disques Star Inc. (ci-après : Star). Le 22 août 1996, Éric Lapointe, Gamma et Star ont conclu une transaction prévoyant, notamment, la renonciation de Gamma aux droits qui lui était accordés dans le contrat du 22 novembre 1994. Le même jour, une entente de distribution est intervenue entre Star, Gamma et Ed Archambault Inc. (ci-après : Archambault). Cette entente avait pour but ce qui suit : la distribution exclusive par Archambault des trois prochains albums d'Éric Lapointe; le paiement direct, par Archambault à Gamma, d'une somme de 2 \$ par disque compact ou cassette vendu. Le 5 septembre 1996, une convention a été conclue entre Éric Lapointe et Star, accordant au dernier les mêmes exclusivités et les mêmes droits d'auteur que détenait Gamma. Le 24 décembre 1997, Éric Lapointe a fait cession de ses biens.

Le syndic prétend que Gamma n'est pas un créancier garanti dans la faillite du chansonnier-auteur-compositeur. Il allègue que la cession des droits d'auteur, prévue à la transaction du 22 août 1996, constitue une modalité additionnelle de paiement et non une garantie. Il argumente que les montants qui doivent être payés par Archambault à Gamma en vertu de l'entente de distribution, doivent lui être versés. Gamma prétend que, Éric Lapointe n'est pas son débiteur. Elle plaide que la requête pour directives, présentée par le syndic, n'est pas appropriée en l'espèce. Elle allègue que le syndic n'a aucun intérêt ni aucun droit dans les sommes réclamées.

DÉCISION: La requête est rejetée. Quant à la forme, la requête ne peut s'appuyer sur les a. 34 et 68 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). L'a. 34 permet au syndic de s'adresser au tribunal uniquement lorsque l'administration de l'actif d'un failli est visée. Selon la jurisprudence, l'administration concerne un différend entre le syndic et les inspecteurs ou entre les inspecteurs. Lorsque le syndic prétend avoir une réclamation contre un étranger à la faillite, il ne peut s'adresser au tribunal par voie de requête pour directions. Une telle requête ne donne pas au jugement la force de la chose jugée et ne lie ni le syndic ni les parties. En l'espèce, le syndic s'attaque plutôt à des tiers : Gamma, Star et Archambault. Ces questions ne peuvent être solutionnées au moyen d'une simple requête pour directives, dont la décision ne lierait personne. L'a. 68 LFI a un tout autre but que celui recherché par la requête. Cet article prévoit que le syndic doit laisser au failli une partie suffisante de son salaire ou de son revenu pour sa subsistance. Cela implique que le syndic a la saisine des revenus ou des salaires. Dans le cas présent, le syndic n'a la saisine d'aucun revenu ou salaire provenant du failli. Quant au fond, il n'y a pas de lien de droit entre le syndic et Gamma. Cette dernière ne détenait pas de réclamation prouvable envers Éric Lapointe. Selon la transaction et l'entente de distribution signées le 22 août 1996, Archambault était le nouveau débiteur de Gamma. En effet, depuis cette date, les redevances et autres droits révus à la transaction ne sont plus les biens d'Éric Lapointe mais ceux de Star et ils sont perçus par Archambault. Ces biens ne peuvent donc être saisis par le syndic.

34 *Manitoba Genealogical Society (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980213 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-2 (Commission du droit d'auteur)

Pursuant to the provisions of subsection 77(1) of the *Copyright Act*, the Copyright Board grants a licence to the Manitoba Genealogical Society as follows:

(1) The licence authorizes the reproduction of Map 81 "Indian Treaties" from page 57 of D.G.G. Kerr's *Historical Atlas of Canada*, published in 1975 by Thomas Nelson & Sons (Canada) Limited.

Map 81 will be reproduced in the article on "Treaty Commutations of First Nations Women, 1879-1913", written by Jodi Cassady and published in the March 1998 issue of the quarterly publication entitled *Generations* produced by the Manitoba Genealogical Society.

(2) The licence expires on December 31, 1998. The authorized reproduction must therefore be completed by that date.

(3) The licence is non-exclusive and valid only in Canada.

(4) The Manitoba Genealogical Society will pay the sum of \$15 to Vis\*Art Copyright Inc., who will dispose of the amount as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse any person who establishes before December 31, 2003, ownership of the copyright of the work covered by this licence.

(5) The coming into force of this licence is conditional on the applicant's filing with the Board a receipt from Vis\*Art for the amount of the royalty specified in the licence, accompanied by Vis\*Art's undertaking to comply with the conditions set out in paragraph (4) above.

- 35 *McCutcheon c. Haufschild*  
(1998), (1998) 3 FC D-22, **146 FTR 28**, (1998) FCJ 290 (CF-procédure), protonotaire  
Hargrave

RÉSUMÉ: This was an application by the plaintiff to amend the statement of claim, to obtain additional documents and for further and better discoveries by both parties. The plaintiff brought an action for copyright infringement of her stained glass panels. Subsequent to discovery for examination, the plaintiff wished to amend her statement of claim and reply to allege that the defendant authorized publications of the infringing works of art. She sought an extension of the limitation period under section 41 of the Copyright Act on the basis that she was not aware of any infringement which occurred more than three years before the claim was filed. She also sought further examination of the defendant based on the new allegations and to obtain additional documents. The defendant had since returned to Germany. The defendant sought further examinations for discovery to deal with the new allegations and recently produced documents.

DÉCISION Held: The plaintiff's application was allowed in part. The defendant's application was allowed. The plaintiff was allowed to amend her claim notwithstanding the lateness of the amendments considering that the defendant may have understated his commercial success and publications on discovery. The amendments were to be filed within 10 days. The plaintiff was not entitled to production of the defendant's tax returns. Allegations that the tax returns would show that the defendant did better because a buyer saw an infringing work were too speculative to be relevant. Nor was she entitled to a further list of installations of the defendant's works where he had already made a bona fide effort to provide the information. The defendant would not be ordered to produce videotapes which he already stated he did not have copies of. The request for the production of grant applications was reasonable. The plaintiff was not entitled to further oral discovery of the defendant. The cost of requiring him to return to the country given the tardy amendment would be out of proportion to any benefit to be gained. The plaintiff was entitled to provide counsel for the defendant with a list of written discovery questions within 30 days of an amended defence. The defendant would then have 10 days in which to challenge any questions and a further 30 days to provide a written response. The defendant was entitled to further discovery of the plaintiff arising out of the amendment to the claim and documents produced since the earlier discovery. The discovery was to take place within 30 days of the close of pleadings.

36 *McGraw-Hill Ryerson Limited (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980326 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-8 (Commission du droit d'auteur)

Pursuant to the provisions of subsection 77(1) of the *Copyright Act*, the Copyright Board grants a licence to McGraw-Hill Ryerson Limited, as follows:

(1) The licence authorizes the reproduction, in the fifth edition of the textbook entitled "*The Act of Writing*" by Ronald Conrad, of a letter by Rita Schindler sent to the Editor and published in the "*Have Your Say*" column of The Toronto Star on December 30, 1990.

The number of copies printed shall not exceed 19,500.

(2) The licence expires on April 30, 2003.

(3) The licence is non-exclusive and valid only in Canada.

(4) McGraw-Hill Ryerson Limited will pay \$200 to the Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY). CANCOPY may dispose of the said amount as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse the amount to any person who establishes, before April 30, 2008, ownership of the copyright of the work covered by this licence.

(5) The coming into force of this licence is conditional on the applicant's filing with the Board a receipt from CANCOPY for the payment of \$200 specified in the licence, accompanied by CANCOPY's undertaking to comply with the conditions set out in paragraph (4) above.

37 *Michaud c. Turgeon*  
 (1997), JE 97-278 (CSQ-Intervention); revd (1997), JE 97-1142, (1997) AQ 1573 (CAQ);  
 (1998), REJB 98-6545, **JE 98-1035**, (1998) AQ 822 (CSQ-fond) j. Audet; en appel 500-09-  
 006404-982

RÉSUMÉ : Action en injonction permanente. Accueillie en partie.

En février 1993, les demandeurs ont confié au défendeur Turgeon la rédaction de la biographie du fondateur de la demanderesse Réno-dépôt, P.H. Desrosiers. Aux termes du protocole d'entente signé par les parties, les demandeurs se réservaient le droit de ne pas publier l'ouvrage. Deux ans plus tard, un contrat d'édition est conclu entre Turgeon et la mise en cause Sogides ltée qui «rempla(çait) et met(tait) fin à toute entente (...) antérieure relative aux objets du contrat». Turgeon y cédait ses droits d'auteur alors que la mise en cause s'engageait à publier l'oeuvre dans un délai raisonnable. Six mois après avoir remis son manuscrit à la mise en cause, Turgeon l'a mise en demeure de le publier. Devant son inaction, Turgeon a confié la publication de son ouvrage à la défenderesse Lanctôt Éditeur inc. Les demandeurs, qui considèrent que l'oeuvre de Turgeon porte atteinte à la réputation de Desrosiers ainsi qu'à celle de Réno-dépôt, veulent interdire sa publication. Invoquant l'obligation de confidentialité de Turgeon quant à l'information qu'ils lui ont fournie, ils exigent de plus la remise de toute la documentation ayant servi à la rédaction du manuscrit. Turgeon soutient qu'en l'absence d'une renonciation expresse à ses droits d'auteur il conserve le droit exclusif de publier son oeuvre. Au surplus, le protocole d'entente contenant la réserve quant à la publication de son oeuvre aurait été remplacé par le contrat d'édition le liant à la mise en cause. Il a également invoqué les dispositions d'ordre public de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs prévoyant que le droit du diffuseur de décider de la diffusion d'une oeuvre doit expirer après un délai de réflexion.

DÉCISION : Les demandeurs ont confié à Turgeon un contrat de services pour la rédaction d'un outil promotionnel et d'un instrument de motivation pour les employés de Réno-dépôt devant porter sur un personnage qui lui était auparavant inconnu. Turgeon n'aurait pu réaliser cet ouvrage sans l'aide des demandeurs, qui lui ont fourni l'accès à diverses sources d'information. Il faut distinguer la présente affaire des cas où un auteur soumet un manuscrit à un éditeur professionnel. En l'espèce, la réserve de publication conférée aux demandeurs ne peut être réduite à un droit de premier refus. Il s'agit plutôt du droit exclusif de refuser toute publication. Par ailleurs, la Loi sur le droit d'auteur ne prévoit pas que la cession doit être explicite puisqu'il suffit, comme dans la présente affaire, qu'elle soit constatée par un écrit signé de l'auteur et que l'on puisse inférer du texte que l'auteur a cédé le droit de publier son oeuvre. Le contrat d'édition a été signé afin d'accommoder Turgeon, qui insistait pour avoir recours aux services d'un éditeur professionnel. La disposition finale où l'on trouve la révocation du protocole d'entente est une clause de style qui n'a pas fait l'objet de discussions entre les parties. L'on doit conclure qu'il s'agissait d'un complément au protocole d'entente, que les parties n'avaient pas l'intention de mettre de côté. La cession des droits d'auteur qui y est contenue était conditionnelle à la publication de l'oeuvre de Turgeon et sujette au droit des demandeurs de refuser de la publier. Il n'y a pas lieu d'appliquer la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs puisque les demandeurs ne sont pas diffuseurs au sens de cette loi. L'obligation de confidentialité incombant à Turgeon est un corollaire essentiel au droit exclusif de publier l'ouvrage, et l'on ne peut lui permettre d'utiliser les

renseignement privilégiés qui lui ont été fournis afin de contourner l'entente des parties. Toutefois, cette interdiction ne saurait s'appliquer aux renseignements relevant du domaine public ou provenant de personnes qui ne lui ont pas été présentées par les demandeurs. Il n'y a pas lieu de déterminer l'effet de l'article 35 du Code civil du Québec puisque le litige opposant les parties n'est pas un conflit entre le droit à la vie privée et la liberté d'expression, mais plutôt un problème d'interprétation d'un contrat privé dont les modalités sont régies par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur.



38 *Milliken & Company c. Interface Flooring Systems (Canada) inc* (1993), 62 FTR 318, 48 CPR (3d)320, (1993) 2 FC D-17, (1993) FCJ 330 (CF proto. – radiation); inf. (1993), 52 CPR (3d) 92, 69 FTR 39, (1994) 1 FC D-4, (1994) FCJ 1034 (CF-radiation); conf. (1994), (1994) 2 FC D-42, 58 CPR (3d) 157, 174 NR 34, (1994) FCJ 1322 (CAF-radiation); un jugement non rapporté du protonotaire Giles rendu le 19931108 (CF-amendement); inf. (1993), 53 CPR (3d) 71, 71 FTR 237, (1993) FCJ 1331 (CF-amendement); (1994), 55 CPR (3d) 30, 76 FTR 132, (1994) FCJ 334 (CF-radiation); (1996), (1997) 1 FC D-47, 75 CPR (3d) 481, 123 FTR 269, (1996) FCJ 1771 (CF-jugement sommaire); (1997), (1997) FTR Uned 365, (1997) FCJ 861 (CF-procédure); (1998), **(1998) 3 FC 103**, 143 FTR 106, (1998) FCJ 135 (CF-fond); (1998) FTR TBE d. MY027, 149 FTR 125, (1998) 3 FC D-43, **(1998) FCJ 541** (CF-dépens), j. Tremblay-Lamer

## FOND

RÉSUMÉ : Dans ces deux actions en violation du droit d'auteur, les demanderesses allèguent que la défenderesse a violé leur droit d'auteur dans le dessin Mangrove en fournissant et en posant des dalles de moquette à l'aéroport international de Calgary en février 1991 et septembre 1992 dans le premier cas, et en 1995 dans le second cas. Le dessin Mangrove est une oeuvre artistique qui a été créée en France par Claire Iles sous le titre "Harmonie". La demanderesse Milliken & Company prétend avoir acheté les droits sur ce dessin en 1989 par acte de cession, signé par Claire Iles et attestant qu'elle était l'auteur de l'oeuvre "Harmonie" et qu'elle avait, pour une contrepartie valable, vendu son oeuvre à Milliken, y compris son droit d'auteur et ses autres droits de propriété intellectuelle relativement à cette oeuvre. Il est allégué que la défenderesse a été avisée des droits de Milliken sur le droit d'auteur, tant dans les faits que par l'avis apposé sur les dalles de moquette fabriquées et vendues au Canada par Milliken Canada. Trois questions ont été soulevées: 1) le dessin Mangrove peut-il être protégé par le droit d'auteur? 2) les demanderesses avaient-elle la qualité requise pour intenter une poursuite en vertu de la Loi sur le droit d'auteur? et 3) y a-t-il eu violation du droit d'auteur des demanderesses?

DÉCISION : Jugement: il y a lieu de rejeter les actions.

1) La question de savoir si le dessin Mangrove peut être protégé par le droit d'auteur ou si l'article 64 de la Loi sur le droit d'auteur l'empêche de bénéficier de cette protection est fonction de la date de la création du dessin. Les dessins créés avant le 8 juin 1988 sont régis par l'article 64 de la version originale de la Loi. Il était alors prévu que le droit d'auteur ne pouvait être invoqué pour protéger les dessins industriels qui étaient susceptibles d'être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels et qui servaient ou étaient destinés à servir de modèles ou d'échantillons pour être multipliés par un procédé industriel. Les dessins créés après cette date bénéficient de la protection accordée aux dessins industriels, sauf dans certains cas où la protection du droit d'auteur et celle des dessins industriels peuvent s'appliquer. La date de la création du dessin litigieux constituait un fait substantiel de la cause des demanderesses et celles-ci étaient tenues de produire des éléments de preuve pour l'établir, ce qu'elles ont omis de faire. Aucune date de création n'est mentionnée dans l'acte de cession signé par Claire Iles en septembre 1992, et cette dernière n'a pas été citée comme témoin à l'instruction. Suivant la définition de la Loi modifiée, le terme "objet" ne se limite pas à "un objet fini". Toute oeuvre artistique, telle une peinture et une gravure, est un "objet". Les mots "d'un objet fini" renvoient seulement à une réalisation matérielle par opposition à un simple

projet ou à la conception préliminaire d'une idée. Le dessin a donc été créé au moment de la création de l'oeuvre artistique. L'omission des demanderesses de présenter des éléments de preuve sur un fait aussi substantiel que la date de création du dessin autorisait la Cour à tirer une conclusion défavorable et à conclure que le dessin a été créé avant le mois de juin 1988. Conformément à l'article 64 de la Loi sur le droit d'auteur, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des modifications législatives, le dessin litigieux ne peut être protégé par le droit d'auteur parce qu'il est susceptible d'enregistrement en vertu de la Loi sur les dessins industriels et qu'il a servi de modèle pour être multiplié par un procédé industriel. Le dessin Mangrove correspond exactement à la définition du terme "dessin", car il s'agit d'un motif visuel qui est appliqué à un objet manufacturé, savoir des dalles de moquette.

2) Les demanderesses doivent avoir la qualité requise pour intenté une poursuite en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur le droit d'auteur. La demanderesse Milliken & Co. a fondé son droit d'agir sur son droit de propriété sur le dessin Mangrove. Le paragraphe 13(4) de la Loi autorise le titulaire du droit d'auteur à céder son droit. La cession doit être rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit d'auteur ou par son agent dûment autorisé. Il s'agissait de savoir si le tampon apposé par Claire Iles sur un formulaire préimprimé était suffisant pour satisfaire à l'exigence fixée par le paragraphe 13(4). Une marque ou un fac-similé de signature sont valables si c'est la façon habituelle dont la personne en cause s'identifie. Aucun élément de preuve n'établissait que Claire Iles avait pour pratique ou coutume d'authentifier un document en y apposant son tampon. L'acte confirmant la cession ne pouvait être utilisé pour valider la première cession. On ne pouvait valider une chose qui n'existait pas. La demanderesse Milliken Canada, qui prétendait avoir la qualité requise à titre de titulaire d'une licence, était titulaire d'une licence non exclusive l'autorisant à utiliser, à reproduire et à modifier le dessin Mangrove et à exercer les droits afférents au droit d'auteur sur ce dessin au Canada. Le titulaire d'une licence non exclusive ne bénéficie d'aucun droit, titre ou intérêt sur le droit d'auteur qui lui conférerait la qualité requise pour engager une poursuite. Il n'a pas le droit d'engager seul une poursuite pour violation du droit d'auteur.

3) L'atteinte au droit d'auteur visée par l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur peut être primaire ou secondaire. À l'instruction, la défenderesse a admis avoir commis une atteinte primaire et cette question n'était donc pas en litige. Quant à l'atteinte secondaire, elle est interdite par le paragraphe 27(4) de la Loi, aux termes duquel une personne est considérée comme ayant porté atteinte au droit d'auteur si, par exemple, elle vend une oeuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada. La connaissance s'infère des faits de l'espèce et le fardeau de la preuve incombait aux demanderesses. La créatrice-dessinatrice qui a conçu le dessin des dalles de moquette de la défenderesse pour le projet de l'aéroport international de Calgary avait effectivement connaissance du fait que les dalles de moquette de la défenderesse violaient le dessin Mangrove des demanderesses. Elle savait que le dessin Mangrove était protégé par le droit d'auteur et elle aurait dû savoir qu'elle copiait illégalement le dessin lorsqu'elle a conçu le modèle qui devait être fourni à l'aéroport. Malgré sa connaissance de l'atteinte au droit d'auteur des demanderesses, elle a poursuivi dans la même voie et elle a conçu les dalles de moquette qui violent le droit d'auteur. Étant donné qu'elle a pris cette décision dans le champ de responsabilité qui lui avait été assigné, sa connaissance peut être imputée à la société défenderesse. N'eût été la conclusion de la Cour sur l'application de la Loi, la défenderesse serait responsable d'une atteinte secondaire au droit d'auteur.

## DÉPENS

RÉSUMÉ : Motions by Milliken & Company and Milliken Industries of Canada for order for costs thrown away against Interface Flooring Systems. The plaintiffs brought an action for copyright infringement in respect of a tile design allegedly created in 1988 and purchased by Milliken & Company in 1991. Two months before the trial, Interface successfully brought a motion to amend its statement of defence, alleging that the plaintiffs had no standing to maintain the action since they had not obtained a licence to the design before 1992. The alleged infringements occurred in 1991 and 1992. At trial the plaintiffs were unsuccessful, in large part because they were unable to prove that the design was created before a date in 1988 when the relevant legislation was amended. The question of standing was decided in the alternative. The plaintiffs argued that Interface's late amendments had caused them prejudice, in that many steps taken in the litigation were rendered useless as a result of the amendment.

DÉCISION : Held: Motions denied. There were no reasons to award costs thrown away. The case was disposed of on grounds wholly unrelated to the amendments. Even if the issue of standing had disposed of the case, the plaintiffs' efforts would not have been wasted, since they would still have been successful in obtaining relief for Interface's conduct after the plaintiffs obtained a licence to the design. They always intended to proceed with their action despite the deficiencies in it.

39 *National Board (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980313 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1997-JO/TI-15 (Commission du droit d'auteur)

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, la Commission du droit d'auteur accorde une licence à l'Office national du film comme suit :

1) La licence autorise la reproduction de deux photographies (avec titres) de Mathilda Blanchard parues dans le *Bathurst Tribune* et le *Tribune Chaleur*, dans un documentaire intitulé «Mathilda».

L'image cinématographique des deux photographies durera au plus 3 secondes dans le film documentaire de 52 minutes.

La licence autorise aussi l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication des deux photographies ainsi incorporées, comme partie de l'exploitation du film documentaire.

2) La licence est pour une période de cinq ans et expire le 29 janvier 2003.

3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada.

4) L'Office national du film versera la somme de 368 \$/œuvre, soit un montant total de 736 \$, à Vis\*Art Droit D'auteur inc. Vis\*Art peut disposer du montant des droits fixés par la licence comme bon lui semble, pour le bénéfice général de ses membres. Vis\*Art s'engage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant le 29 janvier 2008, qu'elle détient le droit d'auteur sur les œuvres faisant l'objet de la présente licence.

5) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission d'un reçu de Vis\*Art pour le montant de la licence, accompagné d'un engagement par cette dernière de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe 4) ci-dessus.

40 *NFL Enterprises LP c. 1019491 Ontario Ltd*  
(1997), 72 CPR (3d) 1, 128 FTR 27 (CF-jugement sommaire); inf. (1998), 229 NR 231, **(1998)**  
**FCJ 1063** (CAF) j. Strayer aux paragraphes 7 et 8 :

(both sides are required to "put their best foot forward". The responding party cannot hold back in the hope that the motion will fall of its own weight)

(para7) First he found that there was no evidence in respect of the NFLE's broadcast or rebroadcast rights in Canada. The evidence of Frank Hawkins, with relevant documents attached, however, does demonstrate a prima facie claim of copyright entitlement by NFLE and this is supported by the statutory presumption in subsection 34(4) of the Copyright Act. No geographical limitations appear on those documents. Although the defendants challenged NFLE's copyright ownership in their pleadings, none has submitted any evidence to bring it into question.

(para8) Secondly, the learned motions judge found the evidence to be "unclear" as to whether the defendants engaged in unauthorized decryption contrary to paragraph 9(1)(c) of the Radiocommunications Act. However the evidence on behalf of the appellant NFLE was clear on this point and two of the three respondents before us submitted no evidence whatever. As to the third respondent, Sneaker's Beach Tavern, the affidavit submitted but its co-owner should have been assessed by the motions judge for credibility. Although the affidavit asserts that this tavern had bought a "Sunday Ticket" from the NFL there were no details and no documentary proof provided. It is not enough to succeed on a summary judgment motion for a party to put in simply any evidence that if believed would raise a disputable issue of fact. In our view the motions judge erred in treating this affidavit as a serious reason for sending this matter to trial. It might also be noted that this affidavit concerned an issue that was not pleaded in defence by this respondent, and in the absence of an amendment to the pleadings such evidence might well not have been admissible at trial.

- 41 *Pasar Micro Controls c. QTron Ltd*  
(1998), 215 AR 36, (1998) AR TBEEd FE017, (1998) AJ 1471 (QB Alberta), j Lomas

The ultimate decision on copyright infringement will have to be made at trial. In the interim period, it would seem that the ends of justice would be best met by protecting the revenues potentially due to the plaintiff as a result of the marketing of the HARTS System generally. Should the plaintiff prove to be unsuccessful, those funds can be refunded to the defendant.

- 42 *Possian c. Canadian Olympic Association*  
(1996), 74 CPR (3d) 509, (1996) FCJ 1555 (FCTD-Summary Judgment); (1998), **(1998) FCJ 361** (CF-taxation) officier taxateur Pace

RÉSUMÉ : This was an application for a taxation of costs. The respondent, Possian, brought a copyright infringement action and an application for an interim injunction against the applicant, Canstar. The injunction application was dismissed. Possian then effectively abandoned the action. Canstar was granted summary judgment. It was awarded ordinary costs. Canstar sought a taxation of costs. It presented a bill for \$10,321, including overtime for secretarial services. Possian, meanwhile, had assigned himself into bankruptcy.

DÉCISION : Held: The application was granted. Possian's bankruptcy did not preclude the taxation from proceeding. The taxation was not a proceeding for the recovery of a claim. It was a step to quantify an established claim. Canstar's bill of costs was taxed and allowed at \$8,409. Canstar was not entitled to the maximum number of units. Possian's action was not extraordinary or overly complicated. Canstar was only granted ordinary costs. Full units were granted for the appearance on the interlocutory injunction application, the appearance on Possian's unsuccessful motion to strike the defence, the appearance on the summary judgment motion, and for services after judgment. Secretarial overtime services did not constitute a proper disbursement. It was an overhead expense.

43 *R. c. Aquintey*  
(1998), (1998) OJ 3469 (Cd'O-div prov), j. MacDonnell

RÉSUMÉ : This was a trial of the accused Aquintey on 38 counts of offering for hire infringing copies of dramatic works in which copyright subsisted. The charges related to videocassettes that were seized by police from Aquintey's variety store. The copyright in the videotapes was held by Viva Video Inc. It suspected that copies of its videos were being unlawfully copied and rented. Viva's agent rented two videos from Aquintey's store and determined that they were not authorized copies. The police then searched Aquintey's store and seized all of the videos that he rented out. It returned all of them except for 38 copies of three titles. There were 14 copies of one movie, 23 copies of the second and one copy of the third. The movies were popular Filipino movies that had substantial production costs. The police also seized a binder that recorded movie rentals. The movies had been rented out 56 times in the ten-day period before the seizure. They also found an opened letter from the California attorney of Viva that warned Aquintey to cease and desist from his activities. The seized movies were amateurish, hand-labelled and were not the product of a conventional commercial undertaking. Aquintey claimed he was out of the country when the videos were first stocked in the store. However, he was in the store when the videos were rented.

DÉCISION : Held: Aquintey was convicted beyond a reasonable doubt of offering for hire infringing copies of all three titles. To be convicted Aquintey had to be shown to have acted knowingly. Copyright subsisted in the three movie titles. They were "original dramatic works" and "cinematographic works" within the meaning of the Copyright Act. The Crown satisfactorily established the ownership of the copyrights. It was undisputed that the videos were not authorized. Aquintey acted knowingly. This was evidenced by the number of each film that was seized and the opened cease and desist letter.



44 *R. c. Oosterman*  
(1998), (1998) OJ 5785 (Cd'O-div prov), j. Quon aux paragraphes 27 et 29 :

RÉSUMÉ : Motion by defendant to dismiss speeding charge by reason of incomplete disclosure from the Prosecution.

(Para27) Additionally, the prosecution argues that it cannot provide a copy of the radar manual to the defendant as there is copyright protection on the manual. I find the issue of copyright not to be a persuasive argument in not disclosing the manual. The prosecution has not convinced me that there is an important interest belonging to the author, publisher or owner of the copyright over the manual that ought to be protected.

(para29) Copyright as intellectual property protects the interest of the creator or owner in the manual and to ensure the right of the copyright owner to capitalize or benefit exclusively in the use of the writing or document. I fail to see how the defendant will be able to make full answer and defence without a copy of the manual. If the defendant's only intention is to obtain a copy in order to prepare its defence the manual should not be kept from the defendant because of some copyright interest. The underlying principle is the defendant's right to make full answer and defence, and in this particular case, that right is paramount to any interest that the owner of the manual may have in the copyright over the manual. However, there may exist a situation when there may arise the need to protect the copyright interest. If the defendant made any use of the manual other than for its defence then I find the prosecution has a strong argument for protecting the copyright interest.

45 *Robinson c. Films Cinar Inc*  
 (1996), LPJ 97-0036 (CSQ-requête en inhabileté); (1997), JE 97-545, REJB 97-0255, (1997) AQ 607 (CSQ-exception déclinatoire); confirmé par un arrêt rendu le 19971017, dossier 500-09-004643-979 (CAQ); un jugement non rapporté rendu le 19970214 par le juge Lévesque, dossier 500-05-021498-967 (CSQ-amendement); (1998), **REJB 98-9618**, J.E. 99-246 (CSQ-Option), j. Rayle

RÉSUMÉ : Les demandeurs, un auteur et la société qu'il dirige, ont intenté une action contre les défendeurs, alléguant la violation des droits d'auteur du demandeur dans une oeuvre intitulée *Robinson Curiosité*. Par cette action intentée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur (LDA), les demandeurs réclament des dommages-intérêts et des dommages exemplaires pour la violation des droits d'auteur du demandeur, ainsi qu'une reddition de compte afin de se voir attribuer les profits réalisés par l'utilisation illicite de l'oeuvre du demandeur. La requête pour obliger à opter entre divers recours est signifiée par les défendeurs plus de deux ans après la date de l'introduction de l'action, et plus de trois ans après la survenance des faits reprochés.

Les défendeurs plaident que les demandeurs recherchent à la fois une condamnation au paiement de dommages-intérêts et des conclusions en reddition de compte. Ils soutiennent que ce cumul est interdit par l'a. 66 C.p.c., les recours étant incompatibles et non de même nature.

Les demandeurs plaident que le cumul est permis puisque les recours recherchés sont expressément prévus par les a. 34(1) et 35(1) LDA.

DÉCISION : La requête est rejetée. L'a. 66 C.p.c. n'est pas d'ordre public. Afin de déterminer s'il y a cumul, on doit se demander si la coexistence des conclusions recherchées est interdite ou contraire à une saine administration de la justice. Le cumul est interdit lorsque les recours représentent des remèdes alternatifs pour un seul préjudice. La LDA reconnaît une double réclamation au demandeur puisqu'il se dit victime de contrefaçon. Il a droit à une compensation pour les dommages causés à son oeuvre et à lui-même, mais il a aussi droit aux profits réalisés par le contrefacteur à la suite de son exploitation illicite des oeuvres contrefaites. Les dispositions spécifiques de la LDA permettent au demandeur d'exercer en même temps tous ses recours contre les défendeurs. Les défendeurs sont forclos d'exiger que le demandeur opte entre ses divers recours, et ce, même si l'a. 171 C.p.c. prévoit que les délais pour proposer un moyen dilatoire ne sont pas de rigueur. Les moyens préliminaires doivent être présentés avant de plaider au fond, mais aussi avec une certaine diligence. Accueillir la requête des défendeurs ne ferait que retarder la marche normale du procès sans par ailleurs remédier à quelque préjudice que ce soit, ce qui va à l'encontre de l'intérêt de la justice. La requête pour obliger à opter entre divers recours présentée après l'expiration des délais prévus aux a. 161 et 162 C.p.c. est soumise à la discrétion du tribunal.

- 46 *Shaw c. Berman*  
(1997), **72 CPR (3d) 9**, (1997) OJ 829 (Cd'O-div. Gén.), j. Pitt; conf. (1998), 115 OAC 198,  
**(1998) OJ 4100**, 84 CPR (3d) 286 (CA'd'O) j. Finlayson

#### PREMIÈRE INSTANCE

RÉSUMÉ: Berman was a Toronto film maker who did a documentary on the life of Shaw with his cooperation. Berman spent \$70,000 of her own funds and paid, by agreement, for the right to use certain of Shaw's unreleased musical recordings in making the film. The film was an unexpected commercial success and won an Academy Award. Production costs were \$255,000; revenues to date were \$145,000. Shaw claimed a share in profits and license fees from songs allegedly used without consent.

DÉCISION: Held: Action dismissed. There was no agreement for profit participation by Shaw. Shaw was not entitled to license fees. This was not a case of appropriation of personality.

#### APPEL

DÉCISION: It is apparent on any reading of this record that this action was conceived after the fact in total disregard of the arrangements made between the parties at the outset to co-operate in the production of a highly complimentary documentary of Artie Shaw.

- 47 *Shaker c. MGM Distribution*  
(1998), **JE 98-1641**, REJB 98-07076, (1998) AQ 69 (CSQ), j. Dalphond

RÉSUMÉ : Requête en rejet d'action. Accueillie.

Avant de publier son roman, en 1984, le demandeur en a fait parvenir un exemplaire à une entreprise américaine afin qu'un résumé soit inclus dans une banque de données mise à la disposition des réalisateurs et des producteurs de films. Le demandeur prétend que le film «Stargate», qui a été réalisé, produit et distribué par certains des défendeurs, serait un plagiat de son roman. Par son action, le demandeur réclame que la commercialisation du film et de ses produits dérivés soit interdite. Les défendeurs demandent le rejet de l'action au motif de frivolité, aucune des similitudes invoquées par le demandeur ne faisant l'objet d'une protection en vertu de la Loi sur le droit d'auteur.

DÉCISION : Une déclaration ne sera rejetée que si l'interrogatoire hors cour fait voir qu'elle est clairement vouée à l'échec. L'état du droit en matière de plagiat et de contrefaçon d'oeuvres portées à l'écran a été énoncé par la Division de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Preston c. 20th Century Fox Canada Ltd.* Les transcriptions laissent voir que les similitudes alléguées par le demandeur n'existent pas et ne sont que des déformations de la réalité, des généralités et des tentatives de s'approprier des lieux communs de la culture occidentale. La lecture du roman du demandeur et du scénario du film «Stargate» confirme le contenu des interrogatoires avant défense. Les intrigues, les personnages, les thèmes et les dialogues sont différents. Il ne s'agit pas, non plus, de la même atmosphère ni du même rythme. En effet, le roman traite des voyages dans le temps d'un homme choisi par des extraterrestres pour sauver l'humanité d'un danger nucléaire. Le film, quant à lui, raconte l'histoire d'un professeur original ayant découvert le moyen de voyager dans l'espace en quelques secondes, ce qui lui permettra d'explorer une planète peuplée de gens vivant d'une façon primitive. Il n'est pas possible de considérer le film comme un plagiat de l'oeuvre du demandeur. L'action n'offrant aucune chance de succès, la requête des défendeurs est accueillie.

- 48 *Simmonds Capital Limited c. Eurocom International Limited*  
(1998), (1998) FTR TBEed FE036, **(1998) FCJ 86** (CF-suspension), protonotaire Hargrave

RÉSUMÉ: Application by the defendants to stay an action for declaratory and injunctive relief and damages. The plaintiffs sold hand-held two-way radio units. The parties had a licensing agreement which included an arbitration clause. The plaintiffs alleged that the defendants produced counterfeit radio units under the plaintiffs' trademark. They brought an action for breach of copyright, trademark infringement, and breach of the licensing agreement. The defendants sought arbitration on the ground that the plaintiffs permitted others to sell their products in the defendants' territory, in breach of the licensing agreement. Although most of the defendants did not fall within the scope of the arbitration clause, they contended that the issues were identical in both the action and the arbitration.

DÉCISION: Held: Application allowed in part. The plaintiffs' cause of action for breach of copyright and trademark infringement did not depend on the existence of the licensing agreement, so to that extent no stay was granted and the action was allowed to proceed. However, the portion of the statement of claim dealing with the licensing agreement fell within the ambit of the arbitration clause and there were no strong reasons not to have those matters dealt with by arbitration.

- 49 *SOCAN Statement of Royalties 1994 to 1997 (Tariff 2.A) (Re)*  
(1998), (1998) CBO 1, 83 CPR (3d) 141 (Commission du droit d'auteur), membres Burns et Fenus (majorité) et Hétu (dissident)

Canada's performing rights society filed with the Copyright Board statements of proposed royalties to be collected for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of musical works. The Copyright Board approved Tariff 2.A (commercial television stations) for the years 1994, 1995, 1996 and 1997.

50 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Demers* (1998), (1998) FCJ 1076 (CF-référence), arbitre Pilon au paragraphe 15 :

(para15) Ms. Ouellet also claimed exemplary damages in the amount of \$15,000.00. She contended that it must be remembered that SOCAN represents creators and composers, people whose job it is to write songs and create music. It is important that these people be compensated for their creative energy, since the works it produces benefit everyone. Counsel for the plaintiff submitted that a number of other arbitrators who have had to decide similar cases have awarded exemplary damages. In my view, the conduct of the defendants demonstrates a serious lack of responsibility in dealing with the repeated requests by the plaintiff, by failing to obtain the appropriate licences. They have refused any communication with the plaintiff. In the circumstances, I think that the claim for \$15,000.00 in exemplary damages is entirely reasonable

- 51 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Lulu's Entertainment Inc.*  
(1998), (1998) OJ 3093 (Cd'O-div gén), master Peterson au paragraphe 4 :

RÉSUMÉ : This is a motion by the plaintiff for a further and better affidavit of documents.

(Para4) I have considered the positions advanced and have reached the conclusion that the appropriate order would be to make an order along the line of rule 30.06(a) without prejudice to the plaintiff moving for a further and better affidavit of documents once such inspection has been made. At that point in time the nature and scope of the documents in the defendant's possession will be known to the plaintiff and a more specific order can be requested if a further affidavit is not forthcoming from the defendants once the plaintiff has inspected. The plaintiff will then be in a better position to adduce additional, more precise evidence as contemplated by rule 30.06 if necessary and a court would then be in a better position to make a more specific order if appropriate.



52 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Niagara Hotel* (1998), (1998) FTR Tbed DE004, (1998) FCJ 1689, 157 FTR 243 (CF-outrage) , j. Evans au paragraphe 5:

(para5) Before finding Mr. Teti guilty of contempt, I must be satisfied beyond a reasonable doubt that he is in breach of the order of Giles, A.S.P. On the basis of the defendant's testimony, I find that he has failed to produce an affidavit of documents as required. It is no defence for that he advised counsel for the plaintiff that he has produced all the relevant documents in his possession, especially when he has not exercised due diligence to discover what documents or information are available to him.

- 53 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Timberlea Investments Ltd*  
(1998), **152 FTR 198**, (1998) FCJ 549 (CF-outrage), j. MacKay

RÉSUMÉ : Reasons for order against Timberlea Investments Ltd. and its principal, Blackburn. The defendants failed to comply with two court orders. The first was an order to serve and produce certain documents. The second was an order to appear before the court to show cause why they should not be found in contempt.

DÉCISION : Held: Each of the defendants were fined \$1000 for the failure to file and serve documents, plus \$100 per day commencing the eighth day after service of the new order so long as the documents were not served or filed. The court would review the circumstances of the defendants' failure to comply with the previous orders and the new order if it were not complied with, and thereafter issue a bench warrant for the arrest of Blackburn, for continuing flagrant failure to comply with the orders of the court.

- 54 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. The Convention Centre Corporation* (1998), (1998) FTR Uned 629, (1998) FCJ 1496, **84 CPR (3d) 160** (CF-jugement sommaire), j. Muldoon

RÉSUMÉ : Application by the defendant Convention Centre for summary judgment in an action by the plaintiff Society regarding non-payment under a contract. Discoveries had not been held when the Centre brought this application. The Centre was sued for copyright infringement for musical events that occurred on its premises. When events were licensed at the Centre, a contract was signed between it and the organization that wanted to rent space. The contract obligated the licensee to pay all royalties. The Centre was not liable for non-payment. The Centre claimed, on the basis of these contracts, that it was not liable and sought judgment on this basis.

DÉCISION : Held: Application dismissed. This action involved complex issues that necessitated discovery. The application was premature as discoveries had not been held. Summary judgment could also not issue with regard to the licensed events. Facts had to be ascertained to determine the degree of control exercised by the Centre. This action raised several genuine triable issues that could not be resolved by summary judgment.

55 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. 2971977 Manitoba Ltd.*  
(1998), (1998) FCJ 807 (CF-référence), arbitre Smith aux paragraphes 8 et 23-25 :

(para8) Now, in attempting to determine the damages and profits that I would recommend to the Court be awarded against the Defendants, I find myself in a difficult position because of the absence of representation on behalf of the Defendants. Worse yet is the fact that the Plaintiff has not had access to the Defendants' records for this purpose. To what extent, therefore, can I be sure that the evidence proffered by the Plaintiff is realistic and accurate in the circumstances of the Defendants' business and what then should be the degree of reliance on that evidence ?

(para23) The Plaintiff is unable to quantify the profits arising from performances of music by means of recorded music for dancing because, as counsel explained, the Plaintiff's experience with this relatively new area in the use of music has been limited. I can only agree, however, with counsel's assumption that, from an obviously practical and business point of view, performances of music by means of recorded music for dancing must have a lucrative purpose and must therefore be profitable. Why otherwise would the Defendants undertake this expense ?

(para24) In the circumstances of this case, and based on the evidence and the Plaintiff's submissions at the reference, I further agree with the Plaintiff that, in the absence of evidence to the contrary, a "best as I can" approach must be taken to determine the profits arising from this activity. I am not inclined, however, to agree with counsel's suggestion that the profits for recorded music for dancing would probably be the same as for live performances of music in respect of Tariff 3A, even with an appreciation that expenses incurred for recorded music would likely be less than for live performances. In my view, the draw of patrons for recorded music would be somewhat less, although not significantly so, than for live performances. Having said that, I have applied an 80% rate to the profits determined above in respect of Tariff 3A (ie. \$29,519.36 x 80%) and determine that the profits due to the Plaintiff for the use of recorded music for dancing by the patrons at the Defendants' premises during the years in question should be fixed at \$23,615.49.

(para25) The Plaintiff is unable as well to quantify profits arising from performances of music by means of recorded background music. In consideration however of the evidence regarding the Defendant's business and based on the Plaintiff's submissions that an amount of double the licence fees would be appropriate, I recommend also that \$2,814.49 be awarded for this activity.

56 *Sotramex inc c. Sorenviq Inc*  
(1998), **JE 98-1564**, REJB 98-7735, (1998) AQ 2241 (CSQ) j. Marquis; en appel 500-09-006768-980 (CAQ)

RÉSUMÉ : Action en injonction permanente et en réclamation de dommages exemplaires. Accueillie.

Les parties exploitent toutes deux des entreprises spécialisées dans les travaux de réaménagement de sites miniers et forestiers. En 1995, un employé de la demanderesse a préparé une fiche technique sur la restauration des sites miniers, qui a paru sur le site Internet du Centre pour l'avancement des technologies environnementales. Un an et demi plus tard, la défenderesse a publié sur son site Internet un texte présentant de nombreuses similitudes avec cette fiche technique, d'où l'action de la demanderesse.

DÉCISION : Les compilations, les traductions et les programmes d'ordinateur sont assimilés à des oeuvres littéraires protégées par le droit d'auteur (art. 2 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur). En l'espèce, le texte protégé est l'oeuvre d'un employé de la demanderesse, qui l'a préparé dans l'exercice de ses fonctions. Cette dernière est donc la première titulaire du droit d'auteur (art. 13 (2)). Les deux textes étant substantiellement identiques, la contrefaçon a été démontrée. La bonne foi du contrefacteur s'avère sans importance à cet égard. En l'espèce, l'omission volontaire de la défenderesse de mentionner la source de son texte révèle plutôt sa mauvaise foi. L'article 34 de la loi permet le recours de la demanderesse en injonction et en réclamation de dommages-intérêts. En l'absence de preuve directe des dommages subis par la demanderesse, ceux-ci sont fixés à 10 000 \$, compte tenu du fait que la contrefaçon est sérieuse et qu'elle porte atteinte à un droit important de la demanderesse. Celle-ci a également droit à des dommages exemplaires de 5 000 \$, en raison de la mauvaise foi de la défenderesse et de son intention d'enlever à la demanderesse une partie de sa clientèle.

- 57 *Statement of Royalties to be Collected for the Performance of the Communication by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works (Tariff 2.A -- Commercial Television Stations in 1994, 1995, 1996 and 1997)* (1998), CBD 1 (Commission du droit d'auteur) aux pages 33 et 51-52

The Board deals with the valuation of music use in television programming only in so far as it concerns the performing right. It is not overly concerned with the interrelationship, if such an interrelationship does exist, between back-end payments and front-end arrangements. To a large extent, any such relationship that might exist is irrelevant to the task of setting a value for the use of the performing right

From the record of these proceedings, the Board draws the following conclusions. First, bilateral dealings between broadcasters and composers already take place for the purposes of commissioning music and (at least outside the Province of Quebec) acquiring synchronization rights. Second, the balance of power in the relevant market is fairly even, with buyers having slightly more market power than the sellers. Nothing indicates the existence of undue market power or a market imbalance in these dealings; more specifically, the ability of broadcasters to secure the publishers' share of performing rights is not an indication of market imbalance. Third, broadcasters do perform an important role in promoting programs, with their embedded music, around the world.

58 *Taylor Made Golf c. 1110314 Ontario Inc.*  
(1998), **148 FTR 212**, (1998) FCJ 681 (CF-défaut), j. Lutfy

RÉSUMÉ : This was an application by Selection Sales for an order setting aside a default judgment. The respondent, Taylor Made, was granted a default judgment in an action for trademark and copyright infringement. Selection claimed that it believed that both services of the statement of claim were simply demand letters. The application to set aside the default judgment was filed more than five months after Selection became aware of the judgment.

DÉCISION : Held: The application was dismissed. Selection did not satisfactorily explain its failure to respond to the statement of claim. Selection should have been aware that it was served with a legal document. Selection's delay in filing the application to set aside the default judgment exacerbated its conduct in failing to attend to the statement of claim. urther, Selection did not disclose a prima facie case that the default judgment should not have been made.

- 59 *Technologie Labtronix inc c. Technologie Micro Controle inc* (1996), JE 96-1824 (CSQ-pratique); inf. (1996), JE 97-170 (CAQ); (1996), JE 97-228, LPJ 97-6030, (1996) AQ 4118 (CSQ-première requête en inhabileté); inf. (1998), **JE 98-1919**, REJB 98-7742 (CAQ); (1996), JE 97-366 6030 (CSQ-seconde requête en inhabileté); inf. (1998), **JE 98-1918**, REJB 98-7741 (CAQ)

1918

RÉSUMÉ : Appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure ayant condamné solidairement les appelants à payer des frais judiciaires et extrajudiciaires aux intimés en conséquence du rejet de la requête de la compagnie appelante pour déclarer inhabile un avocat. Accueilli.

La compagnie appelante, représentée par Me Germain Jutras, Me Anne-Marie Jutras et Me Jean-François Équilbec, du cabinet Jutras & Associés, également appelants, a intenté une action contre les intimés Labbé, Prince et Turgeon, représentés par Me Jean-Claude Lagacé, également intimé. Lors d'une conversation, celui-ci a dénigré Me Germain Jutras aux yeux de Me Équilbec — qui s'en est offensé — et il a offert à ce dernier, qui ne comptait qu'une année de pratique, de l'engager à titre d'avocat à un salaire de 1 000 \$ par semaine. Me Équilbec a alors cru que cette offre visait à la fois à nuire au cabinet Jutras et à soutenir la défense des clients de Me Lagacé à l'encontre de la poursuite intentée par la compagnie appelante. Celle-ci a prétendu que ce dernier ne pouvait continuer à agir dans le dossier. Le premier juge a rejeté la requête et il a condamné les appelants au paiement des frais judiciaires et extrajudiciaires. Depuis ces événements, l'action a fait l'objet d'une transaction entre les parties principales.

DÉCISION: Vu la transaction, la question de savoir si Me Lagacé devait cesser d'occuper dans le dossier est devenue théorique. Cependant, il y a quand même lieu de statuer sur le pourvoi étant donné la condamnation solidaire des appelants aux frais, et plus particulièrement aux frais extrajudiciaires. Or, le jugement est manifestement mal fondé à l'égard de Me Anne-Marie Jutras puisqu'elle n'a rien eu à faire relativement à la requête, qu'elle n'a pas eu l'occasion de se faire entendre et qu'aucune conclusion n'a été formulée contre elle. Par ailleurs, devant l'ensemble des faits allégués, le premier juge aurait dû rejeter rapidement la requête et, étant donné la conduite répréhensible de Me Lagacé, user de son pouvoir discrétionnaire quant aux frais judiciaires. Enfin, si Me Équilbec et Me Germain Jutras ont erré en droit en soutenant que le comportement de Me Lagacé pouvait fonder la Cour à faire droit à leur requête, cette erreur ne pouvait entraîner leur condamnation à des frais extrajudiciaires, et encore moins à des frais exagérés de 12 500 \$, sans compter les honoraires du sténographe. Vu la nature du dossier et la transaction intervenue entre les parties principales, le pourvoi est accueilli, sans frais.

1919

RÉSUMÉ : Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant, entre autres choses, ordonné à des avocats de cesser d'occuper dans une affaire et les ayant condamnés au paiement des frais extrajudiciaires. Accueilli.

Le premier juge a fait droit à la requête de Rafales d'Amérique visant à faire déclarer que les avocats de Technologie Labtronix inc. (Me Germain Jutras, Me Anne-Marie Jutras et Me Jean-François Équilbec) (les appelants) — ainsi que le cabinet auquel ils



appartiennent — étaient inhabiles à la représenter dans la poursuite qu'elle avait intentée, le 20 juin 1996, contre des ex-employés et leur nouvelle entreprise. Cette action était accompagnée de saisies-revendications avant jugement. Rafales, qui était intervenue volontairement dans l'action, avait soutenu que les appelants avaient participé aux saisies qui avaient été exercées sur ses biens et que, par la suite, ils avaient eu accès sans autorisation aux biens saisis, qu'ils avaient photocopiés en grand nombre. Rafales avait également prétendu que Me Germain Jutras avait communiqué avec l'un de ses employés (Lemaire) dans le but d'obtenir de celui-ci qu'il témoigne en faveur de Labtronix. À cet égard, Rafales avait fait référence à un projet d'entente préparé par Me Germain Jutras et aux termes duquel Labtronix s'engageait à verser une somme d'argent à Lemaire en contrepartie d'une clause de non-concurrence. Cité par Rafales, ce dernier avait alors déclaré que plusieurs ententes avaient été rédigées, que celle déposée en preuve et portant la date du 17 juillet 1996 (pièce IB-7) avait été en réalité préparée le 24 juillet et qu'à cette même date il avait signé, à l'instigation de Me Germain Jutras, un affidavit comportant des allégations mensongères voulant notamment que ce document ait été préparé le 17 juillet. Me Germain Jutras et le président de Labtronix (Duhamel) avaient, pour leur part, nié le tout, maintenant que la pièce IB-7 avait bien été signée le 17 juillet et qu'elle n'avait jamais été modifiée ni remplacée par la suite. En se fondant sur le témoignage de Lemaire, lequel avait été corroboré par celui de sa conjointe, le premier juge a estimé qu'il y avait eu rédaction de faux documents et incitation au parjure. Il a également blâmé les appelants pour leur conduite à l'occasion des saisies-revendications et pour avoir eu accès aux documents saisis. Dans ces circonstances, il les a condamnés au paiement non seulement des frais judiciaires, mais aussi des frais extrajudiciaires, qu'il a fixés à 44 450 \$. Avant de rendre ce jugement, le premier juge avait, en vertu des articles 2810 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et 290 du Code de procédure civile (C.P.), ordonné, proprio motu et sans entendre les parties à ce sujet, que le tribunal se déplace au cabinet des appelants dans le but de découvrir, à partir de l'horloge de l'ordinateur de la secrétaire (Béland) de Me Germain Jutras, la date à laquelle la pièce IB-7 avait été préparée. Invoquant ses connaissances dites «minimales» en informatique, le premier juge avait été d'avis qu'il serait «utile pour les fins de la justice (...) d'examiner» cette preuve matérielle, qui, selon lui, allait être déterminante. Or, l'horloge de l'ordinateur a indiqué la date du 17 juillet. Devant ce constat, le premier juge est quand même demeuré convaincu que Lemaire avait dit la vérité, et il a dû conclure que l'horloge avait été manipulée par Me Germain Jutras lui-même ou suivant ses instructions. Par ailleurs, l'action intentée par Labtronix a depuis été réglée à l'amiable.

DÉCISION : M. le juge Proulx, à l'opinion duquel souscrit le juge Chamberland: Plusieurs dispositions du Code de procédure civile caractérisent le rôle maintenant plus actif du juge dans l'administration de la preuve et en précisent les limites. Aussi, lorsque l'article 2810 C.C.Q., in fine, prévoit que le tribunal «peut procéder aux constatations qu'il estime nécessaires, et se transporter, au besoin, sur les lieux», il ne fait que reprendre en des mots différents ce que les articles 290, 312 et 414 C.P. autorisent déjà. Comme mesure exceptionnelle de justice, l'article 292 C.P. permet, par ailleurs, au juge de signaler aux parties une lacune dans la preuve et de les inciter à la combler, ce qui, toutefois, ne veut pas dire qu'il puisse s'immiscer dans le débat. Cela étant dit, l'article 2810 C.C.Q. introduit, en outre, la possibilité pour le tribunal de «prendre connaissance des faits litigieux, en présence des parties ou lorsque celles-ci ont été dûment appelées». Ainsi, le tribunal jouit désormais du pouvoir discrétionnaire de prendre plus facilement connaissance de la preuve matérielle pour sa vérification personnelle. Or, même si l'on peut y voir un pouvoir accru du juge dans l'instruction d'une affaire — par rapport à ce qui lui est dévolu selon les dispositions du Code de procédure civile —, on

ne saurait conclure pour autant que le législateur a ainsi voulu modifier notre régime de preuve en écartant le système accusatoire et contradictoire qui le régit. L'article 2810 C.C.Q. s'inscrit plutôt dans le prolongement des articles 290, 312 et 414 C.P. Par conséquent, en ordonnant, de façon impromptue et sans entendre les parties, la visite des lieux et la vérification de la date litigieuse, le premier juge a outrepassé les limites de son pouvoir d'intervention. S'il pouvait, grâce à ses connaissances en informatique, attirer l'attention des parties sur ce qui leur échappait et pouvait constituer en l'espèce un moyen de preuve déterminant, il ne lui était pas permis d'ordonner le transfert immédiat de la Cour au cabinet Jutras puisqu'il troquait alors son rôle de juge contre celui d'un commissaire-enquêteur à la recherche d'une preuve, ce qui ressort du régime inquisitoire. Il devait aussi éviter de faire naître des appréhensions de partialité.

Quant au fond, il appartenait au premier juge d'apprécier la crédibilité des témoins. Cependant, puisque les appelants ont un droit d'appel, même sur les faits, et que le jugement de première instance constitue, à toutes fins utiles, une condamnation pénale contre eux, ils ont droit à ce que trois juges de la Cour se penchent minutieusement sur les éléments de la preuve. A priori, la conclusion du premier juge surprend puisqu'elle est fondée sur le témoignage de Lemaire, qui, de son propre aveu, a voulu voler des données intellectuelles appartenant à Labtronix, en plus d'être un manipulateur ayant admis avoir signé un faux affidavit. Au surplus, il a manifestement refusé de renseigner le tribunal sur un point important du dossier en prétendant que sa mémoire lui faisait défaut. La conclusion du premier juge est également fondée sur le témoignage de la conjointe de Lemaire, laquelle avait manifestement intérêt à corroborer ce dernier. De plus, elle semble avoir beaucoup plus plaidé que raconté objectivement ce qu'elle savait. En revanche, pour ne pas croire Duhamel, Béland, Me Équibec et Me Germain Jutras, le premier juge devait conclure qu'ils avaient comploté afin de fabriquer des éléments de preuve ou faire usage de faux et qu'ils s'étaient parjurés devant lui. Si le premier juge a cru la thèse de Lemaire, c'est parce qu'elle lui paraissait, eu égard à d'autres circonstances, plus logique et plus plausible que celle de Me Germain Jutras. Or, il est difficile de savoir ce qui s'est réellement produit les 17, 23 et 24 juillet. Il y avait, certes, devant le premier juge, des éléments de preuve troublants. Cependant, devant le peu de crédibilité qu'on peut prêter à Lemaire, devant le caractère du témoignage de sa conjointe, devant l'énormité des crimes que Duhamel, Béland ainsi que Me Équibec et Me Germain Jutras auraient commis, suivant le témoignage de Lemaire, et devant le fait que l'horloge de l'ordinateur indiquait que la pièce IB-7 avait été tapée le 17 juillet, on ne peut conclure que la vérité est, de façon prépondérante, celle de Lemaire et de sa conjointe, et non celle de Duhamel, de Béland, de Me Équibec et de Me Germain Jutras.

La condamnation aux frais de Me Anne-Marie Jutras était, en tout état de cause, mal fondée puisque rien ne démontre qu'elle aurait été partie à quelque complot que ce soit. De plus, comme l'action principale a été réglée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres motifs du premier juge relatifs aux saisies des biens de Rafales et par lesquels il a ordonné aux appelants et à leur cabinet de cesser d'occuper. Ces autres motifs, même fondés, n'auraient pu justifier la condamnation aux frais judiciaires et extrajudiciaires de Me Équibec et Me Germain Jutras. Enfin, puisque l'action principale a été réglée, la requête en déclaration d'inhabilité est déclarée caduque. Vu la nature du dossier et la transaction intervenue entre les parties principales, le pourvoi est rejeté, sans frais.

M. le juge Beaugard: Il n'est pas possible de se convaincre par prépondérance de preuve que Me Germain Jutras a commis les actes illégaux que le premier juge lui a reprochés. Par ailleurs, puisque le pourvoi est accueilli particulièrement au motif que

l'horloge de l'ordinateur indiquait que la pièce IB-7 avait été tapée le 17 juillet, il n'est pas utile de se prononcer sur la légalité de l'ordonnance rendue par le premier juge ayant trait à la visite du tribunal afin de vérifier cette date.

60 *Tri-Tex Co Inc c. Ghaly*  
(1998), **JE 98-1608**, REJB 98-7866 (CSQ) j. Dalphond; appel 500-09-006772-982 et 500-09-006774-988 (CAQ)

RÉSUMÉ : Requête en annulation d'une saisie avant jugement. Accueillie en partie. Requête pour permission d'analyser les documents et les biens saisis. Accueillie en partie.

La demanderesse fabrique des produits chimiques et des colorants en poudre. Deux de ses employés, les mis en cause, auraient transmis aux défendeurs 26 formules secrètes de fabrication de ces produits. La demanderesse a fait saisir avant jugement des lots de produits chimiques fabriqués par la défenderesse de même que trois boîtes de documents et un ordinateur. Les défendeurs, qui réclament l'annulation de cette saisie, prétendent que les formules de composition de produits chimiques ne sont pas protégées par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur ni par celles de la Loi sur les brevets et que, en conséquence, la demanderesse ne peut saisir des biens ne lui appartenant pas.

DÉCISION : Les faits allégués dans l'affidavit fourni au soutien du bref de saisie avant jugement doivent être tenus pour avérés. En conséquence, il faut conclure que la demanderesse est propriétaire des formules chimiques qui ont été volées avec la participation des défendeurs. La composition d'un produit d'utilisation commerciale est une invention visée par la Loi sur les brevets. La demanderesse ne l'ayant toutefois pas brevetée, elle ne peut jouir de la protection que lui accorde cette loi. Par ailleurs, une formule chimique ne constitue pas une oeuvre littéraire au sens de la Loi sur le droit d'auteur. Par conséquent, les produits chimiques qui ont été saisis ne peuvent être considérés comme des exemplaires contrefaits d'oeuvre. Comme il n'est pas allégué qu'ils appartiennent à la demanderesse, ils ne pouvaient faire l'objet d'une saisie en vertu de l'article 734 du Code de procédure civile (C.P.). Enfin, l'on ne peut saisir des biens sur lesquels on ne peut faire valoir son titre de propriété afin d'en prendre connaissance et de préparer sa cause ou encore d'établir la véracité des faits contenus au soutien du bref de saisie avant jugement (*Expo Foods Canada Ltd. c. Sogelco International Inc.*). La défenderesse a droit à la protection des renseignements contenus dans l'ordinateur et dans les documents saisis. Considérant les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article 738 C.P., un inventaire de tous les documents saisis devra être préparé sous la supervision des huissiers selon une méthode respectant les droits des parties.

61 *Université d'Ottawa (Re)*

Une décision non rapportée rendue le 19980313 par la Commission du droit d'auteur, dossier 1998-UO/TI-6 (Commission du droit d'auteur)

Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, la Commission du droit d'auteur accorde une licence à la Médiathèque de l'Université d'Ottawa comme suit :

- 1) La licence autorise le transfert, en une copie seulement, du film intitulé *Les voyelles du français* format 16MM sur cassette vidéo format VHS. Ce film éducatif a été conçu et réalisé par Gilbert Taggart et produit et distribué par Ciné Dessins Enrg. en 1980.
- 2) La licence expire le 31 décembre 1998. On devra donc procéder au transfert autorisé d'ici cette date.
- 3) La licence est non exclusive et valide seulement au Canada.
- 4) La Médiathèque de l'Université d'Ottawa versera la somme de 25 \$ à toute personne qui établira, avant le 31 décembre 2003, qu'elle détient le droit d'auteur sur l'œuvre faisant l'objet de la présente licence.
- 5) L'entrée en vigueur de cette licence est conditionnelle au dépôt auprès de la Commission d'un engagement de la Médiathèque de l'Université d'Ottawa de se conformer aux conditions stipulées au paragraphe 4) ci-dessus.

62 *Vaillancourt c. Carbone 14*  
(1998), **REJB 98-9955**, JE 99-403, (1998) AQ 3905 (CSQ), j. Rayle

**RÉSUMÉ :** Le demandeur est un sculpteur de renom. En 1991, il a loué un local dans un immeuble désaffecté pour y installer un atelier et entreposer des sculptures, dont la sculpture intitulée *Hommage aux Amérindiens*. Une entente a été conclue sans bail écrit avec le propriétaire. En novembre 1993, l'immeuble a été vendu à Carbone 14, défenderesse, qui œuvre dans les domaines du théâtre et de la danse. Celle-ci projetait de transformer complètement l'immeuble. En décembre 1993, le demandeur a appris la vente de l'immeuble par le représentant de Scéno Plus, la codéfenderesse gestionnaire du projet et responsable de la supervision de la construction à venir. Le représentant a prié le demandeur de venir libérer l'espace qu'il occupait et lui a offert gracieusement d'installer ses effets dans le garage situé à l'ouest du bâtiment. Le demandeur a alors déménagé ses biens dans le garage. Lors du déménagement, il était accompagné du représentant de la codéfenderesse. Le demandeur savait qu'il avait l'usage des lieux temporairement. En décembre 1994, le demandeur a toutefois été informé par l'ancien propriétaire du bâtiment que des hommes de chantier procédaient à vider le garage de son contenu. Le demandeur s'est alors précipité sur les lieux pour constater que l'œuvre entreposée avait été détruite. Constatant leur erreur, les préposés de la codéfenderesse ont arrêté les travaux et vidé le conteneur pour permettre au demandeur de récupérer ses biens.

Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 725 000\$ à titre de dommages-intérêts pour la destruction de son oeuvre. Les défenderesses nient, pour leur part, toute responsabilité dans la destruction des biens du demandeur, qui les aurait laissés chez elles sans droit. Elles invoquent l'a. 2290 C.c.Q. puisque, selon elles, rien ne leur permettait de reconnaître une oeuvre d'art dans l'amas de pièces entreposées. Elles prétendent également que la valeur de l'oeuvre est exagérée et doit plutôt se chiffrer entre 30 000\$ et 60 000\$. Enfin, elles allèguent que, de toute façon, l'oeuvre peut être reconstituée.

**DÉCISION :** L'action est accueillie en partie. Il s'agit ici d'un contrat de dépôt gratuit au sens de l'a. 2280 C.c.Q. : le dépositaire doit donc « agir, dans la garde du bien, avec diligence et prudence ». En l'espèce, les défenderesses n'ont pas rempli cette obligation. Il y a eu mutilation fautive de l'oeuvre selon la Loi sur les droits d'auteur. En effet, la preuve a démontré que le représentant de la codéfenderesse ne pouvait ignorer que le demandeur était un sculpteur connu. De plus, il devait savoir que les effets entreposés dans le garage incluaient une oeuvre d'art, puisqu'il avait accompagné le demandeur lors du déménagement. Il a négligé d'aviser ce dernier du commencement des travaux de démolition. Il a aussi omis de superviser adéquatement les travaux de démolition en négligeant notamment de faire visiter les lieux aux démolisseurs. Enfin, il a tenu pour acquis que les démolisseurs commenceraient à l'étage plutôt que dans le garage. Son comportement était fautif : il lui incombait de vérifier les lieux avant le début des travaux de démolition. La faute des défendeurs a directement causé les dommages subis par le demandeur. Pour établir la valeur de l'oeuvre artistique, le juge doit évaluer la preuve en regard du droit et des faits et non juger du mérite littéraire ou artistique d'une oeuvre. L'indemnité ne se limite pas à la valeur marchande de l'oeuvre. L'a. 28 de la Loi sur le droit d'auteur reconnaît le droit aux dommages moraux subis par l'auteur par suite de la mutilation de son oeuvre. Ainsi, en tenant compte de certaines prémisses acceptées par les experts des parties, la valeur de l'oeuvre est établie à 125 000 \$. Quant à la faute contributive

du demandeur, elle ne peut être retenue. Il n'y a aucun lien de causalité entre la faute du demandeur et la perte subie. Il a remis ses biens dans le garage selon les indications du représentant de la codéfenderesse. Au surplus, c'est par le fait du propriétaire que le demandeur a subi une perte. Par ailleurs, la mitigation des dommages par l'effet de l'a. 2290 C.c.Q. ne peut être invoquée par les défenderesses. Bien que le dépôt ait été à titre gratuit, cela est sans importance. Les conditions physiques des lieux, l'absence de sécurité, le caractère temporaire de l'occupation et les autres facteurs sont étrangers aux causes de la perte subie. Finalement, l'oeuvre ne peut être reconstituée puisqu'il s'agit d'une perte totale, 80 % de cette oeuvre ayant été démantelée. Les défenderesses sont conjointement et solidairement condamnées à payer au demandeur une somme de 150 000 \$ avec les intérêts. Toutefois, l'action contre les individus est rejetée car aucun lien de droit n'existe entre eux et le demandeur.

63 *Warren's Farm & Ranch Directory Limited c. Hubick*  
(1998), (1998) SaskR Uned 183, **(1998) SJ 575** (Sask QB –injonction interlocutoire), j. Hunter  
au paragraphe 37:

(para37) The last basis to found the injunction is on breach of copyright. Again the evidence does not satisfy me that there is any copyright interest which has been breached by the named defendants. This, in my view, is merely an argument that Warren's has a proprietary interest which they are entitled to protect and I have already dealt with that matter under the issue of the employees duty at common law. (i.e., the allegations of copyright, ownership and infringement are seriously and credibly contested)



64 *Wilson & Lafleur Ltée c. La société québécoise d'information juridique* (1998), **REJB 98-8110**, (1998) AQ 2762 (CSQ); en appel 500-09-007235-989

**RÉSUMÉ :** La requérante est une entreprise privée oeuvrant dans le domaine de l'édition et de la vente d'ouvrages juridiques. Elle présente une requête pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer son droit d'obtenir toutes les décisions et tous les motifs de décisions, sans frais ou au coût réel de production. La requérante demande également que soient déclarées invalides les dispositions législatives et réglementaires permettant à l'intimée Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) de remplir le mandat qui lui a été confié par la Loi sur la Société québécoise d'information juridique.

La requérante plaide que le système actuel de cueillette des jugements mis en place pour SOQUIJ ne permet pas d'obtenir l'exhaustivité des jugements rendus par les tribunaux judiciaires québécois. L'impossibilité d'accès quotidien à tous les greffes des palais de justice de la province ainsi que les droits prohibitifs applicables pour l'obtention de copies de jugements, soit 2 \$ la page, seraient des empêchements physiques et économiques qui constitueraient une violation de ses droits à la liberté d'expression et à la liberté de presse. La requérante s'attaque au maintien et au fonctionnement de SOQUIJ. Elle soutient que le fait que cette dernière soit la seule à recevoir une photocopie de tous les jugements motivés rendus au Québec, sans qu'il y ait demande de sa part, constitue un monopole. Ce monopole, de même que la discrétion dont jouit SOQUIJ de répertorier et de publier uniquement les décisions qu'elle estime d'intérêt, tout en bloquant l'accès aux jugements qu'elle ne retient pas aux fins de publication, priverait la requérante, la magistrature, la profession juridique et le public en général de l'accès à l'ensemble des sources de droit les régissant. La requérante estime avoir droit elle aussi à l'obtention de tous les jugements, tant sur support papier qu'électronique. Elle plaide que l'entente conclue avec SOQUIJ, par laquelle elle obtient une liste des jugements rendus en vertu du C.c.Q. et leur texte intégral à prix modique, n'est pas satisfaisante en raison des critères de sélection qui seraient très restrictifs. De plus, SOQUIJ ayant l'obligation de s'autofinancer, ses activités seraient de nature commerciale et elle devrait tenir compte de la rentabilité des produits. En outre SOQUIJ n'aurait pris aucune mesure pour assurer la conservation de la jurisprudence inédite et détruirait chaque année tous les jugements n'ayant pas été retenus pour publication et ne faisant pas l'objet d'une entente. SOQUIJ aurait aussi toujours refusé de considérer un projet de coédition avec quelque maison d'édition que ce soit dans le marché québécois. Elle accorderait également un accès privilégié à la jurisprudence à certaines firmes, et l'aurait refusé à la requérante. La requérante soutient enfin que le système de reproduction des jugements de SOQUIJ n'est pas parfait.

**DÉCISION :** La requête est rejetée. La plupart des reproches soulevés par la requérante à l'égard de SOQUIJ n'ont pas réellement de pertinence pour la solution du litige. SOQUIJ n'est pas un mandataire du gouvernement, bien qu'elle jouisse de droits et de privilèges. Elle est engagée commercialement dans la publication et la diffusion de l'information juridique et des décisions judiciaires. La preuve révèle que, avant la création de SOQUIJ, l'accès aux jugements était très aléatoire. Si le tribunal accueillait les demandes de la requérante, le système de cueillette de la jurisprudence pour SOQUIJ serait aboli. Un vide juridique serait ainsi créé et les avocats reviendraient à la situation qui prévalait avant la mise sur pied de SOQUIJ, à moins que des solutions impératives ne soient prescrites, comme le demande la requérante. Les seules

directives dont la requérante demande la nullité et qui sont toujours en vigueur constituent un rappel en vue d'uniformiser la procédure dans tous les greffes de la province et de réduire le temps de transmission des copies de jugements à SOQUIJ. Suivant la théorie des pouvoirs implicites, c'est en toute légalité que le ministère de la Justice a pu émettre ses directives dans le cadre de ses fonctions d'administration des greffes et des tribunaux judiciaires. Les greffiers qui ont la garde des archives, donc des jugements, sont des officiers de justice nommés et rémunérés par le ministère de la Justice. Il est normal que, pour l'exécution de leurs tâches administratives, le ministre, à titre de gestionnaire du ministère, ait l'autorité nécessaire pour leur donner des directives. N'étant pas de nature réglementaire, ces directives ne peuvent être sanctionnées judiciairement. De toute façon, la requérante n'a aucun intérêt à attaquer la validité de ces directives, puisqu'elle y est totalement étrangère. Leur légalité ne prive la requérante de rien, et la déclaration de leur illégalité ne lui accorderait rien. Les arguments relatifs à la violation des droits de la requérante à la liberté de presse doivent également être rejetés. La requérante tente d'entretenir une confusion trompeuse entre la protection des activités journalistiques de la presse et ses activités commerciales d'éditeur et de libraire, activités auxquelles elle tente d'étendre la protection. Les activités commerciales de la requérante se distinguent du travail journalistique de reportage, lequel vise à renseigner le public en général sur la teneur d'une décision judiciaire. D'autre part, la requérante n'est pas fondée de réclamer l'obtention de l'ensemble des décisions sans frais. La requérante désire en fait qu'il soit déclaré que la Constitution lui octroie un droit ou une garantie non pas à l'accès, mais à l'obtention des copies de tous les jugements. Elle sollicite ainsi un avantage économique qui faciliterait des projets commerciaux et, à cette fin, elle voudrait que la Cour assume le rôle de législateur et ajoute ou prescrive des normes qui rendraient constitutionnelles des lacunes législatives et réglementaires. Quant au droit à la liberté d'expression de la requérante, il n'est pas restreint, cette dernière ayant libre accès aux dossiers et jugements. Quiconque le désire peut en effet se présenter au greffe d'un tribunal et obtenir, sur demande, le jugement qu'il détermine. La consultation au greffe des dossiers judiciaires, y compris les jugements, peut se faire sur place gratuitement. Si un justiciable veut des copies, il devra cependant payer des droits. La requérante n'a pas démontré que la Constitution obligeait l'État à transmettre systématiquement, sans frais ou à coût très réduit, les jugements des tribunaux judiciaires québécois à tout justiciable qui le désire. Les frais d'utilisation du service public de fourniture de copies de jugements dépendent de décisions administratives du gouvernement. Le tribunal n'a pas à intervenir pour fixer un prix exigible et doit exercer une certaine retenue à l'égard de décisions discrétionnaires prises par le Conseil exécutif. La prétention de la requérante suivant laquelle le système de cueillette gratuite de jugements pour SOQUIJ porterait atteinte aux principes de justice fondamentale, au droit à l'égalité des armes, à l'indépendance judiciaire et à l'information du public n'est pas fondée. Le droit de faire des affaires n'est pas protégé constitutionnellement. Le législateur n'avait pas à légiférer pour permettre à la requérante de commercialiser les décisions rendues par les tribunaux judiciaires. Il a été prouvé que la création de SOQUIJ a été et est toujours bénéfique pour la communauté juridique. Le législateur a prévu que son conseil d'administration serait composé de juristes et de tiers, et a confié à ce conseil le pouvoir de fixer des critères de sélection des jugements. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'y a pas eu manquement au principe de légalité (rule of law).



