LAW
PATENTS
TRADEMARKS
BUSINESS
LITIGATION
THE BENCHMARK IN IP SINCE 1892
ROBIC, LLP
INFO@ROBIC.COM
ROBIC.COM

A COMPILATION OF THE CANADIAN COPYRIGHT CASES DECIDED IN 2021

LAURENT CARRIÈRE*
ROBIC, LLP
LAWYERS, PATENT & TRADEMARK AGENTS

First, a general listing:

1.	*20009141, Re*,* 2021 ABRTDRS 1, <https://canlii.ca/t/jck44> (Alta. Res. Tenancy Disp. Resolution Service; 2021-01-11).
2.	*9220-8883 Québec inc. v. Girard*, 2021 QCCS 410, 2021 CarswellQue 1821, EYB 2021-374533, [2021] J.Q. 885, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs410/2021qccs410.html>, <http://t.soquij.ca/n6KEe> (Que. Sup. Ct.; 2021-01-26); appeal 200-09-010287-214, partial stay granted 2021 CarswellQue 1858, 2021 QCCA 263, EYB 2021-374776, [2021] J.Q. 1048, <https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca263/2021qcca263.html>, <http://t.soquij.ca/q4M5G> (Que. C.A.; 2021-02-10).
3.	*Acoustic L.P., Re*,* 2021 CarswellNat 3996, 2021 CACP 39, 2021 LNCPAT 34, <https://canlii.ca/t/jj2xn>, <https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/item/512987/index.do> (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-08-23).
4.	*Agence du revenu du Québec v. Unidisc musique inc.,* 2021 CarswellQue 2386, EYB 2021-376658, 2021 QCCA 393, 336 A.C.W.S. (3d) 391, [2021] J.Q. 2007, <https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca393/2021qcca393.html>, <http://t.soquij.ca/t7NXd> (Que. C.A.; 2021-03-10) [reversing 2019 CarswellQue 2647 [Que. Ct.; 2019-04-02); leave to appeal to the Supeme Court of Canada refused 2021 CarswellNat 16152 (S.C.C.; 2021-10-14)].
5.	*Allarco Entertainment 2008 Inc. v. Staples Canada ULC*, 2021 CarswellAlta 1057, 2021 ABQB 340, [2021 A.J. 597, [2021] A.W.L.D. 4769, [2021] A.W.L.D. 4771, [2021] A.W.L.D. 4800, [2021] A.W.L.D. 4846, <https://canlii.ca/t/jfp1c> (Alta. Q.B.; 2021-04-30).

© CIPS, 2022.

* Lawyer and trademark agent, Laurent Carrière is a partner with ROBIC, LLP, a multidisciplinary firm of lawyers, patent and trademark agents. Published as part of a release to the *ROBIC Canadian Copyright Act Annotated* (Thompson Reuters). The * denotes a non-copyright case. The bold characters in the extracts are ours. For the terms “copyright’ and “droits d’auteur” there are respectively 234 (including references to *Association of Universities and Colleges of Canada v. Canadian Copyright Licencing Agency (Access Copyright)*, 2012 FCA 22 (F.C.A. 2012-01-23) and 110 hits in the CanLII database for the decisions rendered in 2021: so selection is always a matter of choice! Publication 500.

6.	*Alogient inc. v. Corporation des maîtres électriciens du Québec,* 2021 CarswellQue 1059, 2021 QCCS 188, EYB 2021-371866, [2021] J.Q. 355, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs188/2021qccs188.html>, <http://t.soquij.ca/Me24B> (Que. Sup. Ct.; 2021-01-21).
7.	*Arc En Ciel RH v. Services Swissnova inc*., 2021 CarswellQue 4773, 2021 QCCS 1187, EYB 2021-383625, [2021] J.Q. 3112, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs1187/2021qccs1187.html>, <http://t.soquij.ca/Cx9k3> (Que. Sup. Ct.; 2021-04-06); appeal 500-09-029495-215, summary dismissal refused 2021 QCCA 1254, 2021 CarswellQue 12565, EYB 2021-401798, <https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1254/2021qcca1254.html>, <http://t.soquij.ca/c7J4Z> (Que. C.A.; 2021-08-06).
8.	*Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc.,* 2021 FC 1336, 2021 CarswellNat 5508, [2021] F.C.J. 1973, <https://canlii.ca/t/jl2k7> (F.C.; 2021-12-01).
9.	*Association des professeures et professeurs de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston (René Blais) v. Université de Moncton*,* 2021 CarswellNB 481, 2021 CanLII 90234, 2015 LNSARTQ 122, 150 C.L.A.S. 226, [2021] D.A.T.N.-B. 5, <https://canlii.ca/t/jj7pm> (N.B. Lab. Arb.; 2021-05-26).
10.	*August Image, LLC v. airG Inc*, 181 C.P.R. (4th) 301, 2021 CarswellNat 852, 2021 FC 272, [2021] F.C.J. 280, 331 A.C.W.S. (3d) 360, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494881/index.do>, <https://canlii.ca/t/jdzv9> (F.C.; 2021-03-26).
11.	*Bell Canada v. Copyright Collective of Canada*, 186 C.P.R. (4th) 1, 2021 CarswellNat 2700, 2021 FCA 148, [2021] F.C.J. 781, EYB 2021-401749, 336 A.C.W.S. (3d) 538, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/500599/index.do>, <https://canlii.ca/t/jh4dc> (F.C.A.; 2021-07-22) [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687, 2022 CanLII 21659 (S.C.C.; 2022-03-24)].
12.	*Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D),* 2021 CarswellNat 3001, 2021 FC 832, EYB 2021-401749, 336 A.C.W.S. (3d) 538, [2021] F.C.J. 867, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/511250/index.do>, <https://canlii.ca/t/jhgbg> (F.C.; 2021-08-10).
13.	*Bell Canada v. Red Rhino Entertainment Inc*., 2021 CarswellNat 4294, 2021 FC 895, [2021] F.C.J. 1050, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/513681/index.do>, <https://canlii.ca/t/jjbln> (F.C. — Sentencing; 2021-09-01).
14.	*BGC Partners, Inc., Re*,* 2021 CarswellNat 2190, 2021 CACP 24, 2021 LNCPAT 20, 2021 CanLII 53797, <https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/item/499242/index.do>, <https://canlii.ca/t/jgjvv> (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-05-12).
15.	*Bouchard v. Ikea Canada,* 2021 CarswellQue 5077, 2021 QCCS 1376, EYB 2021-383894, [2021] J.Q. 3523,

	<https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs1376/2021qccs1376.html>, <http://t.soquij.ca/m6C5L> (Que. Sup. Ct.; 2021-01-28).
16.	*Brown v. Sovereign General Insurance Company*, 2021 CarswellOnt 838, 2021 ONSC 511, [2021] O.J. 297, [2021] I.L.R. I-6286, 328 A.C.W.S. (3d) 590, <https://canlii.ca/t/jcsh8> (Ont. Sup. Ct.; 2021-01-21).
17.	*Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada,* 2021 CarswellNat 1328, 2021 FC 425, EYB 2021-390634, [2021] F.C.J. 417, 331 A.C.W.S. (3d) 537, <https://canlii.ca/t/jfvtv>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/496993/index.do> (F.C.; 2021-05-13).
18.	*Canadian National Futsal Assoc. v. Canada Soccer Assoc*.*, 2021 CarswellOnt 395, 2021 ONSC 202, [2021] O.J. 183, <https://canlii.ca/t/jcm5w> (Ont. Sup. Ct.; 2021-01-11).
19.	*Canadian Standards Association v. P.S. Knight Co. Ltd*., 2021 CarswellNat 2681, 2021 FC 770, [2021] F.C.J. 769, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/500558/index.do>, <https://canlii.ca/t/jh3m7> (F.C. ― Contempt; 2021-07-20); 2021 CarswellNat 7525, 2021 FC 1346, [2021] F.C.J. 2159, <https://canlii.ca/t/jl4g7> (F.C. ― Sentencing; 2021-12-02).
20.	*Caterpillar Inc v. Puma SE*,* 182 C.P.R. (4th) 361, 2021 CarswellNat 32, 2021 TMOB 157, [2021] T.M.O.B. 12, <https://canlii.ca/t/jd54l>, <https://decisia.lexum.com/tmob-comc/decisions/fr/item/492859/index.do> (T.M.O.B.; 2021-01-30).
21.	*CBRA Commercial Media Monitoring Tariff (2020-2022) & CBRA Non-Commercial Media Monitoring Tariff (2020-2022)*, 2021 CarswellNat 2845, 2021 CB 6, [2021] C.B.D. 7, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/500748/index.do>, <https://canlii.ca/t/jh9t2> (Cop. Bd.; 2021-07-31).
22.	*Choko v. Munden,* 2021 CarswellQue 6134, 2021 QCCA 786, EYB 2021-388336, [2021] J.Q. 4924, <https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca786/2021qcca786.html>, <http://t.soquij.ca/Rc64P> (Que. C.A.; 2021-05-21) [affirming *sub nomine Glasz v. Choko*, 2018 CarswellQue 10770 (Que. Sup. Ct.; 2018-11-23)].
23.	*Conception d'armoire Inspira inc. v. Leduc*, 2021 QCCQ 3338, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq3338/2021qccq3338.html>, <http://t.soquij.ca/Qs42F> (Que. Ct. – Small Claims; 2021-01-22).
24.	*Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée*, 2021 QCCA 1664, 2019 CarswellQue 18228, [2021] Q.J. 14386, <https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1664/2021qcca1664.html>, <http://t.soquij.ca/Tc84S> (Que. C.A.; 2021-11-05) [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].
25.	*CPCC – Private Copying Tariff (2022-2024),* 2021 CarswellNat 5951, 2021 CB 12, [2021] C.B. 12, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/517980/index.do>, <https://canlii.ca/t/jlcjk> (Cop. Bd.; 2021-12-17).
26.	*Dish Network L.L.C. v Shava IPTV Network LLC,* 2021 CarswellOnt 3555, 2021 ONSC 1582, [2021] O.J. 1331, 173 W.C.B. (2d) 182, 334 A.C.W.S. (3d) 77, <https://canlii.ca/t/jdqzv> (Ont. Sup. Ct. ― Contempt; 2021-03-03).

27.	*Drahi v. Balmer*, 2021 QCCQ 4677, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq4677/2021qccq4677.html>, <http://t.soquij.ca/m2ZFy> (Que. Ct.; 2021-05-11).
28.	*Dunn's Famous International Holdings Inc. v. Devine*, 2021 CarswellNat 116, 2021 FC 64, [2021] F.C.J. 64, 328 A.C.W.S. (3d) 717, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491832/index.do, <https://canlii.ca/t/jct6v> (F.C. 2021-01-19).
29.	*Eberhard Von Huene & Associés inc. v. Salzman*, 2021 CarswellQue 1748, 2021 QCCS 368, EYB 2021-374099, [2021] J.Q. 800. <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs368/2021qccs368.html>, <http://t.soquij.ca/Kf5b9> (Que. Sup. Ct.; 2021-01-20).
30.	*Entertainment One Ltd. and Union of BC Performers (Cold Squad), Re*,* 2021 CarswellBC 3289, [2021] B.C.C.A.A.A. 164 (B.C. Arb.; 2021-09-28).
31.	*Equisoft inc. v. Éditions Protégez-Vous*, 2021 CarswellQue 2352, EYB 2021-375169, 2021 QCCS 526, [2021] J.Q. 10721, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs526/2021qccs526.html>, <http://t.soquij.ca/i7LHt> (Que. Sup. Ct.; 2021-01-27).
32.	*Equustek Solutions Inc. v. Jack*, 2021 BCSC 2126, 2021 CarswellBC 4280, <https://canlii.ca/t/jn1gr> (B.C. S.C.; 2021-10-29).
33.	*Fernandes v. Khalid**, 2021 CarswellOnt 1168, 2021 ONSC 190, 328 A.C.W.S. (3d) 856, [2021] O.J. 417, <https://canlii.ca/t/jcwm5> (Ont Sup. Ct.; 2021-01-08).
34.	*Genest, Re*, 2021 CBD 2, [2021] C.B.D. 2, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/refusees-other-autre/en/item/491353/index.do>, <https://canlii.ca/t/jdggs> (Cop. Bd.; 2021-01-14).
35.	*Groupe TVA Inc. v. Bell Canada**, 2021 CarswellNat 2807, 2021 FCA 153, [2021] F.C.J. 799, <https://canlii.ca/t/jh77l>, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/500795/index.do> (F.C.A.; 2021-07-28) [affirming *sub nomine Groupe TVA Inc., Re,* 2019 CarswellNat 1299 (C.R.T.C.; 2019-04-18); leave to appeal to the Supreme Court of Canada filed 2021 CarswellNat 14999 (S.C.C.; 2021-10-26)].
36.	*Harrison v. Dhunna**, 2021 CarswellNS 290, 202l NSSM 8, [2021] N.S.J. 175,<https://canlii.ca/t/jflzr> (N.S. ─ Small Claims; 2021-04-14).
37.	*Investissements Nolinor inc. v. Chrono Aviation inc.,* 2021 CarswellQue 7969, 2021 QCCS 2201, EYB 2021-391401, [2021] J.Q. 5946, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs2201/2021qccs2201.html>, <http://t.soquij.ca/Fd9o3> (Que. Sup. Ct.; 2021-06-01).
38.	*I. Quint Group Inc. v. Qintcap inc*., 2021 CarswellQue 7149, 2021 QCCA 774, EYB 2021-388159, [2021] J.Q. 4852,<https://canlii.ca/t/jfvqk>, <http://t.soquij.ca/Ca97T> (Que. C.A.; 2021-05-07) [granting leave to appeal from 2021 CarswellQue 7217, 2021 QCCS 1932, EYB 2021-388909, <http://t.soquij.ca/t5DHd> (Que. Sup. Ct.; 2021-03-15)].
39.	*Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Limited v. AMUL Canada*, 2021 CarswellNat 2232, 2021 FC 636, 187 C.P.R. (4th) 336; 2021] F.C.J. 653, 337 A.C.W.S. (3d) 520, <https://canlii.ca/t/jgnhs>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/499505/index.do> (F.C.; 2021-06-22).

40.	*Justin Maltais (1985) inc. v. Boudreault,* 2021 CarswellQue 8899, 2021 QCCS 2337, EYB 2021-391986, [2021] J.Q. 6339, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs2337/2021qccs2337.html >, <http://t.soquij.ca/Zm94Q> (Que. Sup. Ct.; 2021-05-06).
41.	*Knowmadics Inc. v. Amero*., 2021 CarswellOnt 5428, 2021 ONSC 2881, [2021] O.J. 2048, <https://canlii.ca/t/jff74> (Ont. Sup. Ct. ─ Int. inj.; 2021-04-19) [varying *sub nomine Knowmadics v. Cinnamon* 172 C.P.R. (4th) 272 (Ont. Sup. Ct. – Int. inj.; 2019-10-28)].
42.	*Labrosse v. Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand*, 2021 QCCQ 5013, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq5013/2021qccq5013.html >, <http://t.soquij.ca/Pz59M> (Que. Ct. – Small Claims; 2021-05-11).
43.	*Landmark Graphics Corporation, Re**, 2021 CarswellNat 1461, 2021 CACP 9, 2021 LNCPTA 7, <https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/item/497220/index.do>, <https://canlii.ca/t/jfz75> (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-03-25).
44.	*Landmark Graphics Corporation (Re)*,* 2021 CACP 51, <https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/item/520494/index.do>, <https://canlii.ca/t/jm2s5> (Pat. App. Bd.; 2021-12-14).
45.	*Lavigne (Valmedia) v. 9061-6632 Québec inc*., 2021 QCCQ 13322, <https://canlii.ca/t/jlgcs>, <http://t.soquij.ca/Wt78X> (Que. Ct. – Small Claims; 2021011-24).
46.	*Malik v. Law Society of Ontario**, 2021 ONLSTH 106, [2021] L.S.D.D. 169, <https://canlii.ca/t/jhmms> (Ont. Law Soc. Trib.; 2021-08-18).
47.	*Masuda, Re*, 2021 CarswellNat 1368, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/refusees-other-autre/en/item/496809/index.do> (Cop. Bd.; 2021-05-10).
48.	*N... S... v. Ministre du Travail**, 2021 CarswellQue 9309, 2021 QCTAQ 0625, EYB 2021-393958, 2021 LNQCTAQ 1469, <http://t.soquij.ca/m2RXd> (Que Adm. Trib – Social Affairs; 2021-06-01).
49.	*Nintendo of America Inc. v. King of Windows Home Improvements Inc*., 2021 CarswellNat 1074, 2021 FC 291, [2021] F.C.J. 301, 331 A.C.W.S. (3d) 363, <https://canlii.ca/t/jf6bw> <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495273/index.do> (F.C.; 2021-04-01).
50.	*Novomatic AG (Re*),* 2021 CACP 52, <https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/item/520495/index.do>, <https://canlii.ca/t/jm2s6> (Pat. App. Bd.; 2021-12-14).
51.	*Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd.,* 2021 CarswellNat 1657, 2021 FC 314, [2021] F.C.J. 308, 332 A.C.W.S. (3d) 248, EYB 2021-392430, <https://canlii.ca/t/jf8r0>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/495429/index.do> (F.C. 2021-04-12); 184 C.P.R. (4th) 279, 2021 CarswellNat 2797, 2021 FC 792, 2021 F.C.J. 793, 334 A.C.W.S. (3d) 713, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/500766/index.do>, <https://canlii.ca/t/jh6qx> (F.C. — Costs; 2021-07-27).
52.	*Pay Audio Tariff (2007–2016),* 2021 CarswellNat 1571, 2021 CB 5, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/497808/1/document.do>, <https://canlii.ca/t/jg6t4> (Cop. Bd. 2021-05-28).

53.	*Pourshian v. Walt Disney Company*, 2021 CarswellOnt 10004, 2021 ONSC 4840, [2021] O.J. 3779, 338 A.C.W.S. (3d) 93, <https://canlii.ca/t/jgwfq> (Ont. Ct. – Div. Ct.; 2021-07-12) [reversing in part 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct.; 2019-10-15); add reasons 2021 CarswellOnt 15476, 2021 ONSC 7296, [2021] O.J. 6201, <https://canlii.ca/t/jk55f> (Ont. Sup. Ct. – Costs; 2021-11-03)].
54.	*Production 1871 Inc, Re*, 2021 CarswellNat 4321, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/refusees-other-autre/en/item/513566/index.do> (Cop. Bd.; 2021-09-28).
55.	*Qiagen Redwood City, Inc., Re*,* 2021 CarswellNat 2688, 2021 CACP 30, [2021] LCCPAT 22, <https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/500301/1/document.do>, <https://canlii.ca/t/jh0w2> (Pat. App. Bd.; 2021-06-09).
56.	*Re:Sound Tariff 6.C (2019-2023),* 2021 CarswellNat 508, 2021 CB 2, [2021] C.B.D. 3, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/493442/index.do>, <https://canlii.ca/t/jdggs> (Cop. Bd.; 2021-02-26).
57.	*Rogers Communications Canada Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2021 CarswellNat 736, 2021 FC 207, [2021] F.C.J. 248, 335 A.C.W.S. (3d) 526, <https://canlii.ca/t/jdt0w>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/494505/index.do> (F.C.; 2021-03-06).
58.	*Sadhu Singh Hamdard Trust v. Navsun Holdings Ltd*, 2021 CarswellNat 2034, 2021 FC 602, 184 C.P.R. (4th) 331, 335 A.C.W.S. (3d) 606, [2021] F.C.J. 601, <https://canlii.ca/t/jgf4h>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/498704/index.do> (F.C.; 2021-06-11).
59.	*Saizeriya Co. Ltd. v. Meng**, 2021 CarswellNat 6537, 2021 TMOB 294, [2021] T.M.O.B. 294, <https://canlii.ca/t/jlnlm> <https://decisia.lexum.com/tmob-comc/decisions/fr/item/519101/index.do> (T.M.O.B.; 2021-12-28).
60.	*Salna v. Voltage Pictures, LLC,* 2021 CarswellNat 3845, 2021 FCA 176, [2021] F.C.J. 943, <https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/512632/index.do>, <https://canlii.ca/t/jj031> (F.C.A.; 2021-09-08) [varying 2019 CarswellNat 8238 (F.C.; 2019-11-12); leave to appeal to the Supreme Court of Canada filed 2021 CarswellNat 6448 (S.C.C.; 2021-12-06)].
61.	*Re:Sound Tariff 3.B – Background Music (2016-2020), Re*, 2021 CarswellNat 4434, 2021 CB 10-T, [2021] C.B.D. 11, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/512650/index.do>, <https://canlii.ca/t/jjhp5> (Cop. Bd.; 2021-10-08).
62.	*Smart Technologies ULC, Re*,* 2021 CarswellNat 4409, 2021 CACP 50, 2021 LNCPAT 35, <https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/item/513848/index.do>, <https://canlii.ca/t/jjd59> (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-09-08).
63.	*SOCAN Tariff 4.B: Live Performances at Theatres or Other Places of Entertainment – Classical Music Concerts (2018-2024)*, 2021 CarswellNat 5265, 2021 CB 11, [2021] C.B.D. 12, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/516586/index.do>, <https://canlii.ca/t/jkw7l> (Cop. Bd.; 2021-11-26).

64.	*SOCAN Tariff 7 – Skating Rinks (2018-2022),* 2021 CarswellNat 2964, 2021 CB 7, [2021] C.B.D. 8, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/500977/index.do>, <https://canlii.ca/t/jhdl2> (Cop. Bd.; 2012-08-06).
65.	*SOCAN Tariff 9 – Sports Events (2018-2023)*, 2021 CarswellNat 4319, 2021 CB 9, [2021] C.B.D. 10, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/512205/index.do>, <https://canlii.ca/t/jjcjb> (Cop. Bd.; 2021-10-01).
66.	*SOCAN Tariff 14 (2018-2024)*, 2021 CarswellNat 1022, 2021 CB 3, [2021] C.B.D. 4, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/495654/index.do>, <https://canlii.ca/t/jfcbq> (Cop. Bd.; 2021-04-16).
67.	*SOCAN Tariffs 12.A & 12.B (2018-2022)*, 2021 CarswellNat 1500, 2021 CB 4, [2021] C.B.D. 6, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/497473/index.do>, <https://canlii.ca/t/jg25h> (Cop. Bd.; 2021-05-21).
68.	*SOCAN Tariff 11.B (2018-2022)*, 2021 CarswellNat 3176, 2021 CB 8, [2021] C.B.D. 9, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/511821/index.do>, <https://canlii.ca/t/jj7x5> (Cop. Bd.; 2021-08-20).
69.	*Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. 1730395 Alberta Ltd*, 2021 CarswellNat 3287, 2021 FC 822, [2021] F.C.J. 919, 335 A.C.W.S. (3d) 184, <https://canlii.ca/t/jhs6l> (F.C.; 2021-08-04).
70.	*Sodrac 2003 Inc. v. CBC,* 2021 CarswellNat 142, 2001 CB 1, [2021] C.B.D. 1 <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/l/en/491857/1/document.do>, <https://canlii.ca/t/jct7p> (Cop. Bd.; 2021-01-27); appeal 21-A-5 settled out of court (F.C.A.; 2021-08-25).
71.	*South East LHIN, Re*,* 2021 CanLII 70422, <https://canlii.ca/t/jhd30> (Ont. I.P.C. 2021-07-27).
72.	*Skechers USA, Inc. II and Berling, Re*,* 2021 CarswellNat 2933, 2021 LNCIRA 2 (C.I.R.A.; 2021-07-12).
73.	*Storey v. Irwin,* 2021 CarswellOnt 11922, 2021 ONSC 5676, [2021] O.J. 4424, <https://canlii.ca/t/jhnxn> (Ont. Sup. Ct. – Int. inj.; 2021-08-03).
74.	*Stross v. Trend Hunter Inc.,* 2021 CarswellNat 4238, 2021 FC 955, [2021] F.C.J. 1017, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/513351/index.do>, <https://canlii.ca/t/jj765> (F.C.; 2021-09-15) [affirming 171 C.P.R. (4th) 391 (F.C.; 2020-02-06)].
75.	*Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke v. Université de Sherbrooke*, 2021 CanLII 52039, 2021 LNARTQ 131, <https://canlii.ca/t/jggc9> (Que. SAT; 2021-06-10).
76.	*TBV Productions, LLC v. Doe*, 182 C.P.R. (4th) 257, 2021 CarswellNat 611, 2021 FC 181, [2021] F.C.J. 208, 330 A.C.W.S. (3d) 598, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/493936/index.do>, <https://canlii.ca/t/jdlzz> (F.C.; 2021-02-25).
77.	*Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc*., 2021 CarswellNat 1539, 2021 FCA 100, 2021 F.C.J. 486, 331 A.C.W.S. (3d) 542, 460 D.L.R. (4th) 136,

	<https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/497659/index.do>, <https://canlii.ca/t/jg3p5> (F.C.A.; 2021-05-26) [affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat 6733 (F.C.; 2019-11-15); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716, 2022 CanLII 21655 (S.C.C.; 2022-03-24); 2021 CarswellNat 3930, 2021 FCA 181, [2021] F.C.J. 972, <https://canlii.ca/t/jj2rx> (F.C.A. ─ Costs; 2021-09-14)].
78.	*Toronto Regional Real Estate Board v. RE Stats Inc. Operating As Redatum*, 185 C.P.R. (4th) 106, 2021 CarswellNat 2522, 2021 FC 30, [2021] F.C.J. 731, 335 A.C.W.S. (3d) 605 <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/500063/index.do>, <https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2021/01/2021-FC-30.pdf> (F.C.; 2021-01-08); 2021 CarswellNat 3204, 2021 FC 735, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/511945/index.do>, <https://canlii.ca/t/jhp5d> (F.C. ─ Default; 2021-07-12); default judgement set aside 2021 CarswellNat 4865, 2021 FC 1193, <https://canlii.ca/t/jk7lv>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/515652/index.do> (F.C.; 2021-11-08).
79.	*The Toronto Regional Real Estate Board v. IMS Incorporated c.o.b. as REstats* <https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2021/04/T-900-20_order-dated-7-APR-2021.pdf> (F.C.; 2021-04-07); revd 2021 FC 1239, <https://canlii.ca/t/jkf3z> (F.C.; 2021-11-15).
80.	*Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc*., 2021 CarswellNat 101, 2021 FC 63, 187 C.P.R. (4th) 36, [2021] F.C.J. 55, 328 A.C.W.S. (3d) 472, [2021] F.C.J. 55, [2021] F.C.J. 894, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491662/index.do>, <https://canlii.ca/t/jcr59> (F.C.; 2021-01-19).
81.	*Vermillion Networks Inc. v. Cenovus Energy Inc*.*, 2021 CarswellNat 6629, 2021 TMOB 289, [2021] T.M.O.B. 255, <https://canlii.ca/t/jlrz9>, <https://decisia.lexum.com/tmob-comc/decisions/fr/item/519627/index.do> (T.M.O.B.; 2021-12-21).
82.	*VR Transit inc. v. Grenier*, 2021 QCCQ 1907, <https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq1907/2021qccq1907.html>, <http://t.soquij.ca/Qk56H> (Que. Ct. – Small Claims; 2021-02-08)
83.	*Walcott v. Toronto Transit Commission*, 2021 CarswellOnt 7903, 2021 ONCA 358, [2021] O.J. 3015, 332 A.C.W.S. (3d) 341, <https://canlii.ca/t/jg65r> (Ont. C.A.; 2021-05-28).
84.	*Warner Bros. Entertainment Inc. v. White (Beast IPTV),* 186 C.P.R. (4th) 93, 2021 CarswellNat 4432, 2021 FC 53, [2021] F.C.J. 38, 174 W.C.B. (2d) 412 , 336 A.C.W.S. (3d) 647, <https://canlii.ca/t/jcmbr>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/491440/index.do> (F.C. – Contempt Wright; 2021-01-04) [appeals A-25-21 and A-26-21]; 2021 CarswellNat 4431, 2021 FC 989, 174 W.C.B. (2d) 413, 186 C.P.R. (4th) 81, 336 A.C.W.S. (3d) 648), <https://canlii.ca/t/jjhc4>, <https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/514081/index.do> (F.C. Contempt Whitet; 2021-09-23).
85.	*Winkler v. Hendley*, 184 C.P.R. (4th) 1, 2021 CarswellNat 1586, 2021 FC 498, [2021] F.C.J. 497, 334 A.C.W.S. (3d) 611, EYB 2021-392088,

	<https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/497804/index.do>, <https://canlii.ca/t/jg4zp> (F.C.; 2021-05-27).
86.	*Woods v. University of Ottawa*, 2021 CarswellOnt 12442, 2021 ONSC 5720, [2021] O.J. 4606, <https://canlii.ca/t/jhz3s> (Ont. Sup. Ct.; 2021-08-27); add reasons 2022 ONSC 84, <https://canlii.ca/t/jllbd> (Ont. Sup. Ct. - Costs; 2022-01-05).
87.	*York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright),* 185 C.P.R. (4th) 1, 2021 CarswellNat 2815, 2021 SCC 32, 333 A.C.W.S. (3d) 390, EYB 2021-398441, 460 D.L.R. (4th) 414, [2021] S.C.J. 32, <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/18972/index.do>, <https://canlii.ca/t/jh8bc> (S.C.C.; 2021-07-30) [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].
88.	*Zhang v. HomeLife Golconda Realty Inc. Brokerage*,* 2021 CarswellOnt 3305, 2021 CanLII 18845, <https://canlii.ca/t/jdpvb> (Ont. Lab. Rel. Bd.; 2021-03-08).

These 88 cases (95 decisions) are divided as follows: Alberta: 2; British Columbia: 2; New Brunswick: 1; Nova Scotia: 1; Ontario: 14 (including 1 of the Court of Appeal and 3 Administrative Boards); Quebec: 17 (including 3 from the Court of Appeal, 3 from Small Claims and 2 from administrative boards); Federal Courts of Canada: 27 (4 from the Federal Court of Appeal and 23 from the Federal Court); Supreme Court of Canada: 1; Copyright Board: 16 (including 3 unlocatable copyright owners); Trademarks and Opposition Board: 3; CIRA: 1. Patent & Appeal Board: 7.

Now, a section by section analysis of those 2021 Canadian cases.

Section 2 — Definitions — What is statutory interpretation

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[28] La question en litige en l'espèce est une question d'interprétation législative qui, comme notre Cour l'a répété à maintes reprises, nous oblige à cerner l'intention du législateur en tenant compte du sens grammatical et ordinaire du texte ainsi que de l'économie et de l'objet de la loi.	[28] The issue in this case is one of statutory interpretation, which, as this Court has repeatedly said, **is an exercise in discerning legislative intent by looking at the grammatical and ordinary meaning of the text in the context of the statute's scheme and objectives**.

- **Section 2 — Definition of "Board" — The Board is a regulatory body to certify tariffs**

Rogers Communications Canada Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2021 CarswellNat 736 (F.C.; 2021-03-06) Lafrenière J.

[10] La Commission du droit d'auteur est l'organe réglementaire établi par la *Loi sur le droit d'auteur* pour homologuer des	[10] The Copyright Board is **the regulatory body** established by the *Copyright Act* **to certify tariffs,** such as

tarifs, tels que ceux régissant le paiement des redevances à la SOCAN, notamment pour l'exécution publique ou la communication au public par télécommunication au Canada d'œuvres musicales.	those that govern the payment of copyright royalties to SOCAN for, *inter alia*, the public performance or communication to the public by telecommunication in Canada of musical works.

- **Section 2 — Definition of "Board" — The Board is an expert administrative tribunal**

Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[83] Qui plus est, le législateur a créé la Commission, un tribunal administratif spécialisé, et lui a confié la mission de déterminer les redevances justes et équitables devant être payées pour la retransmission des signaux éloignés. Au bout du compte, il appartient à la Commission d'homologuer le projet de tarif et de le publier dans la *Gazette du Canada*, en application du paragraphe 73(1), aujourd'hui l'article 70, de la Loi.	[83] Moreover, Parliament has created **the Board, an expert administrative tribunal, and entrusted it to determine the fair and equitable royalties** to be paid for the retransmission of distant signals. Ultimately, it is for the Board to approve a proposed tariff and publish it in the *Canada Gazette*, pursuant to subsection 73(1), now section 70.

- **Section 2 — Definition of "Board" — The Board has a regulatory price-setting role**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[58] Avec égards, cet argument confond deux objectifs législatifs distincts: celui d'étendre la gestion collective à d'autres droits que les droits d'exécution publique et celui distinct d'encadrer les sociétés de gestion issues du régime élargi. Bien que le législateur ait étendu la portée du régime de gestion collective pour protéger les créateurs et les titulaires de droits d'auteur, il a simultanément investi la Commission de pouvoirs en matière de fixation des prix pour protéger les utilisateurs contre l'emprise sur le marché potentiellement abusive des nouvelles sociétés. Le pouvoir de la Commission d'homologuer le projet de	[58] This argument, with respect, conflates two distinct statutory purposes: the purpose for expanding collective administration to rights beyond public performance; and the separate purpose for regulating the collective societies that emerged from the expanded regime. While Parliament expanded collective administration to protect copyright creators and owners, it simultaneously vested the Board with price-setting powers to protect users from the potentially unfair exertion of the new societies' market power.

tarif présenté par une société de gestion fait partie de son rôle réglementaire en matière de fixation des prix.	

- **Section 2 — Definition of "cinematographic work" — Video recordings qualify as a process "analogous to cinematography**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[34] Bien qu'aucune définition de la « cinématographie » n'accompagne la définition légale de l'expression « œuvre cinématographique », je fais miens les propos tenus par S. Handa dans l'ouvrage *Copyright Law in Canada* (2002), à la p 178, et par J. McKeown dans l'ouvrage *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3e éd., 2000). Dans le cas qui nous occupe, l'essence de ces publications est que la définition officielle de la « cinématographie », à savoir [TRADUCTION] « l'art de faire et de produire des films », est suffisante et que les enregistrements vidéo constituent un processus [TRADUCTION] « semblable à la cinématographie ».	[34] While there is no definition of "cinematography" to accompany the statutory definition "cinematographic work", I adopt the comments in S. Handa, *Copyright Law in Canada* (2002) at p 178 and J. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3rd ed., 2000). The gravamen of these publications in this instance is that the dictionary definition of "cinematography" of "the art of taking and producing films" is sufficient and **that video recordings qualify as a process "analogous to cinematography**".

- **Section 2 — Definition of "cinematographic work" — Video extracts are cinematographic works**

Choko v. Munden, 2021 CarswellQue 6134 (Que. C.A.; 2021-05-21) Lavallée J. [affirming *sub nomine Glasz v. Choko*, 2018 CarswellQue 10770 (Que. Sup. Ct.; 2018-11-23)].

> [12] Comme la juge du procès l'explique, les extraits vidéo sont une œuvre cinématographique visée par la définition du droit d'auteur de l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* (« la *Loi* ») [Fn27 *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985) ch. C-42.]. […]

- **Section 2 – Definition of "collective society" – A collective could only collect royalties for works or sound recordings for which it was authorized**

Pay Audio Tariff (2007–2016), 2021 CarswellNat 1571 (Cop. Bd. 2021-05-28) the Board.

[257] Une œuvre ou un enregistrement sonore fait partie du répertoire d'une société de gestion si celle-ci a été	[257] A work or sound recording is in the repertoire of a collective society **if they have been authorized** by the owner of

autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou son agent à percevoir des redevances sur ces œuvres et objets du droit d'auteur. Par conséquent, il s'agit en premier lieu de déterminer la proportion des œuvres ou des enregistrements sonores utilisés pour lesquels les sociétés de gestion ont une telle autorisation.	copyright, or their agent, to collect royalties in respect of those works and subject-matter. Therefore, the first issue is to determine the proportion of works or sound recordings used for which the collectives have this authorization.
[258] De plus, les sociétés de gestion ne sont autorisées à percevoir des redevances qu'à l'égard des œuvres et des enregistrements sonores admissibles – objets du droit d'auteur protégés par la *Loi*, donnant droit à des redevances.	[258] Furthermore, **Collective Societies are only entitled to collect royalties in respect of eligible works and sound recordings**—subject-matter for which the Act accords protection, and makes eligible for royalties.

- **Section 2 – Definition of "collective society" – Collective could only exercise their rights to the statutory compulsory licensing scheme**

Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[8] La Loi autorise les sociétés de gestion à représenter les droits des titulaires de droits d'auteur, notamment ceux de milliers de radiodiffuseurs et producteurs d'émissions canadiens et étrangers qui ont droit à des redevances pour la retransmission de leurs œuvres diffusées par des signaux éloignés de télévision au Canada. Les titulaires de droits d'auteur représentés par les sociétés de gestion ne peuvent faire valoir leurs droits directement, et ils doivent le faire par l'intermédiaire du régime obligatoire d'octroi de licences établi par la Loi.	[8] The Collectives are authorized under the Act to represent the rights of copyright holders, including thousands of Canadian and foreign broadcasters and program producers, who are entitled to royalties for the retransmission of their works on over-the-air distant television signals in Canada. **The Collectives' copyright holders cannot exercise their rights directly, but must do so through the statutory compulsory licensing regime established by the Act**.

- **Section 2 — Definition of "computer program" — A videogame is a computer program**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142 (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board [appeal 21-A-5 settled out of court (F.C.A.; 2021-08-25).].

[298]Les copies de transcodage sont des copies effectuées afin de convertir une	[298] Transcoding Copies are copies made to convert a program from one file format to another.

émission d'un format de fichier à un autre.	
[301] Il est des cas où la différence entre des données et des instructions n'est pas significative, comme par exemple dans le cas de rouleau de piano perforé. Le rouleau donne des instructions au piano. Dans de telles circonstances, on peut considérer que le rouleau comprend et une œuvre musicale et un programme d'ordinateur. Cette intégration n'est pas inusitée : un jeu vidéo intègre à la fois un programme d'ordinateur et une œuvre musicale. L'ensemble sera probablement correctement traité comme un programme d'ordinateur. Cependant, s'agissant de fichiers audio seulement, il serait inexact de les assimiler à des instructions. Aucun élément de preuve permettant de soutenir l'hypothèse que des fichiers audio seulement sont utilisés comme des instructions n'a été fourni, ce qui leur aurait permis de correspondre à la définition de programme d'ordinateur dans la *Loi*. Au contraire, ces fichiers s'assimilent plus exactement à des données encodées destinées à être décodées pour les fins de représenter du contenu musical dans une émission de radio.	[301]There are situations where there is no meaningful distinction between data and instructions, such as in the case of a perforated piano roll. The roll acts as the instructions to the player piano. In such circumstances, it is arguable that the roll embodies both a musical work and a computer program. This embedding is not unusual: a video game embodies both a computer program and musical works. **The entire package is likely correctly treated as a computer program for the purposes of the Act**. However, in terms of audio files, the better view is that they are not instructions. No evidence was adduced to support the argument that audio files are used as instructions, which would allow it to meet the definition of computer program under the Act. Rather, such files are better understood as coded data to be decoded for the purpose of representing musical content in a radio program.

- **Section 2 — Definition of "computer program" — To be valid, a claim must manifest a discernible physical effect or change**

*Landmark Graphics Corporation (Re)**, 2021 CarswellNat 1461 (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-03-25).

[36] À mon avis, la personne versée dans l'art interpréterait cette étape pour indiquer qu'après l'analyse de simulation par ordinateur et l'établissement d'un plan optimal de production de puits, ces résultats de simulation (y compris les paramètres de fonctionnement et les caractéristiques physiques) sont utilisés dans la mise en œuvre physique des	[36] In my view, the skilled person would interpret this step to indicate that after the computer simulation analysis has been completed and an optimal well production plan derived, those simulation results (including the operating parameters and physical characteristics) are used in the physical implementation of the processes of well perforation and completion.

processus de perforation et d'achèvement de puits.	
[37] Il est évident, d'après le libellé de la revendication et le reste du mémoire descriptif, que les algorithmes de simulation et l'utilisation de leurs résultats dans les paramètres des processus de perforation et d'achèvement du puits coopèrent pour former une seule invention réelle qui produit des résultats de production améliorés du puits. Puisque l'étape e) comprend des étapes qui produisent des effets physiques discernables, l'invention réelle de la revendication 1 au dossier « manifeste un effet ou changement discernable » (*Canada [Procureur général] c. Amazon.com, inc*., 2011 CAF 328, au paragraphe 66). En comprenant l'utilisation d'un ordinateur et les étapes physiques de la perforation et de l'achèvement du puits, l'invention réelle de la revendication 1 au dossier se rapporte également aux manuelles ou industrielles et n'est pas un objet interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.	[37] It is evident from the claim language and the rest of the specification that the simulation algorithms and the use of their results in the parameters for the well perforation and completion processes cooperate to form a single actual invention that produces improved well production results. As step (e) includes steps that produce discernable physical effects, the actual invention of claim 1 on file "manifests a discernable effect or change" (*Canada (Attorney General) v Amazon.com Inc*, 2011 FCA 328 at paragraph 66). **In comprising the use of a computer and the physical steps of well perforation and completion, the actual invention of claim 1 on file also relates to the manual or productive arts and is not prohibited subject-matter** under subsection 27(8) of the *Patent Act*.

- **Section 2 ─ Definition of "computer program" ─ The electronic, magnetic or optical changes that take place during the operation of a computer are considered to satisfy the physicality requirement provided that the computer is part of the actual invention**

BGC Partners, Inc., Re,* 2021 CarswellNat 2190 (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-05-12) A. Strong, Member.

[32] La personne versée dans l'art comprendrait donc que la méthode revendiquée vise à remédier aux lacunes de l'interface utilisateur de l'ordinateur de commerce. Comme il a été révélé, l'action d'un utilisateur pour entrer des commandes commerciales, comme le fait de cliquer avec une souris ou de taper sur un clavier, nécessite une exécution manuelle ou physique. Par conséquent, au moment où la commande	[32] The skilled person would, therefore, understand that the claimed method is addressing shortcomings in the user interface of the trading computer. As disclosed, a user's action to enter trade commands, such as clicking with a mouse or typing into a keyboard, requires a manual or physical execution. As a result, by the time the trade command is actually registered by the system, a given price will have changed

commerciale est réellement enregistrée par le système, un prix donné aura changé pour autre chose que ce que l'utilisateur attendait. Bien que les étapes de l'objet revendiqué semblent simplement définir une règle ou un algorithme de commerce, l'effet de cet algorithme exécuté sur l'ordinateur de commerce consiste à améliorer la fonctionnalité de l'entrée des données de l'ordinateur de commerce. Dans ce contexte, l'objet de l'invention revendiquée porte sur une limitation technique du système de commerce électronique, à savoir la latence entre l'affichage des renseignements et la capacité d'un utilisateur d'entrer une réponse avant que lesdits renseignements n'aient changé. Les étapes précises de la revendication 1, qui consiste à déterminer le degré de changement (p. ex. l'augmentation du prix) et à permettre une correction de l'entrée des données (p. ex. le commerce à un deuxième prix ou l'annulation de la commande commerciale), visent cette lacune technique.	to something other than what the user expected. Although the steps of the claimed subject matter appear to merely define a trading rule or algorithm, **the effect of said algorithm running on the trading computer is to enhance or improve the data entry functionality of the trading computer**. In this context, the matter of the claimed invention is addressing a technical limitation in the electronic trading system, one of latency between the display of information and the ability of a user to enter a response before said information has changed. The specific steps in claim 1 of determining the degree of change (e.g., the price increment) and permitting a data entry correction (e.g., trade at a second price or cancel the trade command) address this technical shortcoming.
[35] Par conséquent, selon les termes de l'énoncé PN2020-04, l'exécution de l'algorithme commercial de la revendication 1 améliore le fonctionnement de l'ordinateur sur lequel il est en cours d'exécution. L'ordinateur et l'algorithme forment donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et ce n'est pas un objet interdit par le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*. En outre, l'invention proprement dite est l'objet composé d'un ordinateur et d'un algorithme qui, ensemble, définissent quelque chose qui a une existence physique ou qui manifeste un effet ou un changement physique discernable, et par conséquent,	[35] Accordingly, in the words of *PN2020-04*, **running the trading algorithm of claim 1 improves the functioning of the computer it is running on**. **The computer and the algorithm together thus form a single actual invention that solves a problem relating to the manual or productive arts and that is not prohibited subject matter under subsection 27(8) of the *Patent Act***. **Furthermore, the actual invention is subject matter comprising a computer and algorithm that together define something with physical existence, or something that manifests a discernible effect or change, and therefore claim 1 defines**

la revendication 1 définit un objet brevetable comme l'exige l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.	**patentable subject matter as required by section 2 of the *Patent Act*.**

- **Section 2 — Definition of "computer program" — There is a physicality requirement for a claim to be valid**

*Qiagen Redwood City, Inc., Re**, 2021 CarswellNat 2688 (Pat. App. Bd.; 2021-06-09), the Board.

[34] Par conséquent, en raison de l'efficience accrue du stockage et de la récupération des données, nous avons considéré que le fait que la nouvelle structure de base de données améliore le fonctionnement de l'ordinateur utilisé pour interagir avec elle est semblable à ce qui est décrit dans l'énoncé PN2020-04 : l'ordinateur et la nouvelle base de données ensemble forment une seule invention réelle qui est dotée d'une présence physique, qui résout un problème associé aux réalisations manuelles ou industrielles et qui n'est pas un objet interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.	[34] Accordingly, as a result of the improved efficiency in data storage and retrieval, we considered that the new database structure improves the functioning of the computer used to interact with it is akin to what is described in PN2020–04: **the computer and the new database together form a single, actual, invention that has physicality, solves a problem related to the manual or productive arts and is not prohibited subject-matter** under subsection 27(8) of the *Patent Act.*

- **Section 2 — Definition of "computer program" — There is a physicality requirement for a claim to be valid**

Acoustic L.P., Re, 2021 CarswellNat 3996 (Pat. App. Bd. & Comm; 2021-08-23) H. Sanders

[29] Comme je l'ai décrit plus haut dans la section « Principes juridiques et pratique du bureau », j'évalue pour chaque revendication si l'objet qu'elle définit constitue une seule invention réelle ayant une existence physique ou causant un effet ou un changement physique discernable.	[29] As described above in the section "Legal Principles and Patent Office Practice" I assess for each claim **whether the subject-matter it defines forms a single actual invention having physical existence or causing a discernible physical effect or change**.
[30] Comme je l'ai écrit dans la lettre de RP : [TRADUCTION] L'ordinateur ou le processeur est le seul élément essentiel ayant une existence physique. Cependant, la situation	[30] As I wrote in the PR letter: The computer or processor or machine-readable storage medium are the only essential elements having physicality. However, the situation here is similar to that of *Schlumberger*

en l'espèce est similaire à celle de l'affaire *Schlumberger*, où la présence d'un ordinateur programmé à usage général n'a pas empêché que l'invention revendiquée soit considérée comme non brevetable. Un ordinateur qui effectue simplement des calculs comme il a été conçu pour le faire n'est pas considéré comme faisant partie d'une seule invention réelle. Dans toutes les revendications, l'invention réelle semble consister à accéder à un modèle de réponse et à certaines activités (réception de données d'entrée), et à calculer les contributions à une métrique commerciale, à calculer une réponse différentielle et à calculer une synergie. Cela constitue un algorithme abstrait et est un objet interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.	where the presence of a programmed general-purpose computer did not prevent the claimed invention from being found to be non-patentable. According to *PN2004*, a computer merely carrying out calculations as it was designed to do is not considered part of a single actual invention with the calculations themselves. In all the claims, the actual invention appears to be accessing a response model and certain activities (receiving input data), and computing contributions to a business metric, computing an incremental response, and computing a synergy. This constitutes an abstract algorithm and is prohibited subject-matter according to subsection 27(8) of the *Patent Act*.
[31] À mon avis, toutes les revendications au dossier ne satisfont pas à l'exigence du caractère matériel pour l'objet brevetable conformément à la décision *Amazon.com*, comme il est mentionné dans l'EP2020-04, et ne sont pas conformes à la définition de l'« invention » qui figure l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. De plus, toutes les revendications visent un objet abstrait interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets.*	[31] In my view, all claims on file do not meet the physicality requirement for patentable subject-matter according to *Amazon.com* [(1981), 56 C.P.R. (2nd),204 (F.C.A.)] as referenced in *PN2020-04* and do not comply with the definition of "invention" according to section 2 of the *Patent Act*. Further, all claims are directed to abstract subject-matter prohibited under subsection 27(8) of the *Patent Act.*

- **Section 2 — Definition of "computer program" — The mere fact that a computer is identified to be an essential element of a claimed invention for the purpose of determining the fences of the monopoly under purposive construction does not necessarily mean that the subject-matter defined by the claim is patentable subject-matter**

Smart Technologies ULC, Re,* 2021 CarswellNat 4409 (Pat App Bd. & Comm. Pat.; 2021-09-08), the Board.

[37] Bien que tous les éléments revendiqués, y compris les éléments informatiques, sont présumés être essentiels, comme l'indique l'EP2020-04, le simple fait qu'un ordinateur est identifié comme étant un élément essentiel d'une invention revendiquée aux fins de la détermination des clôtures autour du monopole sous l'interprétation téléologique ne signifie pas nécessairement que l'objet défini par la revendication est un objet brevetable et n'est pas assujetti à l'interdiction en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets.*	[37] Although all the claimed elements, including the computer elements, are presumed to be essential, as noted in *PN2020–04*, **the mere fact that a computer is identified to be an essential element of a claimed invention for the purpose of determining the fences of the monopoly under purposive construction does not necessarily mean that the subject-matter defined by the claim is patentable subject-matter** and outside of the prohibition under subsection 27(8) of the *Patent Act*.
[39] Comme l'explique la lettre de RP, pour la présente demande, les éléments informatiques revendiqués comme [TRADUCTION] « appareil de traitement », [TRADUCTION] « interface d'entrée » et [TRADUCTION] « mémoire stockant du code de programme informatique » visent des composants informatiques génériques qui sont utilisés d'une manière bien connue pour saisir et traiter des données. Par conséquent, la simple présence de ces éléments ne rendrait pas un algorithme abstrait brevetable selon l'EP2020-04. La personne versée dans l'art, au moment de lire le mémoire descriptif dans son ensemble, comprendrait comment ces éléments pourraient être mis en œuvre et utilisés de manière conventionnelle par la méthode revendiquée, sans apporter une quelconque amélioration à la fonction d'ordinateur. Par conséquent, les éléments informatiques, tels que revendiqués, sont simplement utilisés pour faire la sorte de calculs génériques et le traitement de données pour lesquels ils sont reconnus (voir *Schlumberger)* et ne font pas partie de l'invention réelle.	[39] As explained in the PR letter, for the present application, the claimed computer elements, such as "processing device," "input interface," and "memory storing computer program code," are directed to generic computer components that are used in a well-known manner to input and process data. Therefore, **the mere presence of these elements would not render an abstract algorithm patentable**, according to *PN2020–04*. The skilled person, when reading the specification as a whole, would understand how these elements might be implemented and used conventionally by the claimed method, **without any improvement on the computer function.** Therefore, the computer elements as claimed are merely being used to make the kind of generic calculations and data processing they are known to make (see *Schlumberger* [*Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents* [(1981), 56 C.P.R. (2nd), 204 (F.C.A.)]) and do not form part of the actual invention.

[40] De plus, en ce qui a trait à la caractéristique d'encoder et de décoder des réponses à base d'équations, la présente demande ne divulgue ou ne revendique aucune technique d'encodage ou de décodage nouvelle ou améliorée au-delà des protocoles connus. En effet, au paragraphe [00074], la description indique que [TRADUCTION] « différents protocoles de communication et d'encodage pour communiquer les réponses » peuvent [TRADUCTION] « être utilisés à la place » sans fournir aucun autre détail. Par conséquent, la personne versée dans l'art, au moment de lire le mémoire descriptif dans son ensemble, comprendrait que l'invention ne vise pas la façon dont les réponses sont encodées, décodées ou transmises, mais l'algorithme de classement abstrait utilisant des comparaisons d'arbres syntaxiques. Puisque la divulgation se concentre sur l'algorithme abstrait et ses avantages, la caractéristique d'encodage et de décodage n'est pas considérée comme faisant partie de l'invention réelle et n'accorde aucune présence physique à la méthode revendiquée.	[40] Additionally, regarding the feature of encoding and decoding equation-based responses, the present application neither discloses nor claims any new or improved encoding or decoding techniques beyond known protocols. Indeed, in paragraph [00074], the description recites that "different communication and encoding protocols for communicating the responses" may "alternatively be used" without providing further details. Therefore, the skilled person, when reading the specification as a whole, would understand that the actual invention is not directed to how the responses are encoded, decoded, or transmitted, but to the abstract grading algorithm utilizing syntax tree comparisons. As the disclosure is focused on the abstract algorithm and its benefits, the encoding and decoding feature are not considered part of the actual invention, and would not impart physicality to the claimed method.
[45] Aucune preuve n'est fournie dans le mémoire descriptif que l'invention revendiquée est plus efficiente sur le plan des calculs informatiques comparativement à l'art antérieur, comme la méthode de [TRADUCTION] « comparaison des chaînes de caractères » mentionnée dans la demande. Dans le cas où une réponse comporte une équation qui correspond à une solution prédéterminée, la méthode proposée aura le même rendement que la méthode connue et évaluera la réponse comme étant exacte, ce qui termine l'évaluation sans aucune autre étape de traitement de données. Dans le cas où une réponse ne comporte pas une	[45] There is no evidence provided in the specification that the claimed invention is computationally more efficient compared with prior art, such as the "string comparison" method mentioned in the application. In the case where a response comprises an equation matching a predetermined solution, the proposed method would perform similarly to the known method and mark the response correct, which completes the assessment without further data processing. In the case where a response does not comprise an equation matching a predetermined solution, the known method would mark the response incorrectly without further actions, while

équation qui correspond à une solution prédéterminée, la méthode connue évaluera la réponse comme étant inexacte sans aucune action, alors que la méthode revendiquée utilisera une comparaison d'arbres syntaxiques exigeante sur le plan des calculs informatiques pour effectuer une analyse approfondie. Par conséquent, bien que la méthode revendiquée puisse fournir des résultats d'évaluation plus flexibles et exacts, elle ne semble pas avoir une meilleure efficience sur le plan des calculs informatiques comparativement aux méthodes connues.	the claimed method would use computationally expensive syntax tree comparison to perform further analysis. Therefore, although the claimed method might provide more flexible and accurate marking results, it does not appear to have better computational efficiency compared with known methods.

- **Section 2 — Definition of "computer program" — There is a physicality requirement for a claim to be valid**

Landmark Graphics Corporation (Re),* 2021 CACP 51 (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-12-14), the Board

[30] […] Je suis d'avis, à titre préliminaire, que, étant donné que les éléments informatiques de la revendication 1 au dossier sont de nature générique et que l'absence de preuve que les étapes qui composent l'algorithme de modélisation du réservoir d'hydrocarbures améliorent la fonctionnalité informatique, l'invention réelle est l'algorithme de modélisation lui-même. Ce groupe d'étapes est en soi une série de manipulations et de calculs de données abstraites. Par conséquent, je suis d'avis, à titre préliminaire, que l'invention réelle de la revendication 1 au dossier vise un objet qui n'est pas « une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable » (*Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc*, 2011 CAF 328 [*Amazon*], au paragraphe 66).	[30] […] In my preliminary view, given that the computer-related elements of claim 1 on file are generic in nature, and the lack of any evidence that the steps that make up the hydrocarbon reservoir modelling algorithm improves computer functionality, the actual invention is the modelling algorithm itself. This group of steps is itself a series of abstract data manipulations and calculations. **Therefore, it is my preliminary view that the actual invention of claim 1 on file is directed to subject-matter that is not "something with physical existence, or something that manifests a discernable effect or change"** (*Canada (Attorney General) v Amazon.com Inc*, 2011 FCA 328 [*Amazon*] at paragraph 66).

- **Section 2 — Definition of "computer program" — There is a physicality requirement for a claim to be valid**

Novomatic AG (Re),* 2021 CACP 52 (Pat. App. Bd. & Comm. Pat.; 2021-12-14), the Board.

[30] […] Dans mon opinion préliminaire, comme dans le cas des revendications au dossier, toutes les étapes essentielles de la revendication proposée représentative 1 fonctionnent ensemble pour former un système pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise d'un montant déterminé et la fin du jeu bonus. Ensemble, ces étapes représentent la mise en œuvre par ordinateur d'une idée, d'une conception ou d'un schéma abstrait pour jouer un jeu de symboles.	[30] […] In my preliminary view, similar to the claims on file, the essential steps of representative proposed claim 1 cooperate together to form a system for playing a feature game that allows a multiplier for increasing the payout of the bet by a set amount and termination of the feature game. **Together, these steps represent the computer implementation of an abstract idea, theorem, or scheme for playing a game of symbols.**
À mon avis préliminaire, les caractéristiques revendiquées proposées doivent être utilisées sur des machines de jeu existantes et largement disponibles. À mon avis, la revendication proposée représentative 1 est une conception abstraite qui est mise en œuvre par l'ordinateur, mais que l'ordinateur est simplement utilisé d'une manière bien connue, ne constitue pas une seule invention réelle avec la conception abstraite et ne fait donc pas de la conception un objet brevetable. L'ordinateur est simplement utilisé pour faire le genre de calculs pour lequel il a été inventé, manipuler les données comme il était prévu, ainsi que pour afficher ces manipulations et calculs.	In my preliminary view, the proposed claimed features are to be used on existing and widely available gaming machines. In my view, representative proposed claim 1 is an abstract theorem that is implemented on the computer, but the computer is merely used in a well known manner, does not form a single actual invention with the abstract theorem and thus does not render the theorem patentable subject matter. The computer is merely being used to make the kind of calculations it was invented to make, manipulate data the way it was intended, as well as display those manipulations and calculations.
J'estime que la machine de jeu est simplement utilisée pour faire le genre de calculs et de manipulations de données pour lequel elle a été inventée pour faire pour les revendications dépendantes 2 à 6 et 8 à 18.	In my view, the gaming machine is merely being used to make the kind of calculations and data manipulation that it was invented to make for dependent claims 2-6 and 8-18.
Par conséquent, le schéma abstrait pour jouer à un jeu bonus qui permet un multiplicateur pour augmenter le paiement par rapport à la mise n'a pas d'existence physique en soi ne manifeste pas d'effet physique ou de changement.	**Accordingly, the abstract scheme for playing a feature game that allows a multiplier for increasing the payout of the bet has no physical existence itself and does not manifest a physical effect or change.** Nor does the use of

L'utilisation de l'ordinateur dans ce cas-ci ne lui permet pas non plus de respecter l'exigence du caractère matériel. Ainsi, dans mon opinion préliminaire, l'invention réelle de la revendication proposée représentative 1, représentant les revendications 1 à 18, est proscrite en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* et l'objet de la revendication proposée représentative 1, représentant les revendications proposées 1 à 18, n'est pas un objet brevetable puisqu'il ne correspond pas à la définition « d'invention » à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.	the computer in this case cause it to meet the physicality requirement. Thus, in my preliminary view, the actual invention of representative proposed claim 1, representing proposed claims 1-18, is prohibited under subsection 27(8) of the *Patent Act* and the subject matter of representative proposed claim 1, representing proposed claims 1-18, is not patentable subject matter as it falls outside the definition of "invention" in section 2 of the *Patent Act*.

- **Section 2 — Definition of "copyright" — Income from public lending rights is work income and will be excluded from work income up to $200 per month**

*N... S... v. Ministre du Travail**, 2021 CarswellQue 9309, 2021 QCTAQ 0625, EYB 2021-393958 (Que Adm. Trib – Social Affairs; 2021-06-01) Girard and Corney-Robichaud JJ.

> [19] La preuve démontre que les sommes reçues par celle-ci le sont pour les droits de reproduction des oeuvres qu'elle a créées. Ce sont des droits d'auteur.
>
> [21] Suivant cette définition [Le Robert], les droits d'auteur sont l'argent perçu par l'auteur, le créateur d'une oeuvre. C'est donc le fruit du travail de l'auteur.
>
> [22] Le législateur définit l'expression « revenus de travail » comme étant toute rémunération accordée pour l'exécution d'un travail.
>
> [23] Le travail de madame est de créer des oeuvres. Les redevances reçues sont intimement liées au résultat de ses efforts.
>
> [24] Le Tribunal est d'avis que les redevances reçues à titre de droits d'auteur sont des revenus de travail au sens de la règlementation. Le Tribunal a d'ailleurs déjà décidé en ce sens auparavant [Fn9 *N.G. c. MTESS*, 2019 QCTAQ 0645; *G.G. c. MTESS*, 2019 QCTAQ 10462].

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — Quotation, Contract and Warranty forms could be original works — The author of a revised text is still the author of the revision**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[30] En conclusion, bien que M. Padula n'ait probablement pas rédigé l'intégralité du contenu original des formulaires de devis et de contrat, je ne suis pas convaincue que des aspects importants du formulaire de devis, du formulaire de contrat et du certificat de garantie n'étaient pas son œuvre. J'estime que la preuve apportée par M. Padula établit qu'il est l'auteur des œuvres en question.	[30] In conclusion, while Mr. Padula likely did not draft the full content of previous versions of the Quotation and Contract forms from the beginning**, I am not satisfied that significant aspects of the Quotation, Contract, and Warranty were not his work**. I find that Mr. Padula's evidence establishes that he is the author of the Works.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — Skill and judgment will give rise to originality**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[33] À mon avis, les efforts de M. Padula n'étaient pas négligeables et ne se résumaient pas à un simple exercice mécanique ou à une simple copie d'une autre œuvre. Sur la base du témoignage de M. Padula, qui expose les mesures qu'il a prises pour créer les œuvres, je suis convaincue que celles-ci émanent de M. Padula et qu'il a exercé un talent et un jugement suffisants pour que le droit d'auteur existe. La preuve établit que l'expression dans les œuvres résulte de l'exercice, par M. Padula, de son talent (le recours à ses connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience) et de son jugement (l'utilisation de sa faculté de discernement ou de sa capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'œuvre), qui satisfait au critère d'originalité : *CCH*, au para 16.	[33] In my view, Mr. Padula's **efforts were not trivial, and did not amount to no more than a mere mechanical exercise or a mere copying of another work.** Based on Mr. Padula's evidence, which sets out the steps he undertook to create the Works, I am satisfied that the Works originated from Mr. Padula and that he exercised sufficient skill and judgment for copyright to subsist. **The evidence establishes that the expression in the Works resulted from an exercise of Mr. Padula's skill (use of his knowledge, developed aptitude or practised ability) and judgment (use of his capacity for discernment or ability to form an opinion or evaluation by comparing different possible options in producing the work**) sufficient to satisfy the originality requirement: *CCH* at para 16.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — To be original, a work should emanate from an author; should not constitute a copy and, finally, should result from the not inconsiderable exercise of the talent and the judgment of the author**

Arc En Ciel RH v. Services Swissnova inc., 2021 CarswellQue 4773 (Sup. Ct.; 2021-04-06) Granosik J. [appeal 500-09-029495-215, summary dismissal refused 2021 CarswellQue 12565 (Que. C.A.; 2021-08-06)].

> [53] Toutefois, l'originalité de l'œuvre d'AEC découle des 40 ans d'expérience de Fabart en matière de ressources humaines et de psychologie qu'il a traduit en une synthèse de la méthode DISC, des types psychologiques de Jung et des valeurs de motivation de Spranger [Fn14 Fabart publie d'ailleurs un livre à ce sujet au début de ce siècle, intitulé « Révélez le manager qui est en vous ! ».] Cette idée est exprimée de façon concrète et précise et il y a lieu de conclure que son œuvre, tant dans son ensemble que dans ses composantes, soit les questionnaires psychométriques, les algorithmes, les profils de personnalité et, surtout, leur représentation au moyen de la Roue Arc en Ciel sont de œuvres protégées par le droit d'auteur au Canada [Fn15 *CCH Canadienne Ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13.] […]
>
> [54] **La combinaison particulière, d'une part, de l'ensemble de ces éléments et, d'autre part, d'une synthèse des principes de base, et ce, d'une façon organisée et originale découlant du talent et du jugement de son auteur, Fabart, doit jouir d'une protection** [Fn16 Fn15 *CCH Canadienne Ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 au para 16]. En effet, la Cour suprême reconnait la protection de l'expression d'idées sous la forme de combinaisons dans l'arrêt *Cinar Corporation* c. *Robinson* [Fn17 *Cinar Corporation* c. *Robinson*, 2013 CSC 73.] […]
>
> [55] **C'est grâce à son travail et à son talent que Fabart a créé sa méthode qui utilise le choix des couleurs d'un arc-en-ciel, chacune étant attribuée à des traits de personnalité, et ce, dans un ordre spécifique**. Sa Roue Arc En Ciel comporte une configuration permettant de visualiser certains résultats dans les différents profils utilisés de façon à les illustrer dans un seul cadran parmi ceux se trouvant sur le disque. Par ailleurs, le dégradé des couleurs de la Roue Arc en Ciel permet de préciser des nuances importantes dans l'analyse de la personnalité. AEC détient et exploite des marques de commerce et des dessins industriels en lien avec la Méthode Arc En Ciel. Le matériel et les outils utilisés et commercialisés par AEC rencontrent dans leur ensemble les trois éléments requis pour être qualifiés d'œuvre originale [Fn18 *CCH Canadienne Ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 au para 28]: **elle émane d'un auteur; elle ne constitue pas une copie et, enfin, elle résulte de l'exercice non négligeable du talent et du jugement de l'auteur en question**.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — Copyright does not protect ideas, concepts or manufacturing techniques nor the style of an artist**

Bouchard v. Ikea Canada, 2021 CarswellQue 5077 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-28) Bucholz J. [footonotes omitted

> [65] Or, les **idées, les concepts, les méthodes et les techniques de fabrication ne sont pas des éléments protégés par le droit d'auteur**. **Le style d'un artiste n'est pas non plus protégeable**, surtout lorsque, comme ici, il est essentiellement composé d'éléments conceptuels ou de méthodes de fabrication, dont certains sont clairement génériques et/ou dictés par des normes de sécurité.
>
> [66] Ce sont les œuvres elles-mêmes qui sont protégées par la *Loi sur le droit d'auteur*, […]
>
> [67] Un style nouvellement développé n'empêche pas <u>en soi</u> d'autres de créer dans son inspiration le même style. Ce serait en quelque sorte comme d'interdire à Beethoven de composer de la musique dans des styles symphoniques développés par Mozart ou de déclarer que seul Monet pouvait peindre dans le style d'un *Impressionniste*.
>
> [68] La *Loi sur le droit d'auteur* ne cherche pas à limiter l'originalité de créateurs dans un même style, mais à mettre à l'abri de la contrefaçon des œuvres originales, existantes et identifiables.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — Finding that a work is original is a mixed question of fact and law**

Toronto Regional Real Estate Board v. IMS Incorporated, 2021 FC 1239 (F.C.; 2021-11-15) Pallotta J. [reversing <https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2021/04/T-900-20_order-dated-7-APR-2021.pdf> (F.C.; 2021-04-07)].

> [36] In my view, the CMJ [Case Management Judge] committed a palpable and overriding error by relying on the FCA's decision [*Toronto Real Estate Board v Commissioner of Competition*, 2017 FCA 236] to find that TRREB is relitigating the same issue in this action. **Whether a work meets the originality threshold is a finding of mixed fact and law and depends on the application of facts to a legal test**. The FCA's determination in this regard was based on the Competition Tribunal's factual findings, which in turn were based on a specific evidentiary record before it. The proceeding before the Competition Tribunal related to "disputed data" from the MLS database, five years prior to this action. The record before the FCA was not before the CMJ and there is no way to know if the evidentiary basis for the FCA's determination would be the same in this action.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — Facts, information and ideas are not protected by copyright — There is skill and judgment in the artistic design, production services and journalistic decisions**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[49] Le débat ne porte pas sur l'« insert sonore » ni sur les mots prononcés puisque les droits d'auteur quant à ces éléments appartiennent à l'intervieweur ou au présentateur (*Hager c ECW Press Ltd.*, [1998] ACF nº 1830 (CF 1re inst) [*Hager*]).	[49] What is at issue is not the "sound bite" or words spoken as copyright in these elements belong to the interviewer or the speaker (*Hager v ECW Press Ltd*, [1998] FCJ No 1830 (FCTD) [*Hager*]).
[50] Ce sont la conception artistique, les services de production (éclairage, cadrage, son, etc.) et les décisions journalistiques (c.-à-d. quant au déroulement des discussions, au scrutin et aux questions posées) qui constituent le talent et le jugement de la CBC et de ses employés.	[50] It is the **artistic design, production services** (lighting, camera work, audio, etc.) **and journalistic decisions** (i.e. the flow of discussions and the election and posing of questions) **which are the skill and judgment** of the CBC and their employees.
[51] Bien que les faits, l'information et les idées ne soient pas protégés par le droit d'auteur, il y a eu plagiat de documents audiovisuels portant l'empreinte de la CBC. Plusieurs documents étaient extraits de quelques-unes des émissions les plus populaires et les plus connues de la CBC : *The National* et *Power and Politics*.	[51] While the **facts, information and ideas are not protected by copyright**, the taking was of the CBC style of audio-visual material. Some of the material came from some of CBC's most popular and widely recognized programs: *The National* and *Power and Politics*.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — An "original" work is one that involves the exercise of skill and judgment and is not simply copied from another work**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[53] Au Canada, il existe un droit d'auteur sur toute œuvre littéraire originale dont l'auteur est citoyen ou résident d'un pays signataire de l'un des traités applicables : *Loi sur le droit d'auteur*, art 2 (« œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale », « pays signataire »), al 5(1)a); *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13,	[53] Copyright subsists in Canada in every original literary work of which the author is a citizen or resident of a treaty country: *Copyright Act*, ss 2 ("every original literary, dramatic, musical and artistic work", "treaty country"), 5(1)(*a*); *CCH Canada Ltd v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13 at paras 8, 14. **An "original" work is one that involves**

aux para 8, 14. Une œuvre « originale » est celle qui comporte un exercice de talent et de jugement et qui n'est pas une simple copie d'une autre œuvre : *CCH*, aux para 16, 23, 25, 28.	**the exercise of skill and judgment and is not simply copied from another work**: *CCH* at paras 16, 23, 25, 28.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — There is no copyright in facts or ideas — Copyright subsists in the "particular means, method, and manner" in which those facts are presented in the work, rather than in the underlying facts themselves**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[54] Le droit d'auteur existe, qu'une œuvre littéraire originale revête un caractère fictif ou non. La *Loi sur le droit d'auteur* ne fait pas de distinction entre les deux. Cela dit, la protection que confère le droit d'auteur ne s'étend pas « aux faits ou aux idées », mais à l'« expression [originale] des idées » : *CCH*, aux para 8, 14–15, 22; *Hager c ECW Press Ltd*, 1998 CanLII 9115 (CF), [1999] 2 CF 287 (CFPI), au para 44; *Maltz c Witterick*, 2016 CF 524, aux para 29–32. Cela ne veut pas dire que les œuvres littéraires portant sur un sujet historique ou factuel sont moins dignes d'être protégées par le droit d'auteur, mais juste qu'il existe un droit d'auteur sur la « méthode, la manière et les moyens particuliers » de présenter ces faits dans le cadre de l'œuvre, plutôt que sur les faits sous-jacents eux-mêmes : *Maltz*, au para 31; *Hager*, aux para 45–46. Cette originalité peut inclure la « structure, [le] ton, [le] thème, [l']atmosphère et les dialogues » dont on se sert pour présenter les faits : *Maltz*, au para 33.	[54] **Copyright subsists whether an original literary work is one of fiction or nonfiction.** The *Copyright Act* makes no distinction between the two. That said, **copyright protection does not extend to "facts or ideas" but to the original "expression of ideas**": *CCH* at paras 8, 14–15, 22; *Hager v ECW Press Ltd*, [1999] 2 FC 287 (TD) at para 44; *Maltz v Witterick*, 2016 FC 524 at paras 29–32. This does not mean that literary works on historical or factual subjects are less worthy of copyright protection. **It simply means that copyright subsists in the "particular means, method, and manner" in which those facts are presented in the work, rather than in the underlying facts themselves**: *Maltz* at para 31; *Hager* at paras 45–46. **This originality may include the "structure, tone, theme, atmosphere and dialogue" used in presenting the facts**: *Maltz* at para 33.
[55] Le principe selon lequel des faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur existe de longue date. Il a été confirmé par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Deeks c Wells*, [1931] OR 818, 1931 CanLII 157 (CA), conf par [1933] 1 DLR 353, 1932 CanLII 315 (UK JCPC).	[55] The principle that there is **no copyright in facts** is one of long standing. It was affirmed by the Ontario Court of Appeal in *Deeks v Wells*, [1931] OR 818, 1931 CanLII 157 (CA), aff'd [1933] 1 DLR 353, 1932 CanLII 315 (UK JCPC).

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — Copying facts is relevant to the assessment of whether there has been a substantial taking of a work**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[57] Le principe selon lequel les faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur est pertinent pour ce qui est d'évaluer s'il y a eu appropriation substantielle d'une œuvre. Comme le droit d'auteur signifie le droit exclusif de « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre », n'importe quelle œuvre qui reproduit une « partie importante » d'une œuvre protégée par le droit d'auteur viole ce droit exclusif : *Loi sur le droit d'auteur*, art 2 (« contrefaçon »), 3(1), 27; *Cinar*, aux para 1, 25.	[57] **The principle that there is no copyright in facts is relevant to the assessment of whether there has been a substantial taking of a work**. As copyright means the sole right to "produce or reproduce the work or any substantial part thereof," any work that reproduces a "substantial part" of a work in which copyright subsists infringes that sole right: *Copyright Act*, ss 2 ("infringing"), 3(1), 27; *Cinar* [*Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73] at paras 1, 25.
[58] Dans la décision *Maltz*, le juge Boswell a examiné la relation entre cette description du caractère important et le principe que les faits ne sont protégés par aucun droit d'auteur. Il a conclu qu'étant donné que les faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur, ils ne font pas partie de l'originalité d'une œuvre. C'est donc dire que les faits qui peuvent être copiés ou extraits par un défendeur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ne devraient pas faire partie de l'évaluation permettant de savoir si une partie importante de l'œuvre a été empruntée : *Maltz*, aux para 35–36.	[58] In *Maltz* [*Maltz v Witterick*, 2016 FC 524], Justice Boswell considered the relationship between this description of substantiality and the principle that there is no copyright in facts. He concluded that since facts are not protected by copyright, they are not part of a work's originality. As a result, **any facts that may be copied or taken from a copyright work by a defendant should not form part of the assessment of whether a substantial part of the work was taken**: *Maltz* at paras 35–36

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — To be considered in the scheme of the Act**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[91] Comme le signalent les demandeurs, au Canada le droit d'auteur a pour seule source la législation, et les droits et les réparations connexes sont énoncés de manière exhaustive dans la *Loi sur le droit d'auteur* : *CCH*, au para 9; *Théberge* c *Galerie d'Art du Petit*	[91] As the plaintiffs point out, copyright in Canada is purely statutory law, with rights and remedies exhaustively set out in the *Copyright Act*: *CCH* at para 9; *Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 SCC 34 at para 5; *Bishop v Stevens*, [1990] 2 SCR 467 at

Champlain inc, 2002 CSC 34, au para 5; *Bishop c Stevens*, 1990 CanLII 75 (CSC), [1990] 2 RCS 467, à la p 477. Dans la présente affaire, ce sont les termes légaux « original » et « partie importante » qui, en particulier, sont en litige : *Loi sur le droit d'auteur*, art 2 (« toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale »), aux para 3(1), 5(1). Ces termes doivent être considérés en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur*, et l'intention du législateur : *Re : Sound c Motion Picture Theatre Associations of Canada*, 2012 CSC 38, au para 32. Une partie de ce contexte légal est le principe fondamental selon lequel la protection conférée par le droit d'auteur ne s'étend pas aux faits : *CCH*, au para 22; *Cinar*, au para 26.	p 477. Here, it is the statutory terms "original" and "substantial part" that are at issue in particular: *Copyright Act*, ss 2 ("every original literary, dramatic, musical and artistic work"), 3(1), 5(1). **These terms must be considered in their grammatical and ordinary sense, harmoniously with the scheme and object of the *Copyright Act*, and the intention of Parliament**: *Re: Sound v Motion Picture Theatre Associations of Canada*, 2012 SCC 38 at para 32. Part of this statutory context is the basic principle that copyright protection does not extend to facts: *CCH* [*CCH Canada Ltd v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13] at para 22; *Cinar Cinar* [*Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73] at para 26.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — There is no copyright in ideas but only in their form of expression**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[152] Je suis arrivé à la conclusion que les points présentés dans *The Black Donnellys* en tant qu'événements historiques doivent être considérés comme des faits pour lesquels il n'existe aucun droit d'auteur, peu importe leur véracité historique objective. En ce qui concerne les points en question, l'originalité ne réside que dans les moyens employés par M. Kelley pour exprimer les faits sous-jacents, ainsi que dans des aspects tels que le choix et l'organisation des faits. J'ai passé en revue de *The Black Donnellys* et *The Outrageous Tale* dans leur ensemble, et j'ai pris en considération les passages sur lesquels se sont fiés les demandeurs dans le contexte de l'ensemble, y compris des éléments tels que la structure, le ton, le thème, l'atmosphère	[152] **I have concluded that the matters presented in *The Black Donnellys* as historical events are to be considered as facts in which there is no copyright, regardless of their objective historical truth**. In respect of these matters, **originality lies only in Mr. Kelley's means of expressing the underlying facts, and in such matters as selection and arrangement of the facts.** I have reviewed *The Black Donnellys* and *The Outrageous Tale* as a whole, and have considered the passages relied on by the plaintiffs in the context of the whole, including elements such as the structure, tone, theme, atmosphere and dialogue. On my assessment, few of these elements as represented in *The Black Donnellys* were copied in *The Outrageous Tale*,

et les dialogues. D'après l'évaluation que j'en fais, rares sont les éléments représentés dans *The Black Donnellys* qui ont été copiés dans *The Outrageous Tale*, soit sur le plan de la quantité soit, fait plus important, sur celui de la qualité. Les quelques endroits où l'on peut relever des formulations ou des descriptions semblables ne sont pas particulièrement importants ou ne constituent pas des aspects originaux du récit de l'histoire des Donnelly dans *The Black Donnellys*.	either in terms of quantity or, more importantly, quality. The few areas in which similar phrasing or characterizations may arise are not particularly important or original aspects of the telling of the Donnellys' story in *The Black Donnellys*.

- **Section 2 — Definition of "every original literary, dramatic, musical and artistic work" — There is no copyright in ideas but only in their form of expression**

Walcott v. Toronto Transit Commission, 2021 CarswellOnt 7903 (Ont. C.A.; 2021-05-28), the Court.

> [5] The motion judge determined that he could decide both motions on summary judgment as there was no genuine issue requiring a trial. He made the following findings: […]
>
> > 2) **As there is no copyright in ideas but only in their form of expression**, there was no originality in the route maps the appellant produced which were taken from public information about TTC transit routes. […]
> >
> > 4) If the appellant had copyright in the expression of the appellant's maps, the scope of any such copyright would not extend to prevent the TTC from producing its own route maps.

- **Section 2 — Definition of "infringing" — The Court will take a global approach to ascertain infringement which does not request that everything be a copy**

Arc En Ciel RH v. Services Swissnova inc., 2021 CarswellQue 4773 (Que. Sup. Ct.; 2021-04-06) Granosik J. [appeal 500-09-029495-215, summary dismissal refused 2021 CarswellQue 12565 (Que. C.A.; 2021-08-06)].

> [64] Cela dit, même si certaines composantes du profil NOVA 2, comme les algorithmes ou les questionnaires, ne constituent pas de la contrefaçon, l'évaluation globale de la situation démontre qu'il y a imitation illégale ou plagiat et donc une contravention au droit d'auteur d'AEC, en dépit de toutes les nouveautés mises en œuvre par Swissnova. Même si celle-ci utilise un questionnaire de type DISC et un cercle, comme les méthodes Insights et Cleaver, elle le fait en combinaison avec d'autres éléments dont la résultante est identique à celle de la méthode d'AEC. C'est la conclusion qui s'impose au vu de l'ensemble de la preuve factuelle et de la preuve d'opinion.

[73] En conséquence, il faut conclure que la Méthode Arc en Ciel est constituée de trois parties distinctes mais toutes trois également indispensables : les questionnaires, les algorithmes et les résultats. **Même si les questionnaires ne constituent pas une partie importante de la méthode et même si les algorithmes du logiciel d'opération sont totalement différents, au final NOVA 2 constitue bel et bien une copie de l'œuvre d'AEC**. Le Tribunal retient tant l'opinion de l'expert Longpré que celle des témoins ordinaires qui connaissent les deux profils et qui n'y voient pas de véritable différence.

- **Section 2 — Definition of "infringing" — Similarity and access are to be considered for a finding of infringement — The burden to prove commonality of the similar part lays upon the defendant**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[47] À mon avis, Bomanite n'a pas réussi à établir que les similitudes étaient attribuables au caractère commun des termes plutôt qu'à la copie des formulaires de Patterned Concrete, ou que ses formulaires ont été créés de manière indépendante.	[47] In my view, Bomanite **has failed to establish that the elements of similarity were due to a commonality of terms rather than copied** from Patterned Concrete's forms, or independently created.
[48] Par ailleurs, je conclus que Bomanite avait accès aux œuvres en cause. M. Schipani, qui a travaillé à Patterned Concrete en tant qu'estimateur pendant plus de 20 ans, a commencé à travailler à Bomanite en 2015. J'estime que M. Schipani aurait eu connaissance des œuvres et y aurait eu accès dans l'exercice de son emploi à Patterned Concrete. En outre, la similitude entre les formulaires prétendument contrefaits de Bomanite et les œuvres en cause est suffisante pour déduire un tel accès, d'autant plus que les éléments de preuve suggèrent qu'il n'est pas excessivement difficile d'obtenir des copies des formulaires des concurrents. M. Padula a déclaré que les clients pouvaient fournir des copies aux concurrents. Par conséquent, même si M. Schipani n'a pas fourni les copies, je	[48] Also, I find that Bomanite had access to the Works. Mr. Schipani, who worked at Patterned Concrete as an estimator for over 20 years, began working at Bomanite in 2015. I find Mr. Schipani would have been familiar with the Works and would have had access to them from his employment at Patterned Concrete. Furthermore, **the similarity** between Bomanite's allegedly infringing forms and the **Works is sufficient to infer such access**, particularly since the evidence suggests that it is not overly difficult to obtain copies of competitors' forms. Mr. Padula testified that customers could provide copies to competitors. Therefore, even if Mr. Schipani did not provide the copies, in my view there is sufficient evidence to establish that Bomanite had access to the Works.

pense qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Bomanite a eu accès aux œuvres en cause.	

- **Section 2 — Definition of "infringing" — To ascertain the copying of a substantial part, the Court must take a global approach**

Arc En Ciel RH v. Services Swissnova inc., 2021 CarswellQue 4773 (Que. Sup. Ct.; 2021-04-06) Granosik J. [appeal 500-09-029495-215, summary dismissal refused , 2021 CarswellQue 12565 (Que. C.A.; 2021-08-06)].

> [56] Toujours selon la Cour suprême du Canada, dans l'analyse de la contrefaçon possible, la véritable question est de savoir si Swissnova a copié une «*partie importante*» de l'œuvre d'AEC [Fn19 *CCH Canadienne Ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 au para 28.] :
>
> [57] Aux fins de l'exercice visant à déterminer si une « *partie importante* » de l'œuvre d'AEC a été plagiée, **il y a lieu d'adopter l'approche que la Cour suprême du Canada qualifie de « *globale* »** Fn20 *CCH Canadienne Ltée* c. *Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 au para 28.]

- **Section 2 — Definition of "infringing" — Identification of the substantial part of the work is necessary to ascertain infringement**

Arc En Ciel RH v. Services Swissnova inc., 2021 CarswellQue 4773 (Que. Sup. Ct.; 2021-04-06) Granosik J. [appeal 500-09-029495-215, summary dismissal refused , 2021 CarswellQue 12565 (Que. C.A.; 2021-08-06)].

> [59] En somme, il revient à Swissnova de convaincre qu'elle n'a pas reproduit une partie importante de l'œuvre d'AEC. **Ainsi, d'une part, l'analyse de cette question se veut *globale*, mais, d'autre part, encore faut-il identifier une *partie importante* de l'œuvre appartenant aux parties demanderesses qui aurait été copiée illégalement**.
>
> [60] Tout d'abord, plagiés ou non, les questionnaires n'apparaissent pas être une partie importante de la méthode. Dans tous les tests psychométriques ou même psychologiques, on retrouve des intrants, soit des réponses à des questions. On n'a juste à penser au questionnaire de Proust servant à découvrir certains aspects de la personnalité. De plus, même si Jasmine s'est inspirée d'un questionnaire d'AEC (celui du profil « poste d'emploi », ce qu'elle admet candidement), elle a créé les autres ou les a empruntés à d'autres sources. Ainsi, malgré les ressemblances au niveau du format notamment, Swissnova a investi du temps et de l'énergie pour bâtir les questionnaires du profil NOVA 2 et il n'y a pas lieu de conclure à ce sujet à de la contrefaçon.

[61] Ce raisonnement s'applique ici. Un questionnaire recherchant les émotions, les réactions, les humeurs et les états d'âme d'une personne tourne toujours autour des mêmes questions et des mêmes sujets. Aussi, les similarités reprochées par AEC à l'outil de Swissnova s'expliquent par la nature de l'exercice.

- **Section 2 ─ Definition of "infringing" ─ Copy must be ascertained by way of a global approach – The style of an author is not protectable by copyright**

Bouchard v. Ikea Canada, 2021 CarswellQue 5077 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-28) Bucholz J. [footonotes] omitted

[45] Le droit d'auteur sur une œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre.

[55] Et si, comme ici, **les oeuvres de Mme Bouchard et d'IKEA ne se ressemblent aucunement, et ce, de l'aveu même de la demanderesse, c'est qu'une partie substantielle des oeuvres, <u>évaluée de façon globale</u>, n'a clairement pas été reproduite.**

[56] La demanderesse prétend qu'IKEA a illégalement reproduit son idée, son concept, son style ou sa façon de faire.

[58] Et lorsque le procureur d'IKEA lui demande quelle est la ressemblance entre son jouet et celui d'IKEA, elle répond candidement: « Ce qui se ressemble, monsieur, c'est le style.

- **Section 2 ─ Definition of "infringing" ─ Linguistic similarity is not sufficient to a finding of infringement ─ The parts allegedly copied must be taken in their context**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[121] Pour évaluer si une partie importante d'une œuvre a été copiée il ne faut pas se fonder sur des passages isolés : *Cinar*, au para 35. Et encore moins sur des mots isolés, pris hors du contexte des passages dans lesquels ils se trouvent. Le choix de mots compte, mais une évaluation juste de la question de savoir s'il y a eu copie d'une partie importante d'une œuvre tient compte du contexte tout entier, plutôt que de choisir des mots occasionnels par souci d'illustrer une plus grande similitude de formulation. Dans les passages reproduits ci-après, ce sont les passages complets qui sont cités, plutôt que les versions tronquées présentées par M.	[121] An assessment of whether a substantial part of a work has been copied is not to be undertaken based on isolated passages: *Cinar* [*Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73] at para 35. Still less is it to be conducted based on isolated words taken out of the context of the passages in which they appear. **While language choices matter, a fair assessment of whether there has been a substantial taking considers the entire context rather than picking out occasional words in an effort to show greater linguistic similarity**. In the passages reproduced below, the full passages are set out, rather than the edited versions

Fazakas, et, dans mon évaluation, je tiens compte du contexte tout entier.	presented by Mr. Fazakas [Plaintiffs' expert] , and I consider the full context in my assessment.

- **Section 2 ─ Definition of "infringing" ─ Filing of the work allegedly copied is a requisite to find infringement**

Walcott v. Toronto Transit Commission, 2021 CarswellOnt 7903 (Ont. C.A.; 2021-05-28), the Court.

> [4] The evidence of the TTC was that it has been publishing route maps of its transit lines for many years in a number of formats. The motion judge found that evidence to be uncontested. These maps do not include information about businesses along the routes, like those prepared and submitted by the appellant. In his action, the appellant claims copyright in the publication of all transit routes and schedules in Canada and the U.S., based on his U.S. Certificate of Registration.
>
> [5] The motion judge determined that he could decide both motions on summary judgment as there was no genuine issue requiring a trial. He made the following findings:
>
> > 1) **Because the appellant did not produce a Guide, there was no evidentiary basis to support a claim for copyright for in a Guide**.
> > 2) As there is no copyright in ideas but only in their form of expression, there was no originality in the route maps the appellant produced which were taken from public information about TTC transit routes.
> > 3) **Even if there was any original form of expression in the appellant's TTC route maps, there was no evidence that the TTC used or adopted the appellant's maps.**
> > 4) If the appellant had copyright in the expression of the appellant's maps, the scope of any such copyright would not extend to prevent the TTC from producing its own route maps.
>
> [6] Based on those findings, the motion judge dismissed the appellant's action for copyright infringement.

- **Section 2 ─ Definition of "infringing" ─ Filing of the work allegedly copied and of the copy is a requisite to find infringement**

Investissements Nolinor inc. v. Chrono Aviation inc., 2021 CarswellQue 7969 (Sup. Ct.; 2021-06-01) Samson J.

[Upon motion for summary judgment]

> [31] Le Groupe Chrono [one of the defendants] prétend que, pour juger de la contravention aux droits d'auteur, il aurait été nécessaire que la demanderesse dépose l'œuvre sur laquelle elle prétend détenir des droits et la copie illégale.

[32] Il est vrai que la demanderesse ne semble pas avoir de copie des manuels du Groupe Chrono, mais les allégations en regard du temps limité dont elle bénéficiait pour rédiger de tels manuels et le fait qu'elle a recruté auprès de la demanderesse des personnes clés en cette matière permettent de croire qu'une preuve circonstancielle pourrait peut-être emmener un Tribunal à tirer des conclusions favorables à la demanderesse.

[33] Il est trop tôt pour conclure à l'irrecevabilité du recours sur cette base.

- **Section 2 — Definition of "infringing" — No copyright in facts**

Labrosse v. Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, 2021 QCCQ 5013 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-05-11) Laliberté J.

[26] Monsieur Richard Pelletier [author of the book published by the Defendant] a témoigné avoir consulté de nombreuses archives et avoir été aidé par des étudiants afin de numériser les informations pour la société. Les archives de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, du Diocèse et des Archives Nationales furent consultées à compter de 2009 et ce, pendant près de quatre ans. Ce fut une gigantesque opération de collectes d'informations provenant de sources primaires et diverses, et jamais n'a-t-il consulté ou autrement plagié la Section 7 de l'œuvre du demandeur, soit l'Album Souvenir du 125^{e} ; ses références sont indiquées partout là où il le fallait.

[27] Monsieur Pelletier soumet qu'inévitablement et qu'à l'instar du demandeur, il a traité de l'histoire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand constituée des mêmes éléments factuels, des mêmes dates et événements constitutifs.

[28] Toutes ses informations sont issues d'archives, telles les cartes géographiques, ainsi que Internet; il soumet que le demandeur **ne peut prétendre avoir des droits d'auteur sur des faits et/ou le contenu de documents d'archives publiques**. Il n'a pas utilisé de photographies contenues dans l'œuvre du demandeur, mais en a obtenu autrement, notamment en raison de prêts consentis par la famille Lambert; les photographies apparaissant dans l'œuvre du demandeur ne sont pas les siennes, et ont été publiées bien avant que le demandeur ne le fasse lui-même.

- **Section 2 — Definition of "infringing" — There is infringement where the work or a substantial part thereof is copied**

Canadian Standards Association v. P.S. Knight Co. Ltd., 2021 CarswellNat 2681 (F.C. — Contempt; 2021-07-20) Pallotta J.

[53] Il est bien établi en droit que la violation du droit d'auteur n'exige pas que	[53] It is trite law that **copyright infringement does not require that the**

la publication contrefaite soit une reproduction exacte ou une imitation déguisée d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. La responsabilité pour violation du droit d'auteur est établie lorsque « la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque » est reproduite : art 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*.	**infringing publication be an exact copy or colourable imitation of a copyright-protected work**. **Liability for copyright infringement is established where "the work or any substantial part thereof in any material form" is reproduced**: sections 3 and 27 of the *Copyright Act*.

- **Section 2 ─ Definition of "infringing" ─ Distinctiveness of a trademark shall not be confused with originality of a copyrighted work**

Sadhu Singh Hamdard Trust v. Navsun Holdings Ltd, 184 C.P.R. (4th) 331 (F.C.; 2021-06-11) Fuhrer J.

[89] […] L'aptitude d'un logo à « distinguer » les produits ou services est un concept qui relève du droit des marques de commerce, plutôt que du droit d'auteur, contrairement aux concepts de création indépendante, de paternité de l'œuvre ou d'originalité.	[89] […] **the concept of "distinguishability" or the ability of a logo to "distinguish" is a trademark one, rather than a copyright concept such as independent creation, authorship or originality**.

- **Section 2 ─ Definition of "infringing" ─ The onus is on the Plaintiff to prove infringement ─ Proof of infringement may be direct or inferred**

Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc., 2021 CarswellNat 5508 (F.C.; 2021-12-01) McHaffie J.

> [44] I start with the fundamental premise that the onus is on the plaintiffs to prove their case of infringement on a balance of probabilities. **This includes an onus to prove infringement** as it relates to versions of the software asserted to have given rise to the plaintiffs' claim for damages. **The defendant does not have to disprove infringement; the plaintiff must prove infringement**.
>
> [45] That said, **proof of infringement may be through direct evidence such as source code comparison, or through indirect evidence and inference**. The need to be able to draw such inferences is of particular importance in the context of software, where numerous changes, updates, and versions may be issued over time, and it may be difficult, expensive, or even impossible to have experts analyse every version of source code.

- **Section 2 ─ Definition of "literary work" ─ A computer software is a literary work**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[43] Les demanderesses font valoir que, en l'espèce, la version 20.1 du logiciel Tekla Structures répond à cette définition et qu'elle répond à la définition d'originalité énoncée dans la jurisprudence (voir *CCH Canadian Ltée c Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 aux para 16 et 25 [*CCH*]).	[43] The Plaintiffs argue that in this case Version 20.1 of the Tekla Structures software meets this definition, and that it meets the definition of originality set out in the jurisprudence (see *CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13 at paras 16, 25 [*CCH*]).
[47] La preuve démontre que la version 20.1 est une œuvre originale qui est le produit d'un talent et d'un jugement (*CCH* au para 25), et qu'elle correspond à la définition d'« œuvre littéraire » énoncée dans la Loi.	[47] **The evidence shows that Version 20.1 is an original work that is the product of skill and judgment (*CCH* at para 25), and that it fits within the definition of "literary work" set out in the *Act*.**

- **Section 2 — Definition of "literary work" — Contract, Quotation and the Warranty forms are protected literary works — There may be originality in the improvement of an existing work**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[20] Patterned Concrete affirme que le témoignage détaillé de M. Padula démontre qu'il a exercé un talent et un jugement importants dans l'élément expressif des œuvres, de manière à établir qu'un droit d'auteur existe sur celles-ci en tant qu'œuvres littéraires originales : *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 (CanLII), [2004] 1 RCS 339 [*CCH*]. Patterned Concrete note qu'une œuvre existante peut répondre au critère d'originalité si elle a fait l'objet d'une amélioration, par exemple la mise à jour d'un dictionnaire ou d'une carte routière ou la préparation d'une nouvelle édition d'une œuvre existante : *Association canadienne de normalisation c P.S. Knight Co. Ltd.*, 2016 CF 294 [*P.S. Knight*] au para 33, confirmé dans l'arrêt *P.S. Knight (CAF)*, au para 97.	[20] Patterned Concrete asserts that Mr. Padula's detailed evidence demonstrates that he exercised considerable skill and judgment in the expressive element of the Works, so as to establish that copyright subsists in them as original literary works: *CCH Canadian Ltd. v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13 (CanLII), [2004] 1 SCR 339 [*CCH*]. **Patterned Concrete notes that originality may be satisfied by the improvement of an existing work**, such as bringing a dictionary or a road map up-to-date, or preparing a new edition of an existing work: *Canadian Standards Association v P.S. Knight Co. Ltd.*, 2016 FC 294 [*P.S. Knight*] at para 33, affirmed in *P.S. Knight (FCA)* at para 97.
[23] M. Padula a déclaré que, en 2008, Patterned Concrete utilisait un	[23] Mr. Padula stated that in 2008, Patterned Concrete was using a

formulaire de devis qui comportait de nombreux espaces vides pour y inscrire des renseignements, comme la portée des travaux et les spécifications d'un projet. Il souhaitait créer un formulaire qui nécessiterait moins de saisie manuelle et qui serait d'une page, uniforme, clairement rédigé, spécifique aux produits et aux processus de Patterned Concrete et visuellement attrayant. Il estimait que les listes de contrôle étaient importantes pour éviter les erreurs humaines. Après avoir créé des ébauches et des maquettes, M. Padula a créé un formulaire de devis qui était, selon lui, visuellement attrayant, présentait les renseignements sur une page, dans un format propre aux activités de Patterned Concrete, et comportait des champs propres et des listes de contrôle concises. Le témoignage de M. Padula décrit un processus similaire pour créer le formulaire de contrat. Il a déclaré dans son témoignage qu'il estimait que les formulaires de devis et de contrat étaient différents des formulaires utilisés par d'autres entreprises du secteur.	quotation form that had many blank spaces for setting out information, such as the scope of work and specifications for a project. He wanted to create a form that required less manual input of information into blank spaces, and that would be one page in length, uniform, clearly drafted, specific to Patterned Concrete's products and processes, and visually appealing. He felt that checklists were important to avoid human error. After creating drafts and mock-ups, Mr. Padula created the Quotation form that, in his view, was visually appealing, and presented information in a one-page format that was specific to Patterned Concrete's business, in clean fields, with concise checklists. Mr. Padula's evidence describes a similar process to create the Contract. He testified that he felt the Quotation and Contract were different from the forms used by others in the industry.

- **Section 2 — Definition of "literary work" — Copyright subsists whether an original literary work is one of fiction or nonfiction**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[54] Le droit d'auteur existe, qu'une œuvre littéraire originale revête un caractère fictif ou non. La *Loi sur le droit d'auteur* ne fait pas de distinction entre les deux. Cela dit, la protection que confère le droit d'auteur ne s'étend pas « aux faits ou aux idées », mais à l'« expression [originale] des idées » : *CCH*, aux para 8, 14–15, 22; *Hager c ECW Press Ltd*, 1998 CanLII 9115 (CF), [1999] 2 CF 287 (CFPI), au para 44; *Maltz c Witterick*, 2016 CF 524, aux para 29–32. Cela ne veut pas dire que les œuvres littéraires portant sur un sujet historique ou factuel sont moins dignes d'être	[54] **Copyright subsists whether an original literary work is one of fiction or nonfiction.** The *Copyright Act* makes no distinction between the two. That said, copyright protection does not extend to "facts or ideas" but to the original "expression of ideas": *CCH* at paras 8, 14–15, 22; *Hager v ECW Press Ltd*, [1999] 2 FC 287 (TD) at para 44; *Maltz v Witterick*, 2016 FC 524 at paras 29–32. This does not mean that literary works on historical or factual subjects are less worthy of copyright protection. It simply means that copyright subsists in the "particular means, method, and

protégées par le droit d'auteur, mais juste qu'il existe un droit d'auteur sur la « méthode, la manière et les moyens particuliers » de présenter ces faits dans le cadre de l'œuvre, plutôt que sur les faits sous-jacents eux-mêmes : *Maltz*, au para 31; *Hager*, aux para 45–46. Cette originalité peut inclure la « structure, [le] ton, [le] thème, [l']atmosphère et les dialogues » dont on se sert pour présenter les faits : *Maltz*, au para 33.	manner" in which those facts are presented in the work, rather than in the underlying facts themselves: *Maltz* at para 31; *Hager* at paras 45–46. This originality may include the "structure, tone, theme, atmosphere and dialogue" used in presenting the facts: *Maltz* at para 33.
[55] Le principe selon lequel des faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur existe de longue date. Il a été confirmé par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Deeks c Wells*, [1931] OR 818, 1931 CanLII 157 (CA), conf par [1933] 1 DLR 353, 1932 CanLII 315 (UK JCPC).	[55] **The principle that there is no copyright in facts is one of long standing**. It was affirmed by the Ontario Court of Appeal in *Deeks v Wells*, [1931] OR 818, 1931 CanLII 157 (CA), aff'd [1933] 1 DLR 353, 1932 CanLII 315 (UK JCPC).

Section 2 — Definition of "literary work" — There can be copyright in legal writing and memoranda of law

Woods v. University of Ottawa, 2021 CarswellOnt 12442 (Ont. Sup. Ct.; 2021-08-27) MacLeod J.

> [28] […] **Clearly there can be copyright in legal writing and memoranda of law** (although I am dubious that copyright should attach to draft pleadings [Fn 10 See *Waldman v. Thomson Reuters Corp,* 2012 ONSC 1138, 22 CPC (7th) 33 (SCJ)]) […]

Section 2 — Definition of "photograph" — Photographs are artistic works – The originality of a photograph results of the choice, the arrangement and the pose of the subject, the choice of the angle of shooting and the lighting and finally, by the artistic work and the personal effort of the photographer

Lavigne (Valmedia) v. 9061-6632 Québec inc., 2021 QCCQ 13322 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-11-24) Choquette J.

> [24] Au Canada, la *Loi sur le droit d'auteur* [Fn 10 LRC 1985, c C-42.] (la Loi) protège toute œuvre originale fixée sur un support. **La loi protège l'expression d'une idée et non l'idée elle-même.**
>
> [25] **Une photographie est une œuvre artistique** au sens de l'article 2 de la Loi.
>
> [28] En matière de photographie, en particulier, on en reconnaît le caractère original notamment **par le choix, l'aménagement et la pose du sujet, le choix de l'angle de prise de vue et de l'éclairage**

> **et enfin, par le travail artistique et l'effort personnel du photographe**[Fn13 *Ateliers Tango Argentin inc*. c. *Festival d'Espagne et d'Amérique latine inc*., 1997 CanLII 8852 (QCCS).].

- **Section 2 ─ Definition of "work" ─ A Facebook page is a work**

9220-8883 Québec inc. v. Girard, 2021 CarswellQue 1821 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-26) Hardy-Lemieux J. [appeal 200-09-010287-214, partial stay granted 2021 CarswellQue 1858 (Que.C.A.; 2021-02-10)].

> [58] Le Tribunal estime que la page Facebook «Lévis Ville du Rock» est l'accessoire du concours portant le même nom car si le concours n'existe pas, il n'y a aucune raison pour que cette page existe. **La page Facebook «Lévis Ville du Rock» constitue, de l'avis du Tribunal, une «œuvre»** au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*, tel que mentionné ci-après.

- **Section 2 ─ Definition of "work" ─ Work is not to be construed as the entire opus of an author: it is rather to be understood as each individual work of an author**

Bouchard v. Ikea Canada, 2021 CarswellQue 5077 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-28) Bucholz J. [footonotes omitted]

> [69] La demanderesse prétend finalement que ses œuvres copiées par IKEA formeraient son « œuvre » dans son acception le plus large. En effet, dans sa demande introductive d'instance, elle définit à l'occasion comme étant son « œuvre », au singulier, les 80 modèles de poupées qu'elle a créés.
>
> [70] **Utilisé de cette façon, le mot « œuvre », au masculin, exprime un ensemble d'œuvres individuelles, une collection, un héritage.**
>
> [71] Or, la demanderesse n'a produit aucune autorité pour appuyer cette thèse. D'une lecture de la *Loi sur le droit d'auteur*, **il est manifeste que celle-ci ne protège pas l'« œuvre » (au masculin) d'une personne, dans le sens d'ensemble, de collection ou d'héritage; elle protège plutôt chaque œuvre (au féminin) individuellement créée.**

Section 2.2. ─ Definition of "publication" ─ To be published, a work must be made available to the public ─ Absent proof of authorization the posting of a work on YouTube does not constitute publication

Production 1871 Inc, Re, 2021 CarswellNat 4321 (Cop. Bd.; 2021-09-28), the Board.

En l'absence de preuve démontrant que des copies de l'œuvre visée par la demande ont été mises à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit d'auteur, la Commission a déterminé que l'œuvre n'a pas fait	[5] In the absence of evidence that copies of the work subject to the application were made available to the public with the authorization of the owner of copyright, the Board has determined that the work has not been published in

l'objet d'une publication au sens du paragraphe 2.2 (1) de la Loi.	accordance with the meaning of s. 2.2(1) of the Act.
Par ailleurs, la Commission ne peut pas conclure que la publication de l'œuvre sur YouTube constitue une publication, puisqu'il n'existe pas de preuve que la personne qui en a fait la publication a obtenu l'autorisation du titulaire des droits ou est titulaire d'une licence exclusive.	[6] Furthermore, the Board cannot conclude **that posting the work on YouTube constitutes publication, as there is no evidence that this was authorized by the owner of copyright or exclusive licensee.**

- **Section 2.4 — Communication to the public by telecommunication — This section does not allow for two different fees to be charged**

Warner Bros. Entertainment Inc. v. White (Beast IPTV), 186 C.P.R. (4th) 93 (F.C.; 2021-01-04) Roy J. [appeals A-25-21 and A-26-21].

[103] […] Dans l'affaire *ESA,* la Cour d'appel a été invitée à conclure que le paragraphe 2.4(1.1) et l'alinéa 3f) donnaient lieu à l'application de deux tarifs, soit un pour l'affichage d'œuvres musicales sur des serveurs et un autre pour la transmission des œuvres affichées par téléchargement ou diffusion sur Internet. La Cour d'appel a refusé de tirer cette conclusion.	[103] […] In *ESA* [*Entertainment Software Association v Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2020 FCA 100]*,* the Court of Appeal **was invited to conclude that subsection 2.4(1.1) and paragraph 3(f) triggered two tariffs, one when musical works are posted on servers and again when the posted works are transmitted by way of downloading or streaming over the internet. The Court of Appeal said no**.
[104] […] La Cour d'appel affirme simplement que le paragraphe 2.4(1.1) ne permet pas que deux redevances distinctes soient exigées. Le paragraphe 2.4(1.1) n'a pas pour effet de créer une nouvelle couche de redevances. L'arrêt *ESA* ne peut certainement pas modifier la valeur de précédent de l'arrêt *Lackman* lorsque les questions en litige qui sont examinées sont identiques en tous points à celles de la présente affaire. En conséquence, la preuve *prima facie* demeure une preuve *prima facie* solide de la violation du droit d'auteur. L'arrêt *ESA* n'est d'aucune utilité pour le défendeur.	[104] […] The Court of Appeal does not go any further than this: subsection 2.4(1.1) does not allow for two different fees to be charged. **The effect of subsection 2.4(1.1) is not to create a new layer of royalties**. *ESA* certainly cannot displace the precedential value of *Lackman* [*Bell Canada v Lackman*, order of Leblanc J., dated June 9, 2017, affirmed at 2018 FCA 42], where the issues discussed are on all fours with the case under review here. Accordingly the *prima facie* case continues to be a strong *prima facie* case of copyright infringement. The *ESA* decision is of no assistance to the Defendant.

- **Section 2.4 — Communication to the public by telecommunication — Providing users with the ability to access and install add-ons via the pre-loaded set-top boxes is making the work available to the publics**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[61] Je suis donc d'accord avec les demanderesses pour dire que les boîtiers décodeurs préinstallés des défendeurs visés par la présente requête jouent un rôle essentiel dans la communication du contenu contrefait aux utilisateurs (c'est-à-dire le public) par télécommunication, comme le prévoit le paragraphe 2.4(1.1) de la *Loi sur le droit d'auteur*.	[61] I thus agree with the Plaintiffs that the Respondent Defendants' **pre-loaded set-top boxes play an integral role in making infringing content available to users (i.e. the public) by telecommunication**, as contemplated by subsection 2.4(1.1) of the *Copyright Act*.
[63] En outre, le juge de Montigny a fait remarquer dans un litige connexe que l'hébergement et la distribution des extensions mettent essentiellement les émissions et les stations des demanderesses à la disposition du public par télécommunication : *Bell Canada CAF 2018*, au para 22. À mon avis, donner aux utilisateurs la possibilité d'accéder aux extensions et de les installer par l'entremise des boîtiers décodeurs préinstallés fait la même chose et, par conséquent, met également les émissions ou les œuvres des demanderesses à la disposition du public par télécommunication.	[63] Further, Justice de Montigny noted in related litigation that the hosting and distribution of add-ons essentially make the Plaintiffs' Programs and Stations available to the public by telecommunication: *Bell Canada v Lackman*, 2018 FCA 42 [*Bell Canada FCA 2018*] at para 22. **In my view, providing users with the ability to access and install add-ons via the pre-loaded set-top boxes accomplishes the same thing and, thus, similarly makes the Plaintiff's Programs or Works available to the public by telecommunication.**

- **Section 2.4 — Communication to the public by telecommunication — This section applies to those who only provide a neutral means of communicating a work to the public by telecommunication**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[64] À la lumière du modèle d'affaires apparent des défendeurs visés par la présente requête (c'est-à-dire la promotion, la mise en vente et la vente de boîtiers décodeurs préinstallés configurés tel qu'il est décrit ci-dessus), je suis également d'accord avec les demanderesses pour dire que les défendeurs visés par la présente requête	[64] In light of the Respondent Defendants' apparent business model (i.e. the promotion, offering for sale and selling of pre-loaded set-top boxes configured as described above), I also agree with the Plaintiffs that the possible limitation of liability under the *Copyright Act* section 2.4(1)(b), in relation to the kind of infringement described in

n'auraient pas pu invoquer la limite possible à la responsabilité prévue à l'alinéa 2.4(1)b) de la *Loi sur le droit d'auteur*, en ce qui a trait au type de violation décrit au paragraphe 31.1(1), s'ils avaient participé à l'instance. La première disposition s'applique à ceux qui ne fournissent qu'un moyen sans incidence de communiquer une œuvre au public par télécommunication (c'est-à-dire lorsque la participation du fournisseur n'a « aucune incidence sur [le contenu] ») : *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45 au para 92; *Bell Canada CF 2016*, au para 22; *Bell Canada CAF 2018*, aux para 32 et 36.	subsection 31.1(1), likely would not have been available to the Respondent Defendants had they participated in the proceeding. The former provision **applies to those who only provide a neutral means of communicating a work to the public by telecommunication** (that is, where the provider's participation is "content neutral"): *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v Canadian Assn of Internet Providers*, 2004 SCC 45 at para 92; *Bell Canada FC 2016*, above [*Bell Canada v Lackman*, 2018 FCA 42] at para 22; *Bell Canada FCA 2018*, above [*Bell Canada v Lackman*, 2018 FCA 42] at paras 32 and 36.

- **Section 3 – Copyright in works — To authorize an exclusive right could constitute infringement by itself**

Warner Bros. Entertainment Inc. v. White (Beast IPTV), 186 C.P.R. (4th) 93 (F.C.; 2021-01-04) Roy J. [appeal A-25-21 and A-26-21].

[107] Cependant, comme le soulignent les demanderesses, cet argument ne tient pas compte du fait que le paragraphe 3(1) renvoie également au droit d'« autoriser ces actes », ce qui englobe évidemment le droit visé à l'alinéa 3(1)f). Ce point est soulevé explicitement tant dans la déclaration que dans les observations présentées au soutien de la requête *ex parte*. Que signifie le mot « autoriser » dans le contexte du paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*? Cette question trouve réponse dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 SCR 339 au para 38 : 38 « Autoriser » signifie « sanctionner, appuyer ou soutenir » (« sanction, approve and countenance ») : *Muzak Corp. c. Composers, Authors and*	[107] However, as pointed out by the Plaintiffs, that theory does not account for the fact that **subsection 3(1) speaks also of "to authorize any such acts", which includes of course paragraph 3(1)(f).** That is explicitly raised in both the Statement of Claim and the submissions on the *ex parte* motion. What does "authorize" mean in the context of subsection 3(1) of the *Copyright Act*? The answer may be found *in CCH Canadian Ltd. v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 SCR 339, at para 38: 38 "**Authorize" means to "sanction, approve and countenance":** *Muzak Corp. v. Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd.*, [1953] 2 S.C.R. 182, at p. 193; *De Tervagne v. Belœil (Town)*, [1993] 3 F.C. 227

Publishers Association of Canada, Ltd., 1953 CanLII 47 (SCC), [1953] 2 R.C.S. 182, p. 193; *De Tervagne c. Belœil (Ville)*, 1993 CanLII 2960 (CF), [1993] 3 C.F. 227 (1re inst.). Lorsqu'il s'agit de déterminer si une violation du droit d'auteur a été autorisée, il faut attribuer au terme « countenance » son sens le plus fort mentionné dans le dictionnaire, soit [TRADUCTION] « approuver, sanctionner, permettre, favoriser, encourager » : voir *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993), vol. 1, p. 526. L'autorisation est néanmoins une question de fait qui dépend de la situation propre à chaque espèce et peut s'inférer d'agissements qui ne sont pas des actes directs et positifs, et notamment d'un degré suffisamment élevé d'indifférence : *CBS Inc. c. Ames Records & Tapes Ltd*., [1981] 2 All E.R. 812 (Ch. D.), p. 823-824. Toutefois, ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité : *Muzak*, précité. Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur : *Muzak*, précité; *De Tervagne*, précité. Voir également J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4e éd. (feuilles mobiles)), p. 21-104, et P.D. Hitchcock, « Home Copying and	(T.D.). **Countenance in the context of authorizing copyright infringement must be understood in its strongest dictionary meaning, namely, "[g]ive approval to; sanction, permit; favour, encourage":** see *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993), vol. 1, at p. 526. Authorization is a question of fact that depends on the circumstances of each particular case and can be inferred from acts that are less than direct and positive, including a sufficient degree of indifference: *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 All E.R. 812 (Ch. D.), at pp. 823-24. However, a person does not authorize infringement by authorizing the mere use of equipment that could be used to infringe copyright. Courts should presume that a person who authorizes an activity does so only so far as it is in accordance with the law: *Muzak, supra*. This presumption may be rebutted if it is shown that a certain relationship or degree of control existed between the alleged authorizer and the persons who committed the copyright infringement: *Muzak, supra*; *De Tervagne, supra*; see also J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4th ed. (loose-leaf)), at p. 21-104, and P. D. Hitchcock, "Home Copying and Authorization" (1983), 67 C.P.R. (2d) 17, at pp. 29-33.

Authorization » (1983), 67 C.P.R. (2 d) 17,p. 29-33.	

- **Section 3 – Copyright in works ─ The most basic copyright is the right to reproduce**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[51] Le droit le plus fondamental du titulaire d'un droit d'auteur protégé en vertu de la Loi est le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque […] » (paragraphe 3(1)). Initialement, ce droit visait la création de copies physiques d'une œuvre, mais ce droit a été élargi pour inclure les « copies […] "virtuelles" en format électronique » (*Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 CSC 34 au para 47).	[51] **The most basic right of a copyright-holder protected under the *Act* is the "sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever**…" (subsection 3(1)). This originally involved physical copies of a work, but it has been extended to include "virtual copies in electronic formats" (*Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 SCC 34 at para 47).

- **Section 3 – Copyright in works ─ To install a copy of a computer program on a computer is infringement**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[52] Dans le cas de programmes informatiques, il a été conclu que le droit d'auteur est violé lorsqu'une copie d'un programme est installée sur l'ordinateur de l'utilisateur, ce qui se produit généralement lorsqu'une personne ouvre un programme informatique et que le code objet du programme est ensuite copié dans la mémoire interne de l'ordinateur (voir *Apple Computer Inc c Mackintosh Computers Ltd*, [1987] 1 CF 173 (CF 1re inst), à la page 8, conf par 1990 CanLII 119 (CSC), [1990] 2 RCS 209).	[52] **In the case of computer programs, it has been found that copyright is infringed when a copy of a program is installed on the user's computer,** which generally occurs when a person opens a computer program and the object code of the program is then copied into the internal memory of the computer (see *Apple Computer Inc v Mackintosh Computers Ltd*, [1987] 1 FC 173 at 8 (FCTD); affirmed [1990] 2 SCR 209).

- **Section 3 – Copyright in works ─ Analysis of what constitutes an important part is not a purely mathematical exercise ─ Whether a vital part of copyrighted work has been reproduced is a qualitative, not quantitative exercise**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[44] Dans l'arrêt *Cinar*, la Cour suprême a exposé cinq facteurs à prendre en compte pour juger si une reproduction constitue une « partie importante » de l'œuvre originale : a) la qualité et la quantité des parties plagiées, y compris l'importance des parties plagiées par rapport à l'œuvre du demandeur et le degré d'originalité des parties plagiées; b) la gravité de l'atteinte que l'utilisation reprochée a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d'auteur s'en trouve diminuée; c) la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d'auteur; d) les fins pour lesquelles le document est plagié, notamment la question de savoir si le défendeur s'est intentionnellement emparé de l'œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts; e) la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié d'une façon identique ou similaire au demandeur.	[44] In *Cinar* [*Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73], the Supreme Court set out five factors to consider in determining whether a reproduction constitutes a "substantial part" of the original work: **a**) the quality and quantity of the material taken, including the importance of the parts taken to the plaintiff's work and the extent of originality of the parts taken. **b**) the extent to which the impugned use adversely affects the plaintiff's activities and diminishes the value of the plaintiff's copyright. **c**) whether the material taken is the proper subject-matter of copyright. **d**) the purpose for which the material is taken, including whether the defendant intentionally appropriated the plaintiff's work to save time and effort. **e**) whether the material is used in the same or similar fashion as the plaintiff's.
[46] Suivant l'arrêt *Cinar*, notre Cour, dans la décision *Davydiuk c Internet Archive Canada*, 2016 FC 1313, a insisté sur le fait que l'analyse de la substantialité n'est pas un exercice strictement mathématique; la question de savoir si une partie essentielle d'une œuvre protégée par le droit d'auteur a été reproduite est un exercice qualitatif et non quantitatif. Une seule image fixe peut tout à fait constituer une reproduction importante d'une œuvre cinématographique.	[46] Following on the *Cinar* decision, this Court in *Davydiuk v Internet Archive Canada*, 2016 FC 1313, **emphasized that the substantiality analysis is not a purely mathematical exercise; whether a vital part of copyrighted work has been reproduced is a qualitative, not quantitative exercise.** Even a single still image can represent a substantial reproduction of a cinematographic work.
[47] Du point de vue quantitatif, les vidéoclips de la CBC et du débat	[47] Quantitatively the CBC and Debate Clips constitute minor portions of the full

constituent des parties infimes de la totalité des œuvres de la CBC et du débat des chefs. Ce facteur pourrait être davantage pertinent à la deuxième étape de l'analyse de l'« utilisation équitable » : la nature de l'utilisation.	length of the CBC Works and Leaders' Debate. This is a factor which may be more relevant to the second stage of the "fair dealing" analysis – character of the dealing.
[48] Dans l'analyse qualitative, indépendamment de la quantité copiée, tel que l'a déclaré la Cour suprême au para 36 de l'arrêt *Cinar*, une caractéristique copiée peut reproduire une « partie importante » de l'œuvre si elle constitue une partie substantielle du talent et du jugement exprimés dans l'œuvre sous-jacente. Les défendeurs ont plagié l'ensemble de l'œuvre protégée par le droit d'auteur dans les brefs vidéoclips qu'ils ont utilisés, tout comme ils ont plagié l'ensemble du talent et du jugement ayant servi à la création de l'original.	[48] In the qualitative analysis, irrespective of the amount copied, as held at para 36 of *Cinar*, **a copied feature can reproduce a "substantial part" of the work if it represents a substantial portion of the skill and judgment expressed in the underlying work.** The Respondents took all of the copyrighted work in the brief clips they used as they took all the skill and judgement used to create the original.

- **Section 3 – Copyright in works — The selective taking of the skill and judgement of an author could constitute the taking of an important part**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[53] En ce qui concerne l'aspect qualitatif des œuvres, un examen subjectif indique que les défendeurs ont bel et bien sélectionné les œuvres et qu'il ne s'agit pas d'une violation accidentelle.	[53] In terms of the **qualitative aspect of the Works, examined subjectively, it was the Respondents who selected the Works – it was not an incidental infringement.**
D'un point de vue objectif, les œuvres constituent manifestement un plagiat du talent et du jugement de la CBC et de ses employés dont il a été question précédemment. Ce plagiat a supposé la sélection et la manipulation, par les défendeurs, des œuvres de la CBC. Les commentaires plagiés ont une importance qualitative pour la transmission du « message » des défendeurs aux électeurs.	From an objective perspective, the Works are clearly a taking of CBC and its employees' skill and judgment discussed above. That taking involved the Respondents' selectivity and manipulation of the CBC Works. The comments taken are qualitatively significant in delivering the Respondents' "message" to voters.

- **Section 3 – Copyright in works — Taking the underlying material to save time and effort is one aspect to consider and to determine the importance of the appropriation**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[64] Dans le contexte d'une campagne politique, je conclus que le but de l'appropriation était d'épargner du temps et de l'argent ainsi que de créer une campagne politique percutante et d'influencer les électeurs. Tout ceci étaye la conclusion de plagiat qualitatif ainsi que le critère de substantialité.	[64] In the context of a political campaign**, I conclude that the purpose of the appropriation was saving time and money**, and creating an impactful political campaign and influencing voters. All of this supports the qualitative taking and the substantiality criteria.

- **Section 3 – Copyright in works — Numerous factors are to be considered when ascertaining what constitutes an important part of the underlying work**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[61] L'arrêt *Cinar* énonce également un certain nombre d'autres principes directeurs importants qui permettent d'évaluer si une œuvre copie une partie importante d'une œuvre protégée par le droit d'auteur : • Si le droit d'auteur protège ce qui est exprimé plutôt que des faits ou des idées, la protection ne se limite pas aux mots précis qui sont employés. La *Loi sur le droit d'auteur* protège plutôt « tant contre la reproduction littérale que contre la reproduction non littérale », dans la mesure où le « matériel reproduit » constitue une part importante de l'œuvre contrefaite : *Cinar*, au para 27. • Il convient de suivre une démarche « qualitative et globale » à l'égard de l'évaluation, une démarche dans laquelle le tribunal examine les deux œuvres comme un tout, au lieu de recourir à une démarche fragmentaire fondée sur des passages isolés, pour déterminer si le défendeur a indûment porté atteinte au droit d'auteur du demandeur : *Cinar*, aux para 35–36.	[61] *Cinar Cinar* [*Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73] also sets out a number of other important guiding principles to assess whether a work copies a substantial part of a copyright work: • While copyright protects expression rather than facts or ideas, the protection is not limited to the specific words used. Rather, the *Copyright Act* protects against both "literal and non-literal" copying, so long as the copied material forms a substantial part of the infringed work: *Cinar* at para 27. • A "qualitative and holistic" approach to the assessment should be taken, in which the Court looks at the two works as a whole, rather than a "piecemeal" approach based on isolated passages, to determine whether the defendant has unduly interfered with the plaintiff's copyright: *Cinar* at paras 35–36. • The assessment is whether the copying constitutes a substantial part of the plaintiff's work, rather than the defendant's work. Thus, the addition of elements in a

• L'évaluation consiste à déterminer si la reproduction constitue une partie importante de l'œuvre du demandeur, plutôt que de l'œuvre du défendeur. C'est donc dire que l'ajout d'éléments dans l'œuvre du défendeur peut être moins pertinent pour l'analyse. Cependant, les différences peuvent être à ce point importantes que l'œuvre considérée comme un tout n'est pas une imitation, mais une œuvre nouvelle et originale : *Cinar*, aux para 39-40; voir aussi *Maltz*, au para 37. • En fin de compte, l'évaluation est une « question de nuance, de degré et de contexte » : *Cinar*, au para 40, reprenant *France Animation, sa c Robinson*, 2011 QCCA 1361, au para 66; voir aussi *Lainco Inc c Commission scolaire des Bois-Francs*, 2017 CF 825, aux para 171–172.	defendant's work may be less relevant to the analysis. However, differences may be so great that the work viewed as a whole is not an imitation but a new and original work: *Cinar* at paras 39–40; see also *Maltz* at para 37. • Ultimately, the assessment is "a matter of nuance, degree, and context": *Cinar* at para 40, adopting *France Animation, sa c Robinson*, 2011 QCCA 1361 at para 66; see also *Lainco Inc v Commission scolaire des Bois-Francs*, 2017 FC 825 at paras 171–172.
[62] Pour accomplir cette tâche, le tribunal prend habituellement en considération un certain nombre de facteurs, dont l'importance et l'originalité du contenu, la question de savoir si la violation a amoindri la valeur du droit d'auteur, la portée de la protection conférée par le droit d'auteur, le fait de savoir si le défendeur a emprunté intentionnellement le contenu en vue d'économiser du temps et des efforts, et si le contenu a été utilisé de la même façon ou d'une façon semblable […]	[62] In performing this task, the Court **will typically consider a number of factors, including the importance and originality of the material, whether the infringement has diminished the value of copyright, the scope of the copyright protection, whether the defendant intentionally took the material to save time and effort, and whether the material was used in the same or similar fashion** […]

- **Section 3 – Copyright in works ─ An assessment of whether a substantial part of a work has been copied is not to be undertaken based on isolated passages**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[121] Pour évaluer si une partie importante d'une œuvre a été copiée il ne faut pas se fonder sur des passages isolés : *Cinar*, au para 35. Et encore	[121] **An assessment of whether a substantial part of a work has been copied is not to be undertaken based on isolated passages**: *Cinar* [*Cinar*

moins sur des mots isolés, pris hors du contexte des passages dans lesquels ils se trouvent. Le choix de mots compte, mais une évaluation juste de la question de savoir s'il y a eu copie d'une partie importante d'une œuvre tient compte du contexte tout entier, plutôt que de choisir des mots occasionnels par souci d'illustrer une plus grande similitude de formulation. Dans les passages reproduits ci-après, ce sont les passages complets qui sont cités, plutôt que les versions tronquées présentées par M. Fazakas, et, dans mon évaluation, je tiens compte du contexte tout entier.	*Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73] at para 35. Still less is it to be conducted based on isolated words taken out of the context of the passages in which they appear. **While language choices matter, a fair assessment of whether there has been a substantial taking considers the entire context rather than picking out occasional words in an effort to show greater linguistic similarity.** In the passages reproduced below, the full passages are set out, rather than the edited versions presented by Mr. Fazakas [Plaintiffs' expert], and I consider the full context in my assessment.

- **Section 3 – Copyright in works — The quality of what was taken is more important than the quantity**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[152] Je suis arrivé à la conclusion que les points présentés dans *The Black Donnellys* en tant qu'événements historiques doivent être considérés comme des faits pour lesquels il n'existe aucun droit d'auteur, peu importe leur véracité historique objective. En ce qui concerne les points en question, l'originalité ne réside que dans les moyens employés par M. Kelley pour exprimer les faits sous-jacents, ainsi que dans des aspects tels que le choix et l'organisation des faits. J'ai passé en revue de *The Black Donnellys* et *The Outrageous Tale* dans leur ensemble, et j'ai pris en considération les passages sur lesquels se sont fiés les demandeurs dans le contexte de l'ensemble, y compris des éléments tels que la structure, le ton, le thème, l'atmosphère et les dialogues. D'après l'évaluation que j'en fais, rares sont les éléments représentés dans *The Black Donnellys* qui ont été copiés dans *The Outrageous Tale*, soit sur le plan de la quantité soit, fait plus important, sur celui	[152] I have concluded that the matters presented in *The Black Donnellys* as historical events are to be considered as facts in which there is no copyright, regardless of their objective historical truth. In respect of these matters, originality lies only in Mr. Kelley's means of expressing the underlying facts, and in such matters as selection and arrangement of the facts. I have reviewed *The Black Donnellys* and *The Outrageous Tale* as a whole, and have considered the passages relied on by the plaintiffs in the context of the whole, including elements such as the structure, tone, theme, atmosphere and dialogue. **On my assessment, few of these elements as represented in *The Black Donnellys* were copied in *The Outrageous Tale*, either in terms of quantity or, more importantly, quality.** The few areas in which similar phrasing or characterizations may arise are not particularly important or original aspects of the telling of the Donnellys' story in *The Black Donnellys*.

de la qualité. Les quelques endroits où l'on peut relever des formulations ou des descriptions semblables ne sont pas particulièrement importants ou ne constituent pas des aspects originaux du récit de l'histoire des Donnelly dans *The Black Donnellys*.	

- **Section 3 – Copyright in works ─ For infringement to occur, an important part of the underlying work had to be taken**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[153] Quant aux facteurs supplémentaires qui peuvent se révéler pertinents pour l'analyse de l'appropriation substantielle, les informations sont employées « de la même façon », en ce sens que les deux œuvres sont des livres qui relatent, de manière non fictive et de façon captivante, des événements historiques. Cependant, il y a peu de preuves qu'une similitude quelconque entre *The Black Donnellys* et *The Outrageous Tale* découle d'une appropriation faite délibérément par M. Hendley pour économiser du temps et des efforts. M. Hendley a volontairement limité ses recherches à des sources secondaires, dont *The Black Donnellys*, mais il l'a fait en lien avec les faits sous-jacents, plutôt qu'avec l'expression de ces faits. M. Hendley a, essentiellement, raconté le même récit historique d'une façon différente. Il n'existe pas non plus de preuves qui donnent à penser que les quelques similitudes qui existent entre les œuvres ont amoindri la valeur du droit d'auteur afférent à *The Black Donnellys*.	[153] As to the additional factors that may be relevant to the substantial taking analysis, the material is used "in the same or similar fashion," in that both works are books that give gripping nonfiction accounts of historical events. However, **there is little evidence that any similarity** between *The Black Donnellys* and *The Outrageous Tale* derives from an intentional taking by Mr. Hendley to save time and effort. While Mr. Hendley intentionally limited his research to secondary sources including *The Black Donnellys*, he did so in respect of the underlying facts, rather than the expression of those facts. **Mr. Hendley has, in essence, told the same historical tale in a different way**. Nor is there any evidence to suggest that the few similarities between the works have diminished the value of copyright in *The Black Donnellys*.
[154] En combinant ces facteurs et en examinant l'affaire dans sa globalité, je conclus que les demandeurs n'ont pas établi que l'ouvrage de M. Hendley, *The Black Donnellys: The Outrageous Tale of Canada Deadliest Feud*, reproduit une partie importante de l'ouvrage de M.	[154] Taking these factors together and **considering the matter holistically**, I conclude that the plaintiffs have not established that Mr. Hendley's *The Black Donnellys: The Outrageous Tale of Canada's Deadliest Feud* reproduces a substantial part of Mr. Kelley's *The Black*

Kelley, *The Black Donnellys*. J'estime donc qu'il n'y a pas eu de violation du droit d'auteur sur cette œuvre. Je suis également d'avis qu'aucune question véritable ne nécessite la tenue d'un procès en lien avec une violation du droit d'auteur sur *The Black Donnellys*, et que je suis en mesure de faire les constatations de fait et de droit nécessaires pour arriver à cette conclusion. La requête en jugement sommaire des demandeurs est rejetée en ce qui concerne *The Black Donnellys* et celle des défendeurs est accordée.	*Donnellys*. I therefore find that there has been no copyright infringement of that work. I conclude that there is no genuine issue requiring a trial with respect to infringement of *The Black Donnellys*, and that I am able to make the necessary findings of fact and law to reach this conclusion. The plaintiffs' motion for summary judgment is dismissed with respect to *The Black Donnellys* and the defendants' motion for summary judgment is granted.

- **Section 3 – Copyright in works ─ The right to communicate a work is one of the exclusive rights of a copyright holder**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[55] Le droit de communiquer au public par télécommunication une œuvre protégée par le droit d'auteur est l'un des droits que détient le titulaire d'un droit d'auteur au Canada (c'est-à-dire un droit qui peut concédé par licence ou cédé individuellement ou avec d'autres droits) : art 3(1)f) de la *Loi sur le droit d'auteur*. La Cour suprême du Canada a confirmé que le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication comprend le droit de la diffuser en continu sur Internet : *Rogers*, au para 56. Le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication comprend également le droit de la mettre à la disposition du public de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit (c'est-à-dire sur demande) : art 2.4(1.1) de la *Loi sur le droit d'auteur*.	[55] **The right to communicate a work in which copyright subsists to the public by telecommunication is one of the bundle of rights a copyright owner in Canada holds** (i.e. that can be licensed or assigned individually or with other rights): *Copyright Act* section 3(1)(f). The Supreme Court of Canada has confirmed that the right to communicate a work to the public by telecommunication includes streaming of the work over the Internet: *Rogers* [*Rogers Communications Inc v Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35], above at para 56. **The right to communicate a work to the public by telecommunication also includes making it available in a way that permits a person to access it from a place and time of their choosing (i.e. on demand):** *Copyright Act* section 2.4(1.1).

- **Section 3 – Copyright in works ─ Authorizing others to infringe copyright, in itself, is an act of infringement**

[67] Autoriser autrui à violer le droit d'auteur, en soi, est un acte de contrefaçon : art 3(1) (dernière phrase) et 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. « Autoriser » signifie « sanctionner, appuyer ou soutenir » et peut s'inférer d'agissements qui ne sont pas des actes directs et positifs : *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 [*CCH*] au para 38.	[67] **Authorizing others to infringe copyright, in itself, is an act of infringement:** *Copyright Act* sections 3(1) (last five words) and 27(1). Authorizing means to "sanction, approve and countenance" and can be inferred from indirect acts that are less than positive: *CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13 [*CCH*] at para 38.
[68] Permettre l'utilisation de matériel, comme des boîtiers décodeurs standards, susceptible d'être utilisé pour violer le droit d'auteur ne constitue pas, en soi, une autorisation de violation. En outre, il existe une présomption selon laquelle une activité autorisée par une personne a été effectuée conformément à la loi. Cependant, cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur : *CCH*, au para 38.	[68] **Authorizing the use of equipment, such as standard set-top boxes, that in turn could be used to infringe copyright, in itself, does not constitute authorizing infringement.** Further, there is a presumption that an activity authorized by a person was done so in accordance with the law. **This presumption may be rebutted, however, if it is shown that there was a certain relationship or degree of control between the alleged authorizer and the person(s) who committed the copyright infringement**: *CCH*, above at para 38.
[69] En raison de leurs activités de recherche, de sélection et de préinstallation des applications se trouvant dans les boîtiers décodeurs préinstallés, ainsi que de publicité, de mise en vente et de vente de ces dispositifs, les défendeurs visés par la présente requête ont directement participé, en tant qu'intégrateurs, à la sélection du contenu auquel les utilisateurs auraient accès. En outre, en favorisant l'accès gratuit à des centaines d'émissions, les défendeurs visés par la présente requête encouragent délibérément les consommateurs et les clients potentiels à contourner les moyens légitimes d'accéder au contenu : *Bell Canada CF 2016*, au para 22.	[69] By reason of their activities in locating, selecting and preinstalling applications found in the pre-loaded set-top boxes, and advertising, offering for sale and selling these devices, the Respondent Defendants are directly engaged, as Packagers, in the selection of content to which users will have access. Further, by promoting free access to hundreds of programs, the Respondent Defendants deliberately encourage consumers and potential customers to bypass legitimate ways of accessing content: *Bell Canada FC 2016*, above [*Bell Canada v*

	1326030 Ontario Inc (iTVBox.net), 2016 FC 612] at para 22.
[70] De plus, les défendeurs visés par la présente requête ne font pas que simplement mettre en vente et vendre des abonnements à des services IPTV non autorisés. Par exemple, les défendeurs visés par la présente requête enregistrent les renseignements de l'acheteur auprès du service, activent l'abonnement sur le boîtier décodeur préinstallé et fournissent des instructions ou un soutien technique pour accéder au contenu contrefait. Je conclus que, dans les circonstances de l'espèce, les demanderesses ont établi qu'il existait une relation suffisante ou un degré de contrôle suffisant, comme le prévoit l'arrêt *CCH*, pour conclure que les défendeurs visés par la présente requête ont autorisé la violation du droit d'auteur des sociétés de médias demanderesses.	[70] In addition, the Respondent Defendants do more than simply offer for sale and sell subscriptions to unauthorized IPTV services. For example, the Respondent Defendants register the purchaser's information with the service, activate the subscription on the pre-loaded set-top box and provide some instruction or technical support for accessing infringing content. I find in the circumstances, the Plaintiffs have established a sufficient relationship or degree of control, as contemplated by *CCH*, to conclude the Respondent Defendants have authorized infringement of the Media Plaintiffs' copyright.

- **Section 3 – Copyright in works ─ Simply showing a student's paper to a third party does not constitute copyright infringement**

Woods v. University of Ottawa, 2021 CarswellOnt 12442 (Ont. Sup. Ct.; 2021-08-27) MacLeod J.

> [33] Similarly, I make no finding about the propriety of showing the paper to Mr. Strosberg. Besides being a pioneering class proceedings lawyer, Mr. Strosberg was a lecturer at the university. There may be various reasons for a professor to show a student's paper to a colleague but that is not a question I need to determine. I am not persuaded by the evidence led at trial that any duty of confidentiality was imposed on Professor DeBeer. **There was no breach of copyright in simply showing the paper to Mr. Strosberg or discussing it in a telephone call and there was no breach of copyright in offering to co-publish. It is not a breach of copyright to read an author's work or to show it to another person. What gives rise to liability is unauthorised use, plagiarism that allows another author to take credit for the work or other steps that diminish the value of the work in the hands of the rightful owner**.

- **Section 3 – Copyright in works ─ For infringement to occur there must be the reproduction of an important part of the copyrighted work, which is a flexible notion**

Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc., 2021 CarswellNat 5508 (F.C.; 2021-12-01) McHaffie J.

[158] The *Copyright Act* sets out the exclusive rights of a copyright owner. The term "copyright" is defined in subsection 3(1) of the *Copyright Act* as including the "sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever," with examples of what is included in this right given in paragraphs 3(1)(*a*) to (*j*). **The essence of what is protected by the *Copyright Act* is the production or reproduction of a work or a substantial part thereof.** If a defendant's work represents a substantial reproduction of a copyright owner's work, it is infringement: *Cinar* [*Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73] at para 1. **Conversely, if the work does not represent a substantial reproduction of a copyright owner's work, it is not an infringing copy.**

[159] **A "substantial part" is a flexible notion decided by assessing the quality rather than quantity of the part taken, in relation to the originality of the copyright work**: *Cinar* at para 26. As is clear from Chief Justice McLachlin's discussion of the substantiality assessment in *Cinar*, what is important is the nature of the impugned work and not the method or process by which the impugned work is created: *Cinar* at paras 33–47. Access to an original work, or even an infringing copy of an original work, does not alone render a defendant's work infringing.

- **Section 5 – Copyright in works ─ Conditions of subsistence of copyright ─ Originality involves a physical or electronic copy**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[51] Le droit le plus fondamental du titulaire d'un droit d'auteur protégé en vertu de la Loi est le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque […] » (paragraphe 3(1)). Initialement, ce droit visait la création de copies physiques d'une œuvre, mais ce droit a été élargi pour inclure les « copies […] "virtuelles" en format électronique » (*Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 CSC 34 au para 47).	[51] The most basic right of a copyright-holder protected under the *Act* is the "sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever…" (subsection 3(1)). **This originally involved physical copies of a work, but it has been extended to include "virtual copies in electronic formats**" (*Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 SCC 34 at para 47).

- **Section 5 ─ Conditions of subsistence of copyright ─ No copyright in public information**

VR Transit inc. v. Grenier, 2021 QCCQ 1907, (Que. Ct. – Small Claims; 2021-02-08) Bouthillette J.

> [11] Le défendeur débute la confection de son site, y ajoute effectivement des coordonnées de commerce, qui apparaissent également sur le site de la demanderesse, mais celles-ci sont des données publiques. **Le demandeur ne peut pas prétendre à des droits d'auteurs sur des informations publiques.**

- **Section 5 ─ Conditions of subsistence of copyright ─ A designer cannot claim originality when her input is simply to position third parties images on a plan prepared by a third party**

Conception d'armoire Inspira inc. v. Leduc, 2021 QCCQ 3338 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-01-22) Montpetit J.

> [36] D'entrée de jeu, le Tribunal conclut de la preuve que les plans préparés par la designer Valérie Ménard de la firme Inspira inc. ne sont pas le fruit de sa seule expérience, réflexion et créativité.
>
> [37] **Ces plans sont le fruit du travail de préparation effectué par les défendeurs qui ont mis entre les mains de madame Ménard le résultat exact qu'ils souhaitaient obtenir avec une liste de besoins additionnels qu'ils ont pris la peine de préciser avec des photos spécifiques à l'appui, dans le but de s'assurer du produit final**.
>
> [41] Le Tribunal retient donc l'argument soumis en défense que madame Ménard a couché sur papier des images reçues de ses clients Leduc-Normandeau afin de les positionner dans l'espace créé par les plans de la firme Concept K.G.M. inc. dans le même ordre et les mêmes dispositions.

- **Section 5 ─ Conditions of subsistence of copyright ─ Whether a work meets the originality threshold is a finding of mixed fact and law**

Toronto Regional Real Estate Board v. IMS Incorporated, (F.C.; 2021-11-15) Pallotta J. [reversing <https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2021/04/T-900-20_order-dated-7-APR-2021.pdf> (F.C.; 2021-04-07)].

> [36] In my view, the CMJ [Case Management Judge] committed a palpable and overriding error by relying on the FCA's decision [*Toronto Real Estate Board v Commissioner of Competition*, 2017 FCA 236] to find that TRREB is relitigating the same issue in this action. **Whether a work meets the originality threshold is a finding of mixed fact and law and depends on the application of facts to a legal test**. The FCA's determination in this regard was based on the Competition Tribunal's factual findings, which in turn were based on a specific evidentiary record before it. The proceeding before the Competition Tribunal related to "disputed data" from the MLS database, five years prior to this action. The record before the FCA was not before the CMJ and there is no way to know if the evidentiary basis for the FCA's determination would be the same in this action.

- **Section 5 — Conditions of subsistence of copyright — No copyright in facts**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[4] Je conviens avec les défendeurs qu'un auteur qui publie un récit de non-fiction à caractère historique ne peut pas prétendre plus tard que ce récit est en fait fictif dans le but de se soustraire au principe selon lequel il ne peut y avoir de droit d'auteur sur des faits.	[4] I agree with the defendants **that an author who publishes what is said to be a nonfiction historical account cannot later claim the account is actually fictional to avoid the principle that there is no copyright in facts**.
[97] Je conclus donc qu'un auteur qui présente une œuvre comme historiquement factuelle ne peut pas se plaindre, dans une action en violation du droit d'auteur, qu'un auteur ultérieur l'a pris au mot et s'est inspiré des faits qu'il a présentés comme véridiques. En d'autres termes, un auteur ne peut pas chercher à réfuter son propre compte rendu historique et tenter ainsi de revendiquer un droit d'auteur sur les « faits » qui y figurent au motif que ceux-ci ne sont pas véridiques.	[97] I therefore conclude that **where an author presents a work as historically factual, they cannot complain in a copyright infringement action that a subsequent author has taken them at their word and relied on the facts they presented as being true**. In other words, an author cannot seek to disprove their own historical account and thereby purport to claim copyright over the "facts" contained in it on the basis that those facts are not true.

- **Section 5 — Conditions of subsistence of copyright — There is a needed balance between creators and users — Matters that are plausibly represented as facts are not copyrightable**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[92] La Cour suprême a signalé à maintes reprises que la Loi vise à trouver un « juste équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs » : *Keatley Surveying Ltd c Teranet Inc*, 2019 CSC 43, aux para 43–44, citant *Théberge*, aux para 30–31; *CCH*, au para 48. Toutes les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* doivent être interprétées en gardant cet équilibre à l'esprit : *Keatley*, au para 46. À mon avis, cet équilibre exige que la règle voulant que le droit d'auteur ne s'étende pas aux « faits » doit inclure les aspects que l'on peut présenter de manière plausible comme des faits, même s'il se peut que l'on	[92] The Supreme Court has noted on numerous occasions that the *Act* seeks to achieve an "appropriate balance between creators' rights and users' rights": *Keatley Surveying Ltd v Teranet Inc*, 2019 SCC 43 at paras 43–44, citing *Théberge* [*Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 SCC 34] at paras 30–31; *CCH* at para 48. **All provisions of the *Copyright Act* must be interpreted with this balance in mind**: *Keatley* at para 46. **In my view, this balance requires that the rule that copyright does not extend to "facts" must include those matters that are plausibly represented to be facts, even if they may subsequently be**

établisse par la suite qu'ils sont faux. Autrement dit, permettre à un créateur de faire passer une chose comme un fait, et donc non soumis au droit d'auteur, mais poursuivre ensuite un utilisateur subséquent pour violation en alléguant qu'il ne s'agissait pas d'un fait, ne respecterait pas l'équilibre qui se révèle nécessaire entre les créateurs et les utilisateurs.	**shown to be untrue.** Put another way, permitting a creator to represent something as fact, and thus not subject to copyright, but then sue a subsequent user for infringement by claiming it was not fact, would not respect the needed balance between creators and users.

- **Section 5 ─ Conditions of subsistence of copyright ─ Registration is not a prerequisite to the subsistence of copyright**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[45] Étant donné que l'enregistrement n'est pas une condition préalable à l'existence du droit d'auteur au Canada, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il existe un droit d'auteur sur les œuvres des demanderesses dans les circonstances de l'espèce.	[45] Noting that **registration is not a prerequisite to the subsistence of copyright in Canada**, I am satisfied that, on a balance of probabilities, copyright subsists in the Plaintiffs' Works in the circumstances.

- **Section 5 ─ Conditions of subsistence of copyright ─ Copyright subsists in original works**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[47] Le droit d'auteur existe sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale, ainsi que sur toute œuvre cinématographique (un type d'œuvre dramatique) si le producteur avait son siège social dans un pays signataire (c'est-à-dire un pays partie à la Convention de Berne) : art 5(1)b) de la *Loi sur le droit d'auteur*. […]	[47] **Copyright subsists in original** literary, dramatic, musical and artistic **works**, and in respect of a cinematographic work (a subset of dramatic works), the maker had its headquarters in a treaty country (i.e. a Berne Convention country), where the maker is a corporation: *Copyright Act* section 5(1)(b)(i). […]

- **Section 5 ─ Conditions of subsistence of copyright ─ For a work to be original, skill and judgment were to be exercised by the author**

Woods v. University of Ottawa, 2021 CarswellOnt 12442 (Ont. Sup. Ct.; 2021-08-27) MacLeod J.

> [28] […] **An author owns the economic and moral rights in original works involving the exercise of skill and judgment**.[Fn8 *Copyright Act,* RSC 1985, c. C-42 as amended] It is the particular expression of an idea that is protected and not the idea itself. […]

- **Section 13 ─ Ownership of copyright ─ The employer is the owner of the copyright in the works created by its employee**

9220-8883 Québec inc. v. Girard, 22021 CarswellQue 1821 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-26) Hardy-Lemieux J. [appeal 200-09-010287-214, partial stay granted 2021 CarswellQue 1858 (Que.C.A.; 2021-02-10)].

> [61] En l'espèce, lorsque monsieur Deschâtelets quitte, au cours de l'été 2013, son emploi auprès de la «P'tite Grenouille de Lévis», il remet le compte Facebook de cette institution ainsi que les mots de passe comme administrateur à monsieur Landry. Pour lui, cela va de soi. C'est ce que monsieur Girard refuse de faire à chaque fois qu'on le lui demande**. Le Tribunal conclut que le titulaire du droit d'auteur sur la page Facebook de «Lévis Ville du Rock» est l'employeur** d'alors de monsieur Girard [Fn 37 *Loi sur le droit d'auteur*, art. 13 (3)].

- **Section 13 ─ Ownership of copyright ─ Copyright can be assigned**

Equisoft inc. v. Éditions Protégez-Vous, 2021 CarswellQue 2352 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-27) Corriveau J.

> [27] A la lumière de cette disposition*,* **au moment d'initier la poursuite** en mars 2017, **les droits de propriété intellectuelle appartenaient en propre à Equisoft, et ce par cession,** conformément au contrat de licence [with a buy back clause].

- **Section 13 ─ Ownership of copyright ─ Copyright can be assigned**

Brown v. Sovereign General Insurance Company, 2021 CarswellOnt 838 (Ont. Sup. Ct.; 2021-01-21) Perell J.

> [45] A **publishing agreement is an intellectual property agreement in which an author, licenses or assigns the right to make copies of his or her intellectual property. A publishing agreement is not about tangible goods; it is about intangible property**. The business of a publishing company is to make copies of an author's work and sell them for which the author receives royalties. **If the author was an employee of the publishing company, then the publishing company would already own the copyright and there would be no need for a publishing agreement and no need to pay the author/employee anything other than his or her salary**. In the immediate case, Mr. Brown was not an employee and he sold his copyright. Since he was not an employee, he was an independent contractor with respect to that copyright. And that independent contracting was an engagement in Optimum Publishing's professional business of publishing copyrighted works. I disagree with Sovereign argument's that would equate a publisher to nothing more than a printer or photocopier of an author's work.

- **Section 13 — Ownership of copyright — The employer is the owner of the copyright in the works authored by its employees**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[44] Trimble affirme que son droit d'auteur sur la version 20.1 existe, parce que cette version du logiciel a été développée et écrite par les mêmes auteurs qui ont développé la version 20.0. Ces auteurs sont tous des employés de Trimble en Finlande et au Royaume-Uni, qui sont des États parties à la Convention de Berne (paragraphe 5(1) de la Loi; voir également l'article 2 de la Loi). Trimble soutient qu'elle détient un droit d'auteur sur le programme conçu par ses employés, conformément au paragraphe 13(3) de la Loi.	[44] Trimble asserts that its copyright in Version 20.1 subsists because that version of the software was developed and written by the same authors who developed Version 20.0. These authors are all employees of Trimble located in Finland and the United Kingdom, which are Berne Convention countries (subsection 5(1) of the *Act*; see also section 2 of the *Act*)**. Trimble submits that it owns copyright in the program developed by its employees, pursuant to subsection 13(3) of the *Act*.**

- **Section 13 — Ownership of copyright — Claiming copyright in a work done during business relations is one thing to consider in determining that the author is not an employee.**

Zhang v. HomeLife Golconda Realty Inc. Brokerage,* 2021 CarswellOnt 3305 (Ont. Lab. Rel. Bd.; 2021-03-08) R.W. Kitchen

> [132] Further, he specifically amended the Release on December 20, 2019 by inserting "(Exclusive of Personal copy rights & Illegal Activities)". The purpose of this amendment was to protect himself. He told HomeLife if they continued to use the teams in the future, they would have to pay him copyright. Similarly, illegal activities included continued promotion of the team concept.

- **Section 13 — Ownership of copyright — The employer is the owner of the copyright in the works authored by its employees**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[34] Je conclus que Patterned Concrete est la titulaire du droit d'auteur existant sur les œuvres. Le témoignage de M. Padula selon lequel il a créé les œuvres dans l'exercice de son emploi à Patterned Concrete n'a pas été contesté et, par application du paragraphe 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*, Patterned Concrete est réputée	[34] I find that Patterned Concrete owns the copyright subsisting in the Works. Mr. Padula's evidence that he created the Works in the course of his employment with Patterned Concrete was not contested, and by operation of section 13(3) of the *Copyright Act*, Patterned Concrete is deemed to be the first owner of the copyright subsisting in the Works.

être la première titulaire du droit d'auteur qui existe sur les œuvres.	

- **Section 13 — Ownership of copyright — Parties are bound by the terms of their contract — Industry practices must be proven or entrenched in the contract**

*Harrison v. Dhunna**, 2021 CarswellNS 290 (N.S. Small Claims; 2021-04-14) Richardson, Adjudicator.

> [1] When, if ever, does the intellectual property of a graphic designer become the property of the client who retains the designer to prepare work for a brochure? The claimant graphic designer says the industry answer is 'never.' The defendant, on the other hand, says that the agreement he had with her gave him the right to it—and that her refusal to deliver it to him terminated the agreement between them. Based on the facts set out below I have decided that the defendant in this case was right.
>
> [12] I do appreciate the claimant's arguments that the .indd file was a "working file;" that generally the design industry practice is for designers to retain control of such files; and that the only thing the client is entitled to is the "published" file—that is, the PDF to which the .indd file is exported. There would be nothing to prevent her from so providing in her contract. **Unfortunately, that is not what the contract says. It does not say that the Client has sole and exclusive property in everything *except* the working files**. It contains no wording to indicate that a line is to be drawn somewhere between the front end (*i.e.* the initial work of the designer) and the back end (the "published" file). It does not mention "industry practice."
>
> [13] The contract was drafted (or at least provided) by the claimant to the defendant. The claimant is and was as much bound by its terms as the defendant. Her failure to deliver the .indd file to the defendant constituted a breach of the contract. Had she delivered the file there would have been no breach. The defendant would have then remained bound to pay the flat fee for October and November even if no further work had been done. **But having refused to deliver the .indd file to the defendant the claimant cannot at the same time insist upon the defendant upholding his side of the agreement.**

- **Section 13 — Ownership of copyright — The author of a work is the first owner of the copyright therein**

Choko v. Munden, 2021 CarswellQue 6134 (Que. C.A.; 2021-05-21) Lavallée J. [affirming *sub nomine Glasz v. Choko*, 2018 CarswellQue 10770 (Que. Sup. Ct.; 2018-11-23)].

> [12] […] En vertu de l'article 13 (3) et (4) de la *Loi*, **l'auteur des extraits**, en l'occurrence Munden, e**st présumé propriétaire des**

droits d'auteur sur son œuvre, sous réserve de deux exceptions : 1) les extraits ont été filmés dans le cours d'un emploi ou 2) une cession écrite de ces droits en confie la propriété à une autre personne [Fn28 Jugement entrepris, paragr. 49-55.].

- **Section 13 ─ Ownership of copyright ─ Absence of payment, ownership of the tools, non-reimbursable travel expenses, absence of direction or control are criteria to consider as to whether the author was an employee**

Choko v. Munden, 2021 CarswellQue 6134 (Que. C.A.; 2021-05-21) Lavallée J. [affirming *sub nomine Glasz v. Choko*, 2018 CarswellQue 10770 (Que. Sup. Ct.; 2018-11-23)].

La première exception : l'existence d'un lien d'emploi

[13] Au sujet de la première exception, la conclusion de la juge selon laquelle les extraits ont été filmés dans le cadre d'un contrat de service prend appui dans la preuve. En effet, Glasz et Munden n'ont **reçu aucune rémunération en échange de leurs services, ont eux-mêmes loué leur équipement et ont voyagé à Toronto à leurs frais. Ils n'ont jamais été sous la direction ou le contrôle de Choko**, mais étaient en tout temps libres de se laisser guider par leur sens créatif et de décider, à leur discrétion, de la manière de filmer les extraits. La conclusion de la juge à ce sujet, est imparable : cette première exception ne s'applique pas [Jugement entrepris, paragr. 56-58].

- **Section 13 ─ Ownership of copyright ─ A draft agreement does not confirm per se an assignment ─ False and false pretences could be considered to void an assignment**

Choko v. Munden, 2021 CarswellQue 6134 (Que. C.A.; 2021-05-21) Lavallée J. [affirming *sub nomine Glasz v. Choko*, 2018 CarswellQue 10770 (Que. Sup. Ct.; 2018-11-23)].

[27] À la suite de représentations fausses et trompeuses de sa part selon lesquelles c'était Kiki Tyson qui réclamait qu'il soit le propriétaire des droits d'auteurs de ces extraits vidéo, il a convaincu Glasz et Munden – il serait plus juste de dire qu'il a exigé – qu'ils ajoutent, dans le courriel qu'il enverrait ensuite lui-même à Kiki Tyson, qu'il serait le seul propriétaire de ces extraits (« […] Furthermore, as was discussed earlier, you will personally own all the footage [Fn36 *J.G. c. Nadeau*, 2016 QCCA 167, paragr. 76-77.]»)

[31] Or, la juge a, à bon droit, conclu **que l'ébauche d'entente n'était pas une confirmation de la cession** ayant eu lieu un mois plus tôt dans le courriel du 3 septembre 2014, et ce, pour les raisons suivantes [Fn38 Jugement entrepris, paragr. 45. Voir aussi paragr. 37]:

- **Le dol** ayant vicié le courriel du 3 septembre entraîne également l'annulation de ce contrat en forme abrégée, puisque

ce dernier a été conclu sur la foi des représentations fausses et dolosives de Choko selon lesquelles il devait être officiellement présenté à Kiki Tyson comme le propriétaire des droits sur les extraits vidéo, afin de la rassurer.

−Lorsqu'ils ont convenu de ce contrat en forme abrégée, Glasz et Munden ne bénéficiaient pas des admissions de Choko au procès, lesquelles ont mis en lumière ses **fausses représentations** lors de l'envoi du courriel et ont permis à la juge de conclure au dol de ce dernier.

− Subsidiairement, Choko a demandé l'annulation de ce contrat en forme abrégée lors du procès. En effet, après avoir affirmé qu'il n'en n'avait pas vraiment pris connaissance et que dans tous les cas, il ne le considérait pas comme un contrat qui l'engageait, la juge a conclu, avec raison, qu'il avait présenté une telle demande lors de l'audience, après qu'elle lui ait demandé de consulter son avocat [Fn39 *Id.*, paragr. 59-68].

−Dans l'hypothèse où cette confirmation aurait été valide, les termes du contrat en forme abrégée étant différents du courriel du 3 septembre 2014, il n'aurait tout de même pas été possible d'y déceler une intention « certaine et évidente » de confirmer la cession au sens de l'article 1423 *C.c.Q.*

[32] Enfin, la juge du procès a eu raison d'écarter la défense de Choko selon laquelle l'erreur de Glasz et de Munden était inexcusable. **En effet, la partie qui provoque une erreur par son dol ne peut plaider qu'elle est inexcusable** [Fn40 *Sudenco inc. c. Club de golf de l'Île de Montréal (2004) inc.*, 2016 QCCA 439, paragr. 33; *Bélisle c. Gestion Paradigme inc.*, 2014 QCCA 857, paragr. 21-22; *Superior Energy Management Gas, l.p. c. 9102-8001 Québec inc.*, 2013 QCCA 682, paragr. 11-16.].

[33] **Soulignant que ces derniers n'auraient jamais accepté de céder leurs droits si ce n'était du dol de Choko, la juge du procès a ainsi conclu, à juste titre, qu'il y avait eu une erreur induite par ce dernier portant sur un élément essentiel de la cession des droits d'auteur**. Partant, la conséquence inéluctable est que cette cession était nulle et non avenue en vertu des articles 1399, 1401 et 1407 *C.c.Q*. [Fn41 *Id.*, paragr. 63-64.].

- **Section 13 ─ Ownership of copyright ─ copyright assignment is like a sale ─ The author who assigns his copyright can no longer claim damages for copyright infringement**

Labrosse v. Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, 2021 QCCQ 5013 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-05-11) Laliberté J.

[11] La partie défenderesse fait valoir qu'en vertu du contrat signé entre le demandeur et la Ville de Saint-Basile-le-Grand le 28 mars

1996 (D-5), le demandeur a cédé ses droits concernant l'ensemble des textes et des documents de l'Album Souvenir à la Ville qui est devenue titulaire du droit d'auteur. Il appert en effet d'un contrat de service signé par le demandeur et le représentant de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, le directeur général Me Michel C. Gagnon, le 28 mars 1996, que le demandeur a accepté :

> « 7. La propriété des textes et des documents sera entièrement transférée à la municipalité qui pourra les utiliser à sa convenance tout en respectant la mention des sources d'auteur, le cas échéant. » (sic)

[12] Le Tribunal est d'avis que l'article 7 précité du contrat de service produit en preuve (D-5) constitue une cession de droit conforme au paragraphe 4 de l'article 13 de la loi précitée**. Il s'agit d'une cession des droits économiques assimilés à une vente, ce qui emporte que le demandeur n'est plus titulaire du droit d'auteur sur les textes et les documents de l'Album Souvenir et qu'il ne peut par conséquent réclamer quelque dommage que ce soit en lien avec l'utilisation de ces textes.**

- **Section 13 — Ownership of copyright — The grant of an exclusive licence includes a right of action for copyright infringement**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[47] […] De plus, la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur comprend le droit d'action pour violation du droit d'auteur : art 13(6) et 13(7) de la *Loi sur le droit d'auteur*.	[47] […] In addition, **the grant of an exclusive copyright licence includes a right of action for infringement**: *Copyright Act* sections 13(6) and 13(7).

- **Section 13 — Ownership of copyright — Absent any agreement to the contrary, a consultant will own the copyright of the work he authored**

Storey v. Irwin, 2021 CarswellOnt 11922 (Ont. Sup. Ct. – Int. inj.; 2021-08-03) Chalmers J.

> [30] Snapclarity argues that Dr Thake was not an employee of TWG at the time she sent the final version to Extreme Innovations on September 14, 2017. Although Dr. Thake may not have been an employee of TWG when she sent the final version of the questionnaire, there is no evidence she was an employee of Snapclarity. I am of the view that at the time she sent the final version, she was not an employee of either TWG or Snapclarity. She was a consultant. **As a consultant, Dr. Thake owns the copyright in the absence of an agreement to the contrary**: see *Keatley Surveying Ltd. v. Teranet Inc.*, 2019 SCC 43, 437 D.L.R. (4th) 567, at para. 60. No agreement has been identified.

[31] On the evidence before me, **I am satisfied that the mental health assessment questionnaire was developed by Dr. Thake when she was an employee of TWG and was completed when she was an independent consultant.** There is no evidence to support Snapclarity's position that Dr. Thake developed the questionnaire when she was working for, or under contract with, Snapclarity. I am unable to conclude on the evidence before me that Snapclarity owned the copyright in the questionnaire.

- **Section 13 — Ownership of copyright — Absent any agreement to the contrary the author is the first owner of the copyright in the work he created**

Stross v. Trend Hunter Inc., 2021 CarswellNat 4238 (F.C.; 2021-09-15) Fuhrer J. [affirming 171 C.P.R. (4th) 391 (F.C.; 2020-02-06)].

[10] […] En outre, aucun élément de preuve ne contredit que, en tant qu'auteur des photographies de la rivière Llano, il est le premier titulaire du droit d'auteur, comme le prévoit le paragraphe 13(1) de la *Loi du droit d'auteur*, et cela n'a pas été remis en question.	[10] […] Further, there is no evidence contradicting that**, as the author** of the Llano River Photographs, **he is the first owner of copyright**, as contemplated by subsection 13(1) of the *Copyright Act*, nor was this disputed.

- **Section 13 — Ownership of copyright — Clear evidence of assignment or grant of interest is required**

Stross v. Trend Hunter Inc., 2021 CarswellNat 4238 (F.C.; 2021-09-15) Fuhrer J. [affirming 171 C.P.R. (4th) 391 (F.C.; 2020-02-06)].

[13] Je ne suis pas en désaccord avec l'énoncé de la protonotaire Furlanetto selon lequel « [l]es éléments de preuve sur l'accord de service de recouvrement sont loin d'être clairs ». De plus, contrairement à ce que Trend Hunter affirme dans ses observations, je conviens avec la protonotaire Furlanetto qu'aucune clause expresse ne confirme que les droits énumérés au paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui sont non exhaustifs et qui comprennent le droit d'autoriser tous les actes expressément énumérés dans un tel paragraphe, ont été cédés ou concédés sous licence exclusive à ImageRights. À mon avis, l'accord ne cède pas expressément à ImageRights un droit d'action pour violation du droit d'auteur, en relation avec une cession du droit d'auteur ou la concession d'un intérêt	[13] I do not disagree with Prothonotary Furlanetto that "the evidence on the Recovery Services Agreement is far from clear." Further, contrary to Trend Hunter's submissions, I agree with Prothonotary Furlanetto that there is **no express language confirming the rights enumerated in subsection 3(1)** of the *Copyright Act*, which are non-exhaustive and include the right to authorize any of the acts specifically listed in such subsection, **have been assigned or licensed exclusively** to ImageRights. Nor, in my view, does the Agreement expressly assign to ImageRights a right of action for copyright infringement, in association with an assignment, or a grant of interest, of the copyright, as contemplated by subsection 13(6) of the *Copyright Act*.

dans celui-ci, comme l'envisage le paragraphe 13(6) de la *Loi sur le droit d'auteur*.	

- **Section 14 ─ Limitation where author is the first owner of copyright ─ Even it the copyright was validly assigned during the lifetime of the author, the assigned rights will revert to the heirs 25 years after the death of the author**

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[14] Nul ne conteste que les demandeurs sont aujourd'hui titulaires du droit d'auteur sur *The Black Donnellys* et sur *Vengeance*. John Winkler est le fils et l'héritier de Theresia Winkler, décédée en 2016. M^{me} Winkler était l'unique bénéficiaire de M. Kelley, qui est mort en 1982. Même si M. Kelley avait cédé de son vivant le droit d'auteur sur les livres à une tierce partie, notre Cour a confirmé en 2002 que M^{me} Winkler en deviendrait titulaire en 2007 par application de l'article 14 de la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, c C-42, que l'on appelle la disposition « Dickens » : *Winkler c Roy*, 2002 CFPI 950, aux para 6–7, 57–59, 63.	[14] It is undisputed that the plaintiffs now own copyright in *The Black Donnellys* and *Vengeance*. John Winkler is the son and heir of Theresia Winkler, who died in 2016. Ms. Winkler was the sole beneficiary of Mr. Kelley, who died in 1982. Although Mr. Kelley assigned copyright in the books to a third party during his lifetime, this Court confirmed in 2002 that Ms. Winkler would become owner of the copyright in 2007 by operation of section 14 of the *Copyright Act*, RSC 1985, c C-42, known as the "Dickens" provision: *Winkler v Roy*, 2002 FCT 950 at paras 6–7, 57–59, 63.

- **Section 14.1 ─ Moral rights ─ The transfer of copyright does not imply an automatic waiver of moral rights**

Labrosse v. Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, 2021 QCCQ 5013 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-05-11) Laliberté J.

> [14] Cet article énonce que les droits moraux sont incessibles, mais susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. **Il faut également noter que la cession du droit d'auteur, comme c'est le cas en l'espèce, n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.** Le Tribunal est d'avis que la preuve offerte par les parties ne permet aucunement de retenir que le demandeur ait renoncé à ses droits moraux puisqu'aucune disposition expresse et exprimée clairement en ce sens n'a été prouvée.

Section 14.1 ─ Moral rights ─ The moral rights of an author consist in the right to the integrity of his work and to claim authorship

Lavigne (Valmedia) v. 9061-6632 Québec inc., 2021 QCCQ 13322 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-11-24) Choquette J.

> [42] Il en va différemment du crédit photo.

[43] La discrétion éditoriale dont se prétend le Journal Accès ne lui permet pas d'effacer le crédit Valmedia placé en faveur de son auteur.

[44] En vertu de l'article 14.1 de la Loi, **Valmedia a droit à l'intégrité de son œuvre et d'en revendiquer la création. Cette altération lui est préjudiciable. La mention lui permet la reconnaissance et une diffusion de qualité de son œuvre** ce dont l'a privé Journal Accès.

- **Section 18 ─ Copyright in recordings ─The support of a sound recording is not the sound recording itself ─ The exploitation of rights in a sound recording is subject to the right to use the embedded musical work**

Agence du revenu du Québec v. Unidisc musique inc., 2021 CarswellQue 2386 (Que. C.A.; 2021-03-10) Schrager J. [reversing 2019 CarswellQue 2647 [Que. Ct.; 2019-04-02); leave to appeal to the Supeme Court of Canada refused 2021 CarswellNat 16152 (S.C.C.; 2021-10-14)].

[29] […] Paragraph [18(1.1] (b) clearly differentiates the "tangible object" (i.e. the tape) from the sound recording confirming that Respondent purchased (mainly) intangible property. The fact that the rights acquired were not rights to music *per se* but rights to the sound recording bears no relevance. **Rights, whether they are rights in music or rights to sound recordings of music, constitute intangible property.** [Fn 23 Or in terms of the civil law, incorporeal property - see article 899 *C.C.Q.*].

[30] The judge reasoned that since the copyright in the music was not purchased, then the property purchased was simply the tapes – i.e. tangible property (see paras. 51, 52, 53 and 54 of the judgment). The judge insisted that Respondent did not purchase all the rights (i.e. the copyright) associated with the music. She concluded that in selling the tapes, the vendors could only assign the rights described in section 18(1) of the *Copyright Act*, which is what they did in fact do. They did not sell the copyright arising from the composition or publication as it did not belong to them. Indeed, the right to make copies and sell such copies of the music is subject to respect of the composer's and publisher's copyrights – i.e. the payment of royalties. [Fn24 Judgment under appeal, para. 68, and clauses 3(b) and 6(b) of the contract.] The judge's conclusion that all that was purchased was a physical tape is erroneous.

[31] **The error arises from ignoring the rest of the description of what was sold found in the contractual document and equating, in law, the copyright** (protected under sections 3, 13 and 15 of the *Copyright Act*) **with all the intangible rights**. **There are intangible rights *sui generis* and as described in section 18 of the *Copyright Act*, which were purchased in association with the physical tapes.** It is not credible that an experienced business person would

pay in excess of one million dollars for tapes without the right to make and sell copies (albeit subject to the composer's and the publisher's copyrights). **The value is found in what is recorded on the plastic or cellulose and what Respondent can do with it – i.e. make and sell good quality copies, albeit subject to respect of the composers and publishers copyrights by the payment of royalties**.

[32] Although what Respondent acquired includes a tangible element (i.e. the physical tapes), in view of the above, the judge erred in characterizing all the purchased property as tangible. [Fn25 The Canada Revenue Agency (CRA) released an interpretation bulletin (IT-472) in 1981 stating that a "master audio-tape (…) used in the phonograph record industry" is tangible capital property. Respondent raised IT-472 before the judge, (para. [39], judgment under appeal), but has not specifically argued it before the Court. Of course the bulletin is not binding. Moreover, the bulletin does not discuss whether it is the physical element only, which is considered tangible property, or if the rights associated with the music recorded on the tape are to be equally considered as tangible property. This nuance is at the heart of the present case. IT-472 has been archived by CRA and not updated. The notion of "incorporeal capital amount" or "eligible capital property" (as referred to in the federal legislation) was repealed in 2016 (*Budget Implementation Act*, 2016, No. 2, S.C. 2016, c. 12, s. 17).]

- **Section 19 – Right to remuneration – Canada –The eligibility to the right of remuneration to a sound recording is limited**

Pay Audio Tariff (2007–2016), 2021 CarswellNat 1571 (Cop. Bd. 2021-05-28) the Board.

[259] Pour les œuvres, le critère est relativement facile à respecter : il suffit que le droit d'auteur s'applique à l'œuvre au Canada. Toutefois, les enregistrements sonores ne donnent droit à rémunération que si le producteur de l'enregistrement sonore est un citoyen canadien, ou un citoyen d'un pays partie à la Convention de Rome ou d'un pays partie au traité WPPT, ou si, dans le cas d'un enregistrement sonore, toutes les fixations ont été faites dans l'un ou l'autre de ces pays[110]. La deuxième question est donc celle de savoir quelle est la proportion des œuvres ou des enregistrements sonores que nous déterminons donne droit à rémunération.	[259] For works, the eligibility requirement is relatively easy to satisfy: it suffices that copyright applies to the work in Canada. **However, sound recordings are only eligible for remuneration if the maker of the sound recording was a citizen of Canada, a Rome Convention country, or a WPPT country; or where all fixations for the sound recordings were done in such a country**.[Fn110 More precisely: was a citizen or permanent resident of such a country, or, if a corporation, had its headquarters in such a country] The second issue is therefore what proportion of works or

	sound recordings can we conclude to be eligible.
[260] L'ajout de pays parties au traité WPPT n'a pris effet que le 13 août 2014, date à laquelle le traité WPPT est officiellement entré en vigueur au Canada. Puisque les États-Unis n'étaient pas partie à la Convention de Rome, les enregistrements sonores réalisés par un citoyen américain ou ceux fixés aux États-Unis ne donnaient pas droit à rémunération avant le 13 août 2014. Jusque-là, les enregistrements sonores américains ne donnaient pas droit à une rémunération équitable même s'ils faisaient partie du répertoire de Ré:Sonne. Il faut donc en troisième lieu déterminer l'incidence de l'admissibilité des enregistrements sonores américains sur l'ajustement UR.	[260] The addition of WPPT countries only came into effect as of August 13, 2014, when the WPPT formally entered into force in Canada. Since the US was not a Rome Convention country, sound recordings made by a citizen of the US, or those fixed in the US, were not eligible for remuneration before August 13, 2014. **Prior to that date, US sound recordings were not eligible for equitable remuneration—even if they were in Re:Sound's repertoire.** The third issue is therefore what effect the eligibility of US sound recordings has on the Repertoire-Use Adjustment

- **Section 19 – Right to remuneration – Canada – Performer are entitled to an equitable remuneration**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[32] Lorsque le législateur juge bon de créer une obligation impérative de payer, il le fait en conférant « un pouvoir clair et distinct démontrant que c'était là [son] intention » (*Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 615, par. 107, le juge Rothstein). Selon l'art. 19, par exemple, l'artiste-interprète a « droit à une rémunération équitable » et l'utilisateur « doit verser des redevances ». Aux termes de l'art. 81, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont « droit [. . .] à une rémunération » de la part du fabricant ou de l'importateur de supports audio vierges, et le par. 82(1) prescrit une obligation de paiement correspondante, en précisant que le fabricant et l'importateur sont tenus « de	[32] Where Parliament sees fit to create a mandatory duty to pay, it does so with "clear and distinct legal authority showing that this was Parliament's intent" (*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.,* [2015] 3 S.C.R. 615, at para. 107, per Rothstein J.). Under s. 19, for example, a performer is "entitled . . . to be paid equitable remuneration" and a user is "liable to pay royalties". Under s. 81, eligible authors, performers and makers have a "right to receive remuneration" from manufacturers and importers of blank media, and s. 82(1) prescribes a corresponding duty to pay, stating that manufacturers and importers are "liable . . . to pay a levy to the collecting body". There is no such language creating a duty to pay approved royalties to a

payer à l'organisme de perception une redevance ». Il n'y a nulle part dans la *Loi* de dispositions semblables imposant l'obligation de payer des redevances homologuées à une société de gestion qui gère un régime de licences.	collective society that operates a licensing scheme anywhere in the Act.

- **Section 27 — Infringement generally — Hosting and distributing infringing add-ons making copyrighted works available is infringement**

Warner Bros. Entertainment Inc. v. White (Beast IPTV), 186 C.P.R. (4th) 93 (F.C.; 2021-01-04) Roy J. [appeal A-25-21 and A-26-21].

[109] La Cour d'appel fédérale a examiné ces fondements de la responsabilité dans l'arrêt *Lackman* (para 22). Les défendeurs seraient responsables de la création, de l'exploitation, de la tenue à jour et de la promotion du Beast IPTV Service, qui vise à mettre à la disposition des abonnés des contenus non autorisés sur Internet. Comme la Cour d'appel l'a conclu dans l'arrêt *Lackman,* « il existe manifestement une preuve *prima facie* solide que l'intimé, en hébergeant et en distribuant les extensions attentatoires, met les émissions et chaînes télévisées des appelantes à la disposition du public par télécommunication d'une manière qui permet aux utilisateurs d'y accéder depuis l'endroit qu'ils souhaitent, au moment où ils le souhaitent, ce qui constitue une violation du paragraphe 2.4(1.1) et de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur* » (para 22). Les causes d'action qu'invoquent les demanderesses sont manifestement valables.	[109]These are theories of liability that were considered in *Lackman* by the Federal Court of Appeal (para 22). The defendants are alleged to be responsible for developing, operating, maintaining and promoting the Beast IPTV Service whose whole purpose is to make available unauthorized content to subscribers over the internet. As the *Lackman* [*Bell Canada v Lackman*, order of Leblanc J., dated June 9, 2017, affirmed at 2018 FCA 42] Court found, "There is clearly a strong *prima facie* case that the respondent, by hosting and distributing infringing add-ons, is making the appellants' programs and stations available to the public by telecommunication in a way that allows users to access them from a place and at a time of their choosing, thereby infringing paragraph 2.4(1.1) and section 27 of the *Copyright Act*" (para 22). The causes of action plead by the Plaintiffs are clearly viable.

- **Section 27 — Infringement generally — Importing for the purposes of sale or distribution is infringement**

Nintendo of America Inc. v. King of Windows Home Improvements Inc., 2021 CarswellNat 1074 (F.C.; 2021-04-01) Ahmed J.

[4] Je conclus que les défendeurs ont violé les droits de la demanderesse sur les œuvres NINTENDO, au sens du paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit*	[4] I find that the Defendants have infringed the Plaintiff's rights to the NINTENDO Works, contrary to subsection 27(2) of the *Copyright Act*,

d'auteur, LRC 1985, c C-42. Plus précisément, les défendeurs ont importé au Canada des consoles de jeux vidéo qui contenaient des exemplaires non autorisés d'au moins trois œuvres protégées par les droits d'auteur enregistrés de la demanderesse, soit TETRIS 2 (450098), TETRIS 2 (450099) et MARIO (1052603). Étant donné que les défendeurs ont importé 120 consoles de jeux vidéo contrefaites, je conclus qu'ils ont probablement importé les produits en vue de la vente ou de la mise en circulation, en violation de l'alinéa 27(2)e) de la *Loi sur le droit d'auteur*.	RSC 1985, c C-42 ("*Copyright Act*"). In particular, the Defendants **imported into Canada video game consoles that contain unauthorized copies** of at least three of the Plaintiff's registered copyrights, including TETRIS 2 (450098), TETRIS 2 (450099), and MARIO (1052603). As the Defendants imported 120 units of the infringing video game consoles, I find that the Defendants likely imported the goods **for the purposes of sale or distribution**, contrary to subsection 27(2)(e) of the *Copyright Act*.

- **Section 27 — Infringement generally — Reproducing copyrighted material without authorization is infringement**

Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Limited v. AMUL Canada, 187 C.P.R. (4th) 336 (F.C.; 2021-06-22) Diner J.

[40] Le paragraphe 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42 (la *Loi sur le droit d'auteur*) précise : « constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir ». Le droit d'auteur est défini au paragraphe 3(1) comme « […] le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque […] ». Ainsi, pour démontrer que la reproduction non autorisée d'une œuvre constitue une contrefaçon, les demanderesses doivent prouver que les défendeurs ont : (i) produit ou reproduit l'œuvre, (ii) sous une forme matérielle quelconque; et que (iii) la totalité ou une partie importante de l'œuvre a été copiée (pour les éléments de ces exigences, voir les arrêts *Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 CSC 34, au	[40] Section 27(1) of the *Copyright Act*, RSC 1985, c C-42 [*Copyright Act*] states: "it is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do". Copyright is defined in subsection 3(1) as "… the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever…". **Thus, to demonstrate that the unauthorized reproduction of a work constitutes infringement, the Plaintiffs must show that the Defendants have (i) produced or reproduced the work, (ii) in any material form; and (iii) that all or a substantial part of the work has been copied** (for elements of these requirements, see *Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 SCC 34 at para 42, and *Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73 at para 24).

para 42, et *Cinar Corporation c Robinson*, 2013 CSC 73, au para 24).	
[41] En reproduisant le dessin et les renseignements d'entreprise d'Amul protégés par le droit d'auteur, les défendeurs ont copié la marque, mais aussi les publications des demanderesses affichées bien en vue sur leurs sites Web (www.amul.com et www.amuldairy.com). L'image et l'expression employés ne présentent pas simplement une ressemblance frappante avec ceux appartenant aux demanderesses —un fait qui, dans de nombreuses autres affaires, a été jugé suffisant pour établir une violation du droit d'auteur (voir p. ex., *Popsockets LLC c Case World Enterprises Ltd*, 2019 CF 1154, au para 38). De fait, ils en sont l'exacte copie.	[41] In reproducing the copyrighted Amul design and corporate information, the Defendants have copied not only the mark, but also the Plaintiffs' literature as prominently displayed on their websites (www.amul.com and www.amuldairy.com). The image and wording used is not simply strikingly similar, as has been found to establish copyright infringement in many other cases (see, for instance, *Popsockets LLC v Case World Enterprises Ltd*, 2019 FC 1154 at para 38). Here, the image and wording used is an exact copy of that owned by the Plaintiffs.
[42] Comme le prévoit clairement la loi, le titulaire du droit d'auteur a le droit exclusif de produire et de reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre. Je suis donc d'accord avec les demanderesses pour dire que les défendeurs ont reproduit le matériel protégé par le droit d'auteur des demanderesses, sans leur consentement, et ont donc violé les droits de celles-ci à l'utilisation exclusive de leur droit d'auteur, en contravention de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*.	[42] As the legislation clearly states, the owner of copyright has the sole right to produce and reproduce the work or any substantial part thereof. I therefore agree with the Plaintiffs that the Defendants have reproduced the Plaintiffs' copyrighted material without their consent and infringed the Plaintiffs' rights to exclusive use of its copyright contrary to section 27 of the *Copyright Act*.

- **Section 27 — Infringement generally — It is an infringement to deal with an exclusive right of the owner without his consent**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[56] […] Comme l'a conclu la Cour suprême, « [c]onstitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'"un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'exécuter" (par. 27(1)), y compris […]	[56] […] As held by the Supreme Court, "[i]t is an infringement for anyone to do, without the consent of the copyright owner, 'anything that, by this Act, only the owner of the copyright has the right to do' (s. 27(1)), including, … the right 'to communicate the work to the public by

"communiquer au public, par télécommunication, une œuvre […] [et] […] autoriser ces actes" (al. 3(1)f) […]) » (souligné dans l'original) : *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45 au para 42.	telecommunication . . . and to authorize any such acts' (s. 3(1)(*f*)…)" [emphasis in original]: *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers,* 2004 SCC 45 at para 42.

- **Section 27 — Infringement generally — Infringement is to do a reserved act without the consent of the copyright owner**

Woods v. University of Ottawa, 2021 CarswellOnt 12442 (Ont. Sup. Ct.; 2021-08-27) MacLeod J.

> [28] […] but as I will discuss, the plaintiff provided her legal work to CIPPIC or to the other class counsel for the specific purpose of assisting them firstly to evaluate the viability of the class proceeding and secondly to develop it and to pursue it. The evidence does not demonstrate any actionable breach of copyright. The plaintiff always knew that her paper and her draft pleadings were to be provided to class counsel and she participated in various meetings where the litigation strategy was discussed.

- **Section 27 — Infringement generally — The test for secondary infringement is threefold — The second prong is that the secondary infringer must know or should have known that he or she was dealing with a product of infringement**

Salna v. Voltage Pictures, LLC, 2021 CarswellNat 3845 (F.C.A.; 2021-09-08) Rennie J. [varying 2019 CarswellNat 8238 (F.C.; 2019-11-12); leave to appeal tot he Supreme Court of Canada filed 2021 CarswellNat 6448 (S.C.C.; 2021-12-06)].

> [87] **The test for secondary infringement is threefold: (i) primary infringement occurred; (ii) the secondary infringer knew or should have known that he or she was dealing with a product of infringement; and (iii) the secondary infringer sold, distributed or exposed for sale the infringing good** (*CCH [CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13] at para. 81).
>
> [89] In particular, Voltage has failed to plead the facts necessary to support the knowledge requirement. **The second element in the secondary infringement test requires that the secondary infringer knew or should have known that he or she was dealing with a product of infringement.** Put otherwise, the secondary infringer knew or should have known the copies of the Works in their possession were created by infringing the Works' copyright. […]
>
> [90] **The secondary infringer must know or should have known that he or she was dealing with a product of infringement**. […]

Section 28.2 — Nature of right of integrity — The onus is on the author to show that the distortion of the work causes prejudice to his honour or reputation — The medium of reproduction may have to be taken into account

Lavigne (Valmedia) v. 9061-6632 Québec inc., 2021 QCCQ 13322 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-11-24) Choquette J.

> [38] Le recadrage pour fins de publication n'est pas une violation du droit à l'intégrité de l'œuvre selon les critères de 28.2 de la Loi. Emmanuel Lavigne ne satisfait pas **son fardeau de preuve** de convaincre le Tribunal **que cette modification est faite de manière préjudiciable à son honneur ou sa réputation.**
>
> [39] La différence de couleur ou de chaleur est loin de sauter aux yeux. Il va de soi que la différence peut être plus marquante entre une photographie imprimée par Valmedia et sa reproduction sur du papier journal. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas eu accès à la version web du journal, mais une copie couleur imprimée par Valmedia.
>
> [40] Cela dit, **le Tribunal n'est pas satisfait que cela dénature l'œuvre ou viole son intégrité de manière préjudiciable** à l'honneur et la réputation d'Emmanuel Lavigne.
>
> [41] Ces deux facteurs, pris isolément et même cumulativement, ne constituent pas une violation du droit à l'intégrité de l'œuvre au sens de 28.2 de la Loi.
>
> [49] Davantage même, il n'y a pas d'altération à l'intégrité de l'œuvre. Accepter l'argument d'Emmanuel Lavigne exposerait les diffuseurs, imprimeurs et journaux à des dommages s'ils ne reproduisent pas l'œuvre à la perfection. Cela n'est pas l'étendue de la protection conférée par la Loi.

- **Section 29 — Research, private study, etc. — Application of the six criteria to ascertain if a dealing is fair — Copies for archivistic purposes are fair — When an archived copy is used for another purpose it is no longer an archived copy**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142 (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board [Footnotes relating to evidence omitted; appeal 21-A-5 settled out of court (F.C.A.; 2021-08-25).

[226] La SRC, ayant appliqué les facteurs énoncés dans l'arrêt *CCH Canadienne ltée c Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, soutient que, puisque l'examen des faits à la lumière des facteurs plaide en	[226] Applying the factors enunciated by the Supreme Court of Canada *in CCH Canadian Ltd. v Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13, CBC argued that, since the facts applied to the factors weigh in favour of fairness,this dealing is fair:

faveur de l'équité, il s'agit d'une utilisation équitable :	
(1) Le but de l'utilisation : La décision de conserver une émission dans les archives relève des archivistes et des bibliothécaires. Cela est fait à des fins culturelles ou d'archivage, soit la préservation du patrimoine médiatique du Canada. Toute utilisation à des fins commerciales ou de production est secondaire, puisque les producteurs ou les gens d'affaires ne prennent pas la décision de créer des copies d'archives. Au mieux, ils manipulent les documents que les archivistes ont décidé de conserver.	(1) Purpose [goal] [Fn82 *CSI, 2012-2013; Connect/SOPROQ, 2012-2017; Artisti, 2012-2014* (21 April 2016) Copyright Board at para 216.] of the dealing: The decision to preserve a program in the archives is taken by archivists and librarians. Their purpose is a cultural and archival one, namely the preservation of Canada's media heritage. Any business or production use is secondary, since producers and business people do not make the decision to create Archival Copies. At best, they work with the material that archivists have already chosen to preserve.
(2) La nature de l'utilisation : Le volume de copies dont il est question est minime. La catégorie des copies d'archives de la télévision est de loin la plus modeste en termes de volume de copies. Quant aux copies d'archives de la radio, elles constituent la deuxième catégorie la plus modeste. Viennent en troisième lieu les copies de prestation en direct.	(2) Character of the dealing: The volume of copying at issue is small. Archival copies are by far the smallest category of TV copy by volume. Radio Archive Copies are the second-smallest category after Live Performance Copies.
(3) L'ampleur de l'utilisation : Ce facteur tient compte de la partie de l'œuvre visée par l'utilisation (par opposition au volume général de ses copies). L'utilisation de l'œuvre intégrale peut constituer une utilisation équitable, en particulier si le but de l'utilisation nécessite une copie de l'œuvre entière. En l'espèce, les copies d'archives ne peuvent jouer leur rôle en matière de préservation du patrimoine médiatique du Canada que s'il s'agit de copies d'émissions de télévision ou de radio entières. Il serait illogique de conserver des copies partielles.	(3) Amount of the dealing: This factor considers what portion of the work is involved in the dealing (as opposed to overall volume of copying). Use of an entire work can be fair, especially if the purpose of the dealing requires access to an entire copy of the work. Here, Archival Copies can only fulfill their function of preserving Canada's media heritage if they are entire copies of TVor radio programs. It would make no sense to preserve partial copies.

(4) Les solutions de rechange à l'utilisation : Il n'existe pas de solutions de rechange raisonnables à l'utilisation. Aucun organisme externe ne conserve la programmation de la SRC en son nom. Du reste, il n'existe aucune autre façon de conserver de façon permanente une émission diffusée que de l'enregistrer sous forme de copie.	(4) Alternatives to the dealing: There are no reasonable alternatives to the dealing. No outside organization will preserve CBC's programming for it. Nor is there a way to permanently preserve a broadcast except to record it as a copy.
(5) La nature de l'œuvre : Ce facteur tient compte de la possibilité qu'il soit souhaitable, conformément à l'objet de la loi sur le droit d'auteur, qu'une œuvre soit largement diffusée. Vu leur nature, les émissions de télévision et de radio sont destinées à être diffusées au public.	(5) Nature of the work: This factor considers whether the work is one whose dissemination should be encouraged by copyright law. Television and radio programs by their nature are intended for broadcast to the public.
(6) L'effet de l'utilisation sur l'œuvre : Les copies d'archives n'ont pas de répercussions négatives sur l'œuvre, car elles ne font pas concurrence à l'œuvre musicale d'origine. Personne ne choisira d'écouter une copie d'archives d'une émission de télévision plutôt qu'une piste musicale. Au contraire, les copies d'archives ont une incidence positive sur l'œuvre puisqu'elles permettent de conserver l'œuvre et, éventuellement, de la jouer de nouveau. Étant donné qu'une nouvelle utilisation d'une œuvre donne lieu à de nouvelles redevances de synchronisation, les titulaires de droits bénéficient considérablement de l'utilisation de copies d'archives dans de nouvelles productions telles que *Tout le monde en parlait* ou *Les enfants de la télé*.	(6) Effect of the dealing on the work: Archival Copies do not have a negative impact on the work, because they do not compete with the original musical work. No one would choose to listen to an archived copy of a TV program rather than a musical track. Instead, Archive Copies have a positive impact on the work, since they allow it to be preserved and perhaps replayed at some time in the future. Since new synchronization payments are made when a work is repurposed,rights holders benefit substantially from the use of Archive Copies in new productions like *Tout le monde en parlait* or *Les enfants de la télé*.
[227] Par ailleurs, la SRC fait observer que l'utilisation éventuelle de documents d'archives dans de nouvelles productions n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de l'utilisation équitable. En effet,	[227] Furthermore, CBC stated that **the fact that archival material might be used in a future production is not relevant to fair dealing**. When CBC or third parties use archival material in a

l'utilisation, par la SRC ou un par un tiers, de documents d'archives dans une nouvelle production (telle que *Les enfants de la télé*) donne lieu à la création d'une copie de production distincte et au versement de nouvelles redevances pour la synchronisation. La SRC renvoie aux propos de M^{e} Martin Lavallée, un témoin de la SODRAC, qui a expliqué que, quand il travaillait comme producteur et utilisait des séquences issues des archives de la SRC, la SRC informait toujours les utilisateurs que des redevances de synchronisation s'appliquaient. La copie d'archives reste dans les archives et continue de jouer son rôle d'archivage.	new production (such as Les enfants de la télé), this involves making a separate production copy and payment for a new synchronization licence. CBC referred to SODRAC's witness, Me Martin Lavallée,who explained that when he worked as a producer and used CBC archival footage, CBC would always indicate to archive users that a new synchronization payment needed to be made. The archival copy remains in the archives and continues to serve an archival function
[228] La SODRAC s'est inscrite en faux contre la prétention selon laquelle les copies d'archives sont utilisées à des fins de recherche. Elle affirme que ces copies sont faites à des fins privées et commerciales :	[228] SODRAC disagreed that Archive Copies are made for research purposes. It claims that they are made for private and commercial purposes:
(1) Les copies d'archives sont faites et utilisées pour les besoins de production interne de la SRC. Leur format est spécifique aux processus internes de la SRC[83];	(1) Archive Copies are made and used for CBC's internal production purposes. Their format is specific to CBC's internal processes;
(2) Les copies d'archives ne sont pas conçues pour être rendues publiques et ne sont accessibles que « sur permission[84] »;	(2) Archive Copies are not designed to be made public and are only accessible "by permission";
(3) M^{e} Christophe Masse, premier conseiller juridique de la SRC, a confirmé que la SRC monnaye ces copies[85];	(3) MeChristophe Masse, CBC Senior LegalCounsel,confirmed that CBC monetizes these copies; and
(4) La SRC n'a pas une mission de bibliothèque (archives) et les copies d'archives sont une source non négligeable de revenus.	(4) CBC does not have the objects of a library (archives) and Archive Copies are a valuable source of revenue.
[229] Nous nous rangeons du côté de la SRC : ses arguments sont convaincants, et nous estimons que les copies d'archives sont exemptées au	[229] We adopt CBC's arguments, which we find convincing and consider **that Archive Copies are exempt under fair dealing**. SODRAC insisted on the fact

motif de l'utilisation équitable. La SODRAC a insisté sur le fait que les copies d'archives sont monnayées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de production. Or, dès lors, des redevances deviennent exigibles par la SODRAC et la copie cesse d'être une copie d'archives.	that Archive Copies are monetized when used for production purposes. **Yet, the latter use triggers a payment to SODRAC and, at that stage, the copy ceases to be an Archival Copy.**

- **Section 29 — Research, private study, etc. — For the fair dealing to come into operation, an important part of the work should have been taken — Fair dealing analysis is two-fold: purpose and fairness**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[68] La Cour ayant conclu que les défendeurs se sont approprié une partie « importante » des œuvres de la CBC, il appartient à ces derniers d'établir que le plagiat constituait une « utilisation équitable » au sens de la Loi. Cette question mène à une analyse en deux étapes : (1) l'utilisation doit avoir lieu à une fin permise; et (2) l'utilisation doit être équitable (*Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Bell Canada*, 2012 CSC 36 [*SOCAN*].	[68] Having concluded that the Respondents appropriated a "substantial" part of the CBC Works, it is incumbent upon them to establish that the taking was "fair dealing" under the Act. **This issue engages a two-step analysis – (1) the dealing must be for an allowable purpose; and (2) the dealing must be fair** (*Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v Bell Canada*, 2012 SCC 36 [*SOCAN*].

- **Section 29 — Research, private study, etc. — Fair use is a matter of balance between the rights of uses and those of authors**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[69] Peu importe, en l'espèce, que la question de l'utilisation équitable soit un [TRADUCTION] « droit » ou un [TRADUCTION] « moyen de défense » de l'utilisateur. Les dispositions relatives à l'utilisation équitable doivent, comme tous les textes législatifs, être conformes à l'article 12 de la *Loi d'interprétation*, LRC (1985), c I-21, et à l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re)*, 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 RCS 27, afin que les mots s'interprètent de la manière la plus équitable et la plus large qui soit	[69] Whether the matter of fair dealing is a "user's right" or a "user's defence" is of no moment in this case. The provisions addressing fair dealing must, as with all enactments, follow s 12 of the *Interpretation Act*, RSC 1985, c I-21, and *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re)*, [1998] 1 SCR 27, to give the words such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

compatible avec la réalisation de leur objet.	
[70] L'objet de l'« utilisation équitable » est de permettre à un utilisateur de se servir des documents protégés par le droit d'auteur à des fins précises et de certaines façons. Il n'y a aucune raison de donner aux dispositions un sens étroit et restrictif si l'on maintient l'équilibre entre les intérêts des utilisateurs et ceux des titulaires. Comme l'a conclu la Cour suprême dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 [*CCH*], il faut donner aux dispositions une interprétation large et libérale en ce qui a trait aux fins énumérées afin d'assurer un juste équilibre entre les droits des titulaires et ceux des utilisateurs.	[70] The object of "fair dealings" is to provide a user the opportunity to use copyrighted materials for specific purposes and in specific ways. **There is no reason to give the provisions a narrow, restrictive meaning so long as the balance between users' interests and those of owners is maintained.** As held in *CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13 [*CCH*], **the provisions are to be given a large and liberal interpretation in respect of allowable purpose so as to properly balance the rights of owners and users.**

- **Section 29 ─ Research, private study, etc. ─ The true purpose of the use should be considered**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[84] Les défendeurs s'appuient sur l'« éducation » en tant que fin permise. La faiblesse de la position des défendeurs est qu'elle dilue la signification et la notion d'éducation au point de lui faire perdre tout son sens. La Cour doit examiner l'objet véritable de la campagne des défendeurs. Cette campagne est certainement conçue pour informer le public et le faire adhérer à un certain point de vue, comme c'est par exemple le cas de la publicité pour des biens de consommation, mais elle n'est pas conçue à des fins de formation, de discipline ou de transmission de connaissances autrement que pendant la période transitoire que représente une campagne électorale.	[84] The Respondents rely on "education" as an allowable purpose. The difficulty with the Respondents' position is that it so dilutes the meaning and notion of education as to be meaningless. The Court must look at the true purpose of the Respondents' campaign. **It is doubtless designed to inform and to persuade to a particular view, as is advertising for consumer commodities for example, but it is not designed to train, to discipline or to pass on knowledge other than for the transitory period of an election campaign.**

- **Section 29 ─ Research, private study, etc. ─ Fair use is a matter of balance between the rights of uses and those of authors**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[90] La doctrine moderne de notre Cour en matière d'utilisation équitable illustre bien sa volonté plus générale de « romp[re] avec une conception jusque-là centrée sur l'auteur de l'œuvre ainsi que sur le droit exclusif de l'auteur et du titulaire du droit d'auteur de décider de l'usage qui peut être fait de l'œuvre sur le marché » (*Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 326 (« *SOCAN* »), par. 9, la juge Abella). La Cour est [TRADUCTION] « à l'avant-garde lorsqu'elle interprète le droit en matière de droit d'auteur comme un équilibre à trouver entre le droit d'auteur et les droits des utilisateurs » et sa conception de l'utilisation équitable ne fait pas exception (Myra J. Tawfik, « The Supreme Court of Canada and the "Fair Dealing Trilogy" : Elaborating a Doctrine of User Rights under Canadian Copyright Law » (2013), 51 *Alta. L. Rev.* 191, p. 195). L'exception au titre de l'utilisation équitable constitue « l'un des moyens retenus par le législateur pour établir un juste équilibre entre protection et accès » (*SOCAN*, par. 11).	[90] This Court's modern fair dealing doctrine reflects its more general "move away from an earlier, author-centric view which focused on the exclusive right of authors and copyright owners to control how their works were used in the marketplace" (*Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, [2012] 2 S.C.R. 326 ("*SOCAN*"), at para. 9, per Abella J.). The Court is "at the vanguard in interpreting copyright law as a balance between copyright rights and user rights", and its understanding of fair dealing is no exception (Myra J. Tawfik, "The Supreme Court of Canada and the 'Fair Dealing Trilogy': Elaborating a Doctrine of User Rights under Canadian Copyright Law" (2013), 51 *Alta. L. Rev.* 191, at p. 195). Fair dealing is "[o]ne of the tools employed to achieve the proper balance between protection and access in the *Act*" (*SOCAN*, at para. 11).
[91] Par conséquent, pour comprendre et appliquer la doctrine de l'utilisation équitable, il faut tout d'abord comprendre l'équilibre en matière de droit d'auteur. Ce dernier a des objectifs d'intérêt public. La relation entre les membres du public et les œuvres protégées par le droit d'auteur n'est pas simplement une [TRADUCTION] « conséquence des rapports qui existent entre l'auteur et son œuvre » (Carys J. Craig, « Locke, Labour and Limiting the Author's Right : A Warning against a Lockean Approach	[91] Accordingly, **to understand and apply fair dealing doctrine requires first understanding the copyright balance. Copyright law has public interest goals. The relationship between members of the public and copyrighted works is not merely the "consequence of the author-work relationship**" (Carys J. Craig, "Locke, Labour and Limiting the Author's Right: A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law" (2002), 28 *Queen's L.J.* 1, at p. 6). Put differently, the public

to Copyright Law » (2002), 28 *Queen's L.J.* 1, p. 6). Autrement dit, les avantages que tire le public de notre régime de protection du droit d'auteur représentent bien plus qu'une [TRADUCTION] « conséquence heureuse mais fortuite de la reconnaissance d'un droit privé » (p. 14-15, cité dans l'arrêt *SOCAN*, par. 9).	benefits of our system of copyright are much more than "a fortunate by-product of private entitlement" (pp. 14-15, cited in *SOCAN*, at para. 9).

- **Section 29 — Research, private study, etc. — Fair dealing analysis is two-fold: purpose and fairness — Fair dealing is a question of fact**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[96] […] La partie qui invoque l'utilisation équitable doit d'abord prouver que l'utilisation était destinée à une fin permise et, ensuite, qu'elle était équitable. Le cadre d'analyse de l'équité — qui est en fin de compte une question de fait — comporte six facteurs non exhaustifs : le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation (qui s'intéresse au nombre de copies effectuées ou distribuées et à la question de savoir si les copies sont conservées ou détruites après usage), l'ampleur de l'utilisation (qui porte sur la proportion utilisée de l'œuvre en cause et l'importance de l'extrait copié), l'existence de solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre (par. 53; voir aussi *SOCAN*, par. 13; *Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 345, par. 12, la juge Abella).	[96] […] **The party invoking fair dealing must prove first that the dealing was for an allowable purpose and, second, that it was fair**. Six non-exhaustive factors provide a framework for assessing **fairness, which is ultimately a question of fact**: the purpose of the dealing; the character of the dealing (which concerns the number of copies made or distributed and whether the copies are retained or destroyed after use); the amount of the dealing (which concerns the proportion of the work dealt with and the importance of that part); alternatives to the dealing; the nature of the work; and the effect of the dealing on the work (para. 53; see also *SOCAN*, at para. 13; *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, [2012] 2 S.C.R. 345, at para. 12, per Abella J.).

- **Section 29 — Research, private study, etc. — Fair dealing is a question of fact — Fair dealing in education must be ascertained from a general perspective**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[102] En d'autres termes, contrairement à l'opinion de la Cour d'appel fédérale, dans le contexte pédagogique, ce n'est pas seulement le point de vue de l'établissement qui compte. Lorsque le professeur d'université fait des copies pour ses étudiants, il n'agit pas « sous le couvert d'une fin permise à l'utilisateur [pour] se livre[r] à une utilisation distincte qui est de nature à rendre l'utilisation inéquitable ».	[102] In other words, contrary to the Federal Court of Appeal's view, in the educational context it is not only the institutional perspective that matters. When teaching staff at a university make copies for their students' education, they are not "hid[ing] behind the shield of the user's allowable purpose in order to engage in a separate purpose that tends to make the dealing unfair".
[103] La Cour d'appel fédérale a donc conclu à tort, lorsqu'elle s'est penchée sur le but de l'utilisation, que seul « le point de vue de cet établissement [. . .] importe » et que l'objectif financier que visait l'Université « indiqu[ait] clairement qu'il y avait iniquité » (par. 238 et 241). L'argent « épargné » grâce à l'exercice légitime du droit à l'utilisation équitable concerne précisément l'objectif premier de l'université, à savoir l'éducation, et non un objectif commercial inavoué (voir Lisa Macklem et Samuel Trosow, « Fair Dealing, Online Teaching and Technological Neutrality : Lessons From the COVID-19 Crisis » (2020), 32 *I.P.J.* 215, p. 238). Les photocopies réalisées par les enseignants universitaires à l'usage des étudiants ont pour but l'éducation de ces derniers. Il convient toutefois de tenir compte des faits pertinents de chaque espèce pour se prononcer sur le caractère équitable de l'utilisation.	[103] It was therefore an error for the Court of Appeal, in addressing the purpose of the dealing, to hold that it is only the "institution's perspective that matters" and that York's financial purpose was a "clear indication of unfairness" (paras. 238 and 241). Funds "saved" by proper exercise of the fair dealing right go to the University's core objective of education, not to some ulterior commercial purpose (see Lisa Macklem and Samuel Trosow, "Fair Dealing, Online Teaching and Technological Neutrality: Lessons From the COVID-19 Crisis" (2020), 32 *I.P.J.* 215, at p. 238). The purpose of copying conducted by university teachers for student use is for the student's education. **But in every case, all relevant facts must be taken into account in order to determine the fairness of the dealing.**

- **Section 29 — Research, private study, etc. — Commercial activities benefitting only to the user could not be disguised as educational**

Stross v. Trend Hunter Inc., 2021 CarswellNat 4238 (F.C.; 2021-09-15) Fuhrer J. [affirming 171 C.P.R. (4th) 391 (F.C.; 2020-02-06)].

(1) Le but de l'utilisation [26] Par exemple, Trend Hunter, fait valoir que son objectif, bien qu'il soit commercial, vise à favoriser une culture de création et d'innovation ainsi qu'à	*(1) Purpose of the Dealing* [26] For example, Trend Hunter posits that its goal, while commercial, is aimed at fostering a culture of creation and innovation and the development of a

établir un [TRADUCTION] « domaine public vigoureux sur les plans culturel et intellectuel ». Ses rapports ont pour objet d'informer ses utilisateurs à propos des tendances nouvelles et émergentes sur le marché, et elle souligne que les utilisateurs peuvent en apprendre davantage à propos du complexe de la rivière Llano en cliquant sur les hyperliens vers les articles sources de *CountryLiving* et de *apartmenttherapy*. Bien qu'il s'agisse peut-être d'un but, il est possible d'effectuer une distinction entre celui-ci et les extraits musicaux qui attirent l'attention du public sur les œuvres musicales desquelles ils sont tirés pour que les créateurs puissent en bénéficier en recevant une juste rétribution, lorsque les chansons sont en fin de compte achetées : *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Bell Canada*, 2012 CSC 36 [*SOCAN*], au para 30. En l'espèce, les photographies de la rivière Llano sont illustratives ou constituent un exemple du contenu de l'article de Joey Haar, dont le but ultime n'est pas de faciliter l'achat par l'utilisateur des photographies de la rivière Llano ou l'octroi de licence à l'égard des photographies en question à un tel utilisateur, mais plutôt d'obtenir les données produites par les interactions des visiteurs du site Web avec l'article.	"robustly cultured and intellectual public domain." The purpose of its reports is to teach its users about new and emerging market trends, and that users can continue to learn about the subject of the Llano River compound by clicking on the hyperlinks to the source articles from *CountryLiving* and *apartmenttherapy*. While this may be a purpose, it is distinguishable in my view from music or song previews that draw the public's attention to the musical works from which they are derived so that the creators can benefit by receiving a just reward through the ultimate purchase of the songs: *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v Bell Canada*, 2012 SCC 36 [*SOCAN*] at para 30. Here, the Llano River Photographs are illustrative or an example of the content of Joey Haar's article, **the ultimate goal of which is not to facilitate the user's purchase or licensing of the Llano River Photographs, but rather to elicit data generated by website visitor interactions with the article.**
[27] Toutefois, selon la preuve produite par Trend Hunter, le but de sa recherche et de ses rapports est de vendre des données sur le marché à des tiers pour leur permettre de concevoir des stratégies de vente et de production. Trend Hunter produit des rapports périodiques sur sa recherche générale des tendances et mets ces rapports en vente. Elle produit également des rapports personnalisés pour des clients.	[27] Trend Hunter's own evidence, however, is **that the purpose of its research and reports is to sell market data to third parties** to develop strategies in their own sales and production. Trend Hunter generates periodic reports on its general trend research and offers these reports for sale. It also generates custom reports for clients. In addition, Trend Hunter uses its research results to advise clients on

De plus, Trend Hunter utilise ses résultats de recherche afin de conseiller ses clients sur les tendances émergentes qui sont pertinentes pour les besoins de ces derniers. Toutes ces activités témoignent, à mon avis, de l'ancienne conception « centrée sur l'auteur » du droit d'auteur, dans la mesure où cela concerne la recherche et les rapports de Trend Hunter, dans lequel tout avantage que pouvait tirer le public du régime de protection du droit d'auteur ne représentait qu'une conséquence heureuse mais fortuite : *SOCAN*, précité, au para 9.	emerging trends relevant to each client's business. All of these activities are reflective, in my view, of the former "author-centric" view of copyright, in so far as Trend Hunter's research and reports are concerned, where any benefit (or creative innovation) the public might derive from the copyright system was only a fortunate by-product: *SOCAN*, above at para 9.
[28] De plus, « certaines utilisations, même à l'une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d'autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance » *CCH*, précité, au para 54. Par conséquent, je suis d'accord avec la protonotaire Furlanetto, et je juge qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a conclu que le but de l'utilisation des photographies de la rivière Llano par Trend Hunter était de nature commerciale, dans l'intérêt (restreint) de Trend Hunter et de ses clients, que M. Stross n'en tirait aucun avantage et qu'il n'y avait aucun but (général) d'intérêt public.	[28] **Further, "some dealings, even if for an allowable purpose, may be more or less fair than others; research done for commercial purposes may not be as fair as research done for charitable purposes**": *CCH [CCH Canadian Ltd. v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 1], above at para 54. I thus agree with Prothonotary Furlanetto, and find she made no palpable and overriding errors in concluding that the purpose of the Trend Hunter's dealing in the Llano River Photographs **was commercial in nature, for the (narrower) benefit of Trend Hunter and its clients, with no benefit to Mr. Stross and no (broader) public interest purpose.**

- **Section 29 — Research, private study, etc. — An image reproduced with lower pixelization is still a reproduction of the image**

Stross v. Trend Hunter Inc., 2021 CarswellNat 4238 (F.C.; 2021-09-15) Fuhrer J. [affirming 171 C.P.R. (4th) 391 (F.C.; 2020-02-06)].

(3) L'ampleur de l'utilisation [32] Je ne suis pas convaincue que la protonotaire Furlanetto a commis une erreur en concluant que le recours à une résolution de qualité moindre des photographies de la rivière Llano par	*(3) Amount of the Dealing* [32] I am not persuaded that Prothonotary Furlanetto erred by finding the lower resolution of the Llano River Photographs, as reproduced by Trend Hunter, was not fair dealing. I agree the

Trend Hunter ne rendait pas l'utilisation équitable. Je conviens que les faits de la présente affaire se distinguent de ceux dans l'arrêt *SOCAN*, où le litige portait sur des extraits musicaux. Les extraits n'étaient pas une reproduction intégrale des chansons, ce qui avait pour effet de les rendre moins identifiables. Dans la présente affaire, malgré la qualité et la résolution moindres des photographies de la rivière Llano, les images ont néanmoins été reproduites essentiellement dans leur intégralité. Nonobstant l'argument de Trend Hunter concernant le nombre inférieur de pixels dans ses reproductions des photographies originales de la rivière Llano, je suis d'avis que les orignaux sont facilement identifiables dans les reproductions, lesquelles, à mon avis, représentent des parties importantes.	facts of this case are distinguishable from those in *SOCAN* where music previews were at issue. The previews did not reproduce songs in their entirety, thus making them less identifiable**. Here, despite the reduced quality and resolution of the Llano River Photographs, the images nonetheless were reproduced essentially in their entirety**. Notwithstanding Trend Hunter's argument regarding fewer pixels in its reproductions of the original Llano River Photographs, I find the originals are easily identifiable in the reproductions which in my view represent substantial copies.

- **Section 29 — Research, private study, etc. — The effect of the taking on the market is only one of the factors to be considered**

Stross v. Trend Hunter Inc., 2021 CarswellNat 4238 (F.C.; 2021-09-15) Fuhrer J. [affirming 171 C.P.R. (4th) 391 (F.C.; 2020-02-06)].

(6) L'effet de l'utilisation [43] Je conviens avec Trend Hunter que la protonotaire Furlanetto n'a pas expressément énoncé sa conclusion concernant ce facteur. La protonotaire a d'abord souligné que les parties ne sont pas concurrentes. En outre, il n'y a aucune preuve portant que l'utilisation des photographies de la rivière Llano par Trend Hunter a eu un effet direct sur M. Stross, ou que l'utilisation a donné lieu à un gain commercial pour Trend Hunter : la publication a été vue à moins de 200 reprises et a généré des revenus de publicité minimes. En outre, il n'y a aucune preuve directe faisant état d'une diminution des perspectives d'octroi de licences des photographies de la rivière Llano par M. Stross en raison de la publication de Trend Hunter.	*(6) Effect of the Dealing* [43] I agree with Trend Hunter that Prothonotary Furlanetto's conclusion regarding this factor is not stated expressly. Prothonotary Furlanetto noted first that the parties are not competitors. Further, there is no evidence of any direct effect on Mr. Stross of Trend Hunter's use of the Llano River Photographs, nor that the dealing resulted in commercial gain for Trend Hunter – it was viewed fewer than 200 times and generated minimal advertising revenue. There also is no direct evidence pointing to a decreased prospect of licensing of the Llano River Photographs by Mr. Stross as a result of Trend Hunter's posting.

[44] Je ferais cependant remarquer que, « [m]ême si l'effet de l'utilisation sur le marché est un facteur important, ce n'est ni le seul ni le plus important » [non souligné dans l'original] : *CCH*, précité, au para 59. En outre, ni la concurrence ni le préjudice financier ne constitue une condition préalable pour que la partie alléguant la violation du droit d'auteur ait gain de cause. Cependant, ces facteurs peuvent être pris en considération en ce qui concerne les dommages-intérêts auxquels un demandeur ayant gain de cause pourrait avoir droit; c'est d'ailleurs ce qui est arrivé en l'espèce: voir *Stross*, précité, au para 75.	[44] I note, however, that "[a]lthough the effect of the dealing on the market of the copyright owner is an important factor, **it is neither the only factor nor the most important factor that a court must consider in deciding if the dealing is fair**" [emphasis added]: *CCH* [*CCH Canadian Ltd. v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13], above at para 59. Further, neither competition nor financial harm is a prerequisite to succeeding in a claim for copyright infringement. These factors may be taken into account, however, in respect of the damages to which as successful claimant may be entitled, as occurred in this case: see *Stross*, above at para 75.

- **Section 29.1 — Criticism or review — Indication of the source is required**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[35] Il est important de noter, en l'espèce, que compte tenu de l'exigence de mention de la source imposée par l'article 29.1, le nom, le logo ou la marque de la CBC figurent de façon claire et répétée sur toutes les œuvres de la CBC.	[35] Importantly, in this case given s 29.1's requirement for source identification, all of the CBC Works have the CBC name, logo and/or brand appearing on them clearly and repeatedly.

- **Section 29.1 — Criticism or review — Is not limited to the content or expression of the work taken**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[80] La mention de la critique à l'article 29.1 doit être prise dans le contexte du compte rendu, de la parodie ou de la satire, où l'utilisation équitable permet de contester non seulement le format d'expression, mais aussi le contenu. Il serait artificiel de limiter les critiques à l'expression de la façon dont l'œuvre a été produite et d'empêcher la remise en question des idées ou des actions.	[80] Section 29.1's reference to criticism must be read in context of review, parody or satire where fair dealing allows for the challenge to content not just format of the expression. **It would be artificial to limit criticisms to the expression of how the work was produced but preclude showing the ideas or actions being challenged.**

- **Section 29.1 — Criticism or review — Criticism is not limited to the work itself**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[76] La CBC affirme que seule l'œuvre en tant que telle doit pouvoir faire l'objet d'une « critique ». Cette interprétation de la disposition est trop restrictive et minerait l'objectif, qui est de permettre la remise en question d'idées et de comportements d'une manière donnée. On mettrait alors l'accent sur la forme et non sur le contenu.	[76] CBC argues that the purpose of "criticism" must be restricted to criticism of the work itself. This is too narrow an interpretation of the provision and would undermine the purpose of allowing ideas and conduct to be challenged in a particular manner. **The focus would be on form not content**.
[77] Lord Denning, dans la décision *Hubbard v Vosper*, [1972] 2 QB 84 (Eng CA), a fait remarquer qu'il était impossible de définir précisément l'utilisation équitable. Si le plagiat a servi à la critique, notamment la critique de la philosophie sur laquelle repose l'Église de Scientologie (comme c'était le cas dans cette affaire), la copie peut servir à critiquer le style de l'œuvre tout comme les opinions qui y sont exprimées.	[77] Lord Denning, in *Hubbard v Vosper*, [1972] 2 QB 84 (Eng CA), noted that fair dealing cannot be precisely defined. If the taking was used for criticism, including the philosophy behind Scientology (as in that case), copied works can criticize the work's style as well as the thoughts expressed therein.
[78]Dans le même ordre d'idées, dans l'arrêt *Fraser Health Authority v Hospital Employees' Union*, 2003 BCSC 807 au para 53, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que l'utilisation équitable aux fins de critique ne concerne pas uniquement la critique du style de l'œuvre, mais aussi la critique des idées que contient l'œuvre ainsi que des répercussions morales et sociales de l'œuvre.	[78] In the same vein, in *Fraser Health Authority v Hospital Employees' Union*, 2003 BCSC 807 at para 53, the BC Supreme Court concluded that fair dealing for the purpose of criticism does not only pertain to criticism of the work's style but to the ideas found therein and its moral and social implications.
[79] En résumé, la jurisprudence canadienne a établi que la critique est susceptible de porter non seulement sur le texte ou la composition d'une œuvre, mais aussi sur les idées exprimées dans l'œuvre ainsi que sur les répercussions morales et sociales de ces idées (voir *Hager*). Comme l'a conclu une cour britannique, une partie a le droit de critiquer non seulement le style littéraire,	[79] In summary, Canadian jurisprudence has established **that it is not merely the text or composition of a work that may be the object of criticism but also the idea set out in the work and the social or moral implications of those ideas** (see *Hager*). As held in the UK, a party is entitled to criticize not only the literary style, but also the doctrine or philosophy

mais aussi la doctrine ou la philosophie exposée dans l'œuvre. La critique, la satire et le compte rendu constituent des remises en question intellectuelles de certaines pensées, paroles ou actions.	as expounded in the work. **Criticism, satire and review are intellectual challenges to particular thoughts, words and actions**.

- **Section 29.1 — Criticism or review — Indication of the source must be given**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[85] Enfin, pour que les défendeurs réussissent à prouver qu'ils ont utilisé l'œuvre aux fins de critique, l'article 29.1 exige une mention de la « source ». La source n'est pas définie dans le cas d'un « titulaire ». Rappelons que la Cour ne doit pas entreprendre une analyse microscopique. L'objet de la disposition est respecté si la source est indiquée ou si un spectateur suffisamment informé peut la reconnaître. Il s'agit cependant d'une exigence importante, tel qu'il est indiqué dans la décision *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, 1996 CanLII 11755 (CF), [1997] 2 CF 306 (CF 1re inst).	[85] Lastly, for the Respondents to succeed in their claim of criticism, s 29.1 requires mention of the "source". Source is not defined for this type of situation of an "owner". Again, the Court must not become microscopic in its analysis. **The purpose of the provision is met if the source is identified or identifiable to a reasonably informed watcher**. However, it is an important requirement as acknowledged by *Michelin v Caw*, [1997] 2 FC 306 (FCTD).

- **Section 29.2 — News Reporting — Indication of the source must be given without search by the viewer**

Stross v. Trend Hunter Inc., 2021 CarswellNat 4238 (F.C.; 2021-09-15) Fuhrer J. [affirming 171 C.P.R. (4th) 391 (F.C.; 2020-02-06)].

[16] À mon avis, la protonotaire Furlanetto a commis une erreur manifeste, mais pas dominante, lorsqu'elle a conclu que l'article intitulé « Friendly Housing Rows », notamment le court article rédigé par Joey Haar, ne satisfaisait pas aux exigences de la « communication des nouvelles » qui sont énoncées l'article 29.2 de la *Loi sur le droit d'auteur* (la Cour a renvoyé à l'article 29.1 au paragraphe 31 de la décision *Stross*).	[16] In my view, Prothonotary Furlanetto made a palpable error, but not an overriding one, in determining the "Friendly Housing Rows" piece, and in particular, the article by Joey Haar, did not meet the requirements for "news reporting" as set out in section 29.2 of the *Copyright Act* (referred to as section 29.1 in the *Stross* decision [2020 FC 201] at para 31). This section provides that, in order for news reporting to be considered fair dealing and, thus, not

Cet article prévoit que, pour qu'une communication des nouvelles soit considérée comme une utilisation équitable et, par conséquent, pas comme une violation du droit d'auteur, la source et le nom de l'auteur, s'il est indiqué dans la source, doivent être mentionnés.	copyright infringement, the source must be mentioned **and** also the name of the author, if it is given in the source.
[19] Je ne souscris pas à l'affirmation de Trend Hunter selon laquelle la production d'hyperliens vers les articles sources, où l'auteur des photographies de la rivière Llano Alexander Stross est crédité ou nommé (et par conséquent, que le nom de l'auteur ne se trouve qu'à un ou deux clics), suffit pour satisfaire à la deuxième exigence, car l'article de Joey Haar lui-même, la communication des nouvelles alléguée, ne fait aucune mention du nom de l'auteur. À mon avis, cela ne suffit pas, comme le fait valoir Trend Hunter, que l'attribution (à l'auteur, Alexander Stross) soit facilement accessible suivant de minimes recherches. Par conséquent, je conclus que l'affaire *Warman c Fournier*, 2012 CF 803 [*Warman*], sur laquelle Trend Hunter a tenté de s'appuyer, est inapplicable, car l'exigence liée à la mention de la source et de l'auteur avait été satisfaite dans cette affaire (*Warman* au para 31).	[19] I disagree with Trend Hunter that the provision of hyperlinks to the source articles, where the author of the Llano River Photographs, Alexander Stross, is credited or named (and thus, the author's name is only a click or two away), is sufficient to meet the second requirement because Joey Haar's article itself, the alleged news reporting, does not mention the author's name. **In my view, it is not enough**, as argued by Trend Hunter, **that the attribution** (to the author, Alexander Stross) **is readily available with minimum research**. I thus find the case of *Warman v Fournier*, 2012 FC 803 [*Warman*], on which Trend Hunter sought to rely, is distinguishable because the requirement of mentioning the source and the author was satisfied in that case (*Warman*, at para 31).

- **Section 29.24 ─ Backup copies ─ The backup copy exception applies to all users, commercial and non-commercial ─ An automated deletion system is not a condition for the backup exception to apply**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142 (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board [appeal 21-A-5 settled out of court (F.C.A.; 2021-08-25)].

[207] La SRC fait valoir que les seules exigences permettant de bénéficier de l'exception sont celles énoncées au paragraphe 29.24(1) de la *Loi*. Le paragraphe 29.24(3) de la *Loi* n'est pas rédigé de manière à créer une quelconque condition préalable à	[207] CBC argued that the only requirements to qualify for the exception are those set out in subsection 29.24(1) of the Act. The text of subsection 29.24(3) of the Act is not written as if it creates some kind of pre-condition to qualify for the backup copies exception;

l'application de l'exception aux copies de sauvegarde. Une simple lecture montre qu'une obligation est imposée à l'utilisateur consistant à détruire les copies de sauvegarde dans certaines circonstances. Tant que ces circonstances n'existent pas, l'obligation ne s'applique pas. Le paragraphe 29.24(3) de la *Loi* n'impose pas aux utilisateurs une obligation de créer un système de suppression automatisée sans quoi ils ne peuvent pas bénéficier de l'exception visant les copies de sauvegarde. Enfin, le fait d'imposer une exigence d'adoption d'un protocole de suppression automatisée compromettrait la politique législative du Parlement. L'exception relative aux copies de sauvegarde s'applique à tous les utilisateurs, tant les utilisateurs commerciaux que les utilisateurs non commerciaux, tant les particuliers que les entreprises. Il serait difficile, voire impossible, pour les particuliers qui font des copies de sauvegarde à la maison de mettre en œuvre un protocole de suppression automatisée en fonction de l'expiration des licences.	instead, **a plain reading shows that it imposes a duty on the user to destroy backup copies when certain circumstances occur.** Until those circumstances have occurred though, the duty is not triggered. **Nothing in subsection 29.24(3) of the Act imposes an obligation on users to create an automated deletion system in order to benefit from the backup copies exception**. Finally, imposing an automated deletion protocol requirement would undermine Parliament's legislative policy**. The backup copy exception applies to all users, commercial and non-commercial, individuals as well as enterprises.** It would be difficult, if not impossible, for individuals who make backup copies at home to implement an automated deletion protocol based on licence expiration.

- **Section 30.02 ─ Exception ─ Digital reproduction of works Permitted ─ This exception applies only to educational education having a reprographic reproduction licence**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[45] Selon l'art. 30.02, ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un établissement d'enseignement, de reproduire numériquement des œuvres. L'établissement d'enseignement ne peut toutefois se prévaloir de cette exception que s'il a accepté une licence. Cette exception ne s'applique que si l'établissement d'enseignement « est titulaire d'une licence l'autorisant à	[45] **Section 30.02 exempts educational institutions from infringement in respect of digital reproduction of works, but this benefit is contingent on the acceptance of a licence**. It applies only if the educational institution "has a reprographic reproduction licence under which the institution is authorized to make reprographic reproductions of

reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des œuvres faisant partie du répertoire d'une société de gestion ». L'article 30.02 n'appuie donc pas l'argument d'Access Copyright.	works in a collective society's repertoire". Accordingly, it does not support Access Copyright's argument.

- **Section 30.6 — Permitted acts [computer programs] — Only computer programs are exempt from liability under this exception**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142 (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board [appeal 21-A-5 settled ourt of court (F.C.A.; 2021-08-25).].

[298] Les copies de transcodage sont des copies effectuées afin de convertir une émission d'un format de fichier à un autre[132].	[298] Transcoding Copies are copies made to convert a program from one file format to another.
[301] Il est des cas où la différence entre des données et des instructions n'est pas significative, comme par exemple dans le cas de rouleau de piano perforé. Le rouleau donne des instructions au piano. Dans de telles circonstances, on peut considérer que le rouleau comprend et une œuvre musicale et un programme d'ordinateur. Cette intégration n'est pas inusitée : un jeu vidéo intègre à la fois un programme d'ordinateur et une œuvre musicale. L'ensemble sera probablement correctement traité comme un programme d'ordinateur. Cependant, s'agissant de fichiers audio seulement, il serait inexact de les assimiler à des instructions. Aucun élément de preuve permettant de soutenir l'hypothèse que des fichiers audio seulement sont utilisés comme des instructions n'a été fourni, ce qui leur aurait permis de correspondre à la définition de programme d'ordinateur dans la *Loi*. Au contraire, ces fichiers s'assimilent plus exactement à des données encodées destinées à être décodées pour les fins de représenter du contenu musical dans une émission de radio.	[301] There are situations where there is no meaningful distinction between data and instructions, such as in the case of a perforated piano roll. The roll acts as the instructions to the player piano. In such circumstances, it is arguable that the roll embodies both a musical work and a computer program. This embedding is not unusual: a video game embodies both a computer program and musical works. The entire package is likely correctly treated as a computer program for the purposes of the Act. **However, in terms of audio files, the better view is that they are not instructions. No evidence was adduced to support the argument that audio files are used as instructions, which would allow it to meet the definition of computer program under the Act.** Rather, such files are better understood as coded data to be decoded for the purpose of representing musical content in a radio program.
[302]Par conséquent, n'étant pas des programmes d'ordinateur,	[302] **Not qualifying as a computer program means that s. 30.6 of the Act**

l'article 30.6 de la *Loi* ne s'applique pas; les copies de transcodage demeurent assujetties au droit d'auteur.	**does not apply** and Transcoding Copies are not exempt from copyright liability.

- **Section 30.71 ─ Temporary reproduction ─ Section 30.71 imposes an automatic deletion of the reproduction at the end of the technological process**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142 (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board [appeal 21-A-5 settled out of court (F.C.A.; 2021-08-25)].

[208] Dans la décision *Radio commerciale, 2016* (au para 181), la Commission a établi une distinction entre la suppression automatisée (telle que celle que vise l'article 30.71 de la *Loi*) et les autres formes de suppression (telles que celles que vise le paragraphe 29.24(3) de la *Loi*) qui nécessitent qu'une personne pose un geste concret pour détruire une copie lorsqu'un événement particulier se produit. Nous sommes d'avis que cette distinction est valide. Par conséquent, l'argument de la SODRAC selon lequel un protocole de suppression doit exister pour que quelqu'un puisse bénéficier de l'exception doit être rejeté pour les mêmes raisons. La SRC satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 29.24(1) de la *Loi*[69] et, par conséquent, elle peut bénéficier de l'exception pour la durée de la licence.	[208] **The Board has distinguished** in *Commercial Radio, 2016* [*CSI, 2012-2013; Connect/SOPROQ, 2012-2017; Artisti, 2012-2014* (21 April 2016) Copyright Board] (at para 181) **exceptions that comprise automatic deletion (such as section 30.71 of the Act) from others (such as subsection 29.24(3) of the Act) that require a positive act by a person to destroy a copy when a specific event occurs. We believe that this distinction is valid**. Accordingly, SODRAC's argument that a deletion protocol must be in place before one can benefit from the exception must be dismissed for the same reasons. CBC meets the conditions in subsection 29.24(1) of the Act [Fn69 Exhibit SODRAC-48 (Dr. Murphy Report) at p 95.] and, as such, can claim the benefit of the exception for the duration of the licence.

- **Section 30.9─ Ephemeral recordings─broadcasting undertaking ─ Applies only to works embodied in sound recordings**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142 (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board] appeal 21-A-5 settled out of court (F.C.A.; 2021-08-25)].

[238] Nous souscrivons à l'argument de la SODRAC. L'article 30.9 de la *Loi* ne n'applique qu'aux œuvres fixées au moyen d'un enregistrement sonore. La prestation en direct d'une œuvre cesse d'être une prestation en direct quand elle est fixée au moyen d'un enregistrement sonore. La fixation et la reproduction d'une prestation en direct sont régies par l'article 30.8 de la *Loi.* Cette exception	[238] We accept SODRAC's submission. **Section 30.9 of the Act only applies to works embodied in sound recordings**. **A live performance of a work ceases to be a live performance when it is embodied in a sound recording**. Fixation and reproduction of live performances of a work are governed by section 30.8 of the Act. This exception

ne s'applique pas lorsqu'une licence existe, comme en l'espèce.	does not apply where a licence is available, as it is the case.

Section 31— Definitions [Retransmission] —
Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CanLII 21659 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[7] Les EDR sont des « retransmetteurs » au sens du paragraphe 31(1) de la Loi; elles distribuent en direct des signaux éloignés de télévision au Canada par l'intermédiaire d'abonnements à des services par câble, des services par satellite et des services de télévision par protocole Internet (IPTV) qu'elles offrent à leurs clients.	[7] The BDUs are "retransmitters" within the meaning of subsection 31(1) of the Act; they distribute over-the-air distant television signals in Canada as part of cable, satellite or internet protocol television (IPTV) subscription services they distribute to their customers.

Section 31— Definitions [Retransmission] —
Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02;) leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CanLII 21659 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[9] Le régime de retransmission canadien permet aux EDR de retransmettre des signaux de radiodiffusion en direct sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur des émissions. Contrairement aux « signaux locaux » (soit des signaux de télévision dont l'aire de transmission se situe à l'intérieur d'un rayon de 32 km de la station aux termes du *Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné*, DORS/89-254), la retransmission de signaux « éloignés » nécessite le paiement de redevances aux diverses sociétés de gestion qui ont déposé des tarifs (Loi, al. 31(2)d)). Il revient à la Commission d'homologuer les projets de tarifs et de modifier les taux de redevances si elle le juge approprié (Loi, par. 70(1)).	[9] The Canadian retransmission regime allows BDUs to retransmit over-the-air broadcast signals without authorization of the programs' copyright owners. Contrary to "local signals" (defined as a TV signal that covers an area within a 32 km radius of the station: see *Definition of Local Signal and Distant Signal Regulations*, S.O.R./89-254), the retransmission of "distant" signals requires payment of royalties to the various collective societies that have filed tariffs (Act, paragraph 31(2)(d)). The Board is vested with the authority to approve the proposed tariffs, and to make any alterations to royalty rates that it deems appropriate (Act, subsection 70(1)).

Section 31— Definitions [Retransmission] —
*Groupe TVA Inc. v. Bell Canada**, 2021 CarswellNat 2807 (F.C.A.; 2021-07-28) Boivin J. [affirming *sub nomine Groupe TVA Inc., Re,* 2019 CarswellNat 1299 (C.R.T.C.; 2019-

04-18); leave to appeal to the Supreme Court of Canada filed 2021 Carswellnat 14999 (S.C.C.; 2021-10-26)].

[48] La Cour suprême, aux termes d'une interprétation de la Loi et en tenant compte du contexte global de celle-ci, a conclu que la création des droits envisagés par le CRTC dans cette affaire constituait « une mesure beaucoup trop éloignée des objectifs fondamentaux visés par le législateur et des pouvoirs conférés au CRTC par la *Loi sur la radiodiffusion* » (*Renvoi*, para. 33). De plus, toujours selon la Cour suprême, le régime proposé par le CRTC entrait en conflit avec certaines dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* (articles 21 et 31).	[48] The Supreme Court, having read the Act in its entire context, found that the creation of the rights envisaged by the CRTC was "too great a stretch from the core purposes intended by Parliament and from the powers granted to the CRTC under the *Broadcasting Act*" (*Reference re Broadcasting Policy*, [106 C.P.R. (4th) 241] para. 33). Moreover, according to the Supreme Court, the regime proposed by the CRTC conflicted with certain provisions of the *Copyright Act* (sections 21 and 31).
[49] Dans le cas présent, TVA prétend que suivant l'analyse de la Cour suprême dans *Renvoi,* le CRTC ne peut contrôler ou s'immiscer dans les rapports économiques entre une entreprise de programmation et une entreprise de distribution et que, conséquemment, les dispositions règlementaires contestées et la règle du *statu quo* doivent être déclarées invalides.	[49] In this case, TVA claims that according to the Supreme Court's analysis in *Reference re Broadcasting Policy*, the CRTC may not control or interfere with the economic relationship between a programming undertaking and a distribution undertaking and that the impugned regulatory provisions and the standstill rule must therefore be declared invalid.
[50] Encore une fois, je ne partage pas cet avis. La portée que TVA donne à l'arrêt *Renvoi* dans le cadre de la présente affaire est exagérée compte tenu de la question que la Cour suprême était appelée à trancher. Il faut plutôt lire la conclusion de la Cour suprême dans *Renvoi*, comme se limitant au régime de compensation proposé par le CRTC. Partant, cela ne signifie pas que toute mesure règlementaire adoptée par le CRTC ayant des conséquences économiques soit *de facto ultra vires* de la Loi. On ne saurait donc voir dans *Renvoi* une interdiction, voire une élimination, de tout droit de contrôle économique du CRTC entre une	[50] Again, I disagree. The importance TVA gives to *Reference re Broadcasting Policy* in this case is exaggerated given the issue that was before the Supreme Court. One must read the Supreme Court's finding in *Reference re Broadcasting Policy* as being limited to the compensation regime proposed by the CRTC. Thus, it does not mean that every regulatory measure adopted by the CRTC that has economic consequences is de facto *ultra vires* the Act. *Reference re Broadcasting Policy* cannot, therefore, be seen as a prohibition against or elimination of any power of the CRTC to exert economic control over a programming undertaking

entreprise de programmation et une entreprise de distribution au sein du régime de radiodiffusion canadien.	and a distribution undertaking within the Canadian broadcasting system.
[55] À la lumière de ce qui précède, il appert que le législateur, aux termes de l'alinéa 10(1)*h*) de la Loi, a voulu donner au CRTC le pouvoir d'intervenir par voie réglementaire dans un aspect précis des rapports économiques entre les entreprises de programmation et les entreprises de distribution, plus particulièrement celui d'arbitrer leurs différends concernant la fourniture de la programmation. Il s'ensuit que les dispositions règlementaires contestées par TVA et par Bell sont *intra vires* des pouvoirs du CRTC et s'inscrivent dans le pouvoir de réglementation dévolu à ce dernier par le législateur à l'alinéa 10(1)*h*) de la Loi.	[55] In light of the foregoing, it appears that Parliament intended, through paragraph 10(1)(*h*) of the Act, to give the CRTC the power to intervene through regulations in a specific aspect of the economic relationships between programming undertakings and distribution undertakings, more specifically that of adjudicating their disputes regarding the carriage of programming. It follows that the regulatory provisions contested by TVA and Bell are *intra vires* the CRTC's powers and fall within the regulatory power given to the CRTC by Parliament in paragraph 10(1)(*h*) of the Act.

- **Section 31.1— Network service—**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142, 2001 CB 1, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/l/en/491857/1/document.do> (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board. [Reference to evidence omitted; appeal 21-A-5 settled out of court (F.C.A.; 2021-08-25)].

[287] La SRC affirme qu'elle satisfait à toutes les exigences énoncées dans ce paragraphe comme suit :	[287] CBC claimed that it fulfills all the requirements of this section [31.1] for the following reasons:
• La SRC fournit des services par le biais d'un réseau numérique, soit son réseau numérique interne;	• CBC provides services via a digital network, namely its internal digital network;
• D'un point de vue fonctionnel, la création de copies de transition est assimilable à la mise en antémémoire, puisque la mise en antémémoire implique la création d'une copie avec laquelle interagira le serveur, cela afin d'économiser de la bande passante, rendant ainsi la télécommunication plus efficace[116]. Il importe de rappeler que la mise en antémémoire est le processus consistant à faire une copie qui est géographiquement	• Creation of Transition Copies is functionally similar to caching, since like caching it involves creating a copy that allows a server to interact with the copy in a way that conserves network bandwidth, thereby facilitating more efficient telecommunication. Recall that caching is the process of making a copy that is located geographically closer to an internet user than the original copy;1 [Fn 117 *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v Canadian*

située plus près de l'utilisateur que la copie originale.	*Assn. of Internet Providers*, [2004]2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45 at paras 23, 113-114, 116 (especially para 23)].
• La SRC utilise les copies de transition d'une façon fonctionnellement semblable pour arriver à la même fin sur son réseau numérique interne.	• CBC uses Transition Copies to achieve the same goals in a functionally similar way on its internal digital network;
• Le but de la création de copies de transition est de favoriser l'efficacité de la télécommunication réseautée.	• The purpose of creating Transition Copies is to facilitate efficient network telecommunications; and
• Les copies de transition sont identiques à la copie originale et, par conséquent, ne violent aucune interdiction énoncée au paragraphe 31.1(3).	• Transition Copies are identical to the source copy, and thus do not run afoul of any of the prohibitions contained in section 31.1(3).
ii) Décision [292]Deuxièmement, en ce qui en trait à la portée du paragraphe 31.1(1) de la *Loi*, les arguments de la SRC s'inscrivent dans le prolongement d'une interprétation large et libérale des droits des utilisateurs. Ils reflètent aussi une interprétation de la disposition neutre sur le plan technologique : un libellé plus précis serait nécessaire pour exclure les exploitants de réseaux internes de la disposition d'exonération. Au contraire, le libellé appuie une telle interprétation, et il est très peu probable que les mots « … [d'Internet ou] d'un autre réseau numérique » soient utilisés à une fin autre que pour inclure les réseaux privés exploités par les entreprises et par des organisations telles que les universités et les administrations. Témoin, le préambule de la *Loi sur la modernisation du droit d'auteur*, qui énonce clairement l'objectif consistant à favoriser une économie du savoir axée sur l'innovation et la connectivité.	ii) Determination [292] Second, regarding the scope of subsection 31.1(1) of the Act, CBC's arguments are in line with a broad and liberal interpretation of users' rights. They are also consistent with a technologically neutral interpretation of the provision: More precise language would be needed to exclude internal networks operators from the safe harbour. On the contrary, the language supports such an interpretation and it would be highly unlikely that the words "...[Internet or] another digital network" were adopted for purposes other than to include private networks operated by businesses and organizations such as universities and administrations. *The Copyright Modernization Act*'s objective to support the knowledge economy driven by innovation and network connectivity is expressly stated in its preamble.
[293] Troisièmement, en ce qui a trait à la question de l'efficacité de la télécommunication, M. Murphy est d'avis	[293] Third, on the issue of telecommunication efficiency, Dr. Murphy is of the opinion that Transition

que les copies de transition optimisent l'efficacité des serveurs, mais que leur effet sur l'efficacité des réseaux est négligeable. Il déclare que les copies de transition ne sont pas identiques aux copies d'antémémoire, ces dernières [TRADUCTION] « servant à accélérer l'accès aux fichiers de données ». Il ajoute que [TRADUCTION] : > Une copie de transition a été créée afin que le serveur d'origine n'ait pas à livrer le fichier au serveur demandeur local lors de période de chargement de pointe. Ainsi, ce procédé optimise le chargement du serveur d'origine et l'efficacité du serveur mais ne permet pas nécessairement de livrer le fichier au serveur demandeur plus rapidement. Cependant, l'effet sur la bande passante du réseau local et l'efficacité du réseau est négligeable. La copie est transférée du serveur d'origine au serveur demandeur une fois seulement avec ou sans la création d'une copie de transition.	Copies optimize efficiencies on the servers but that their effect on network efficiency is negligible. He states that Transition Copies are not similar to cache copies. The latter are "used to speed up access to a data file."He further states: > Transition copy has been created so that the originating server will not have to deliver the file to the requesting local server at a time of peak loading. As such, such a process does indeed optimize the originating server loading and server efficiency, but it does not necessarily deliver the copy to the requesting server faster. However, the effect on the local area network bandwidth or network efficiency is negligible. The copy is transferred only once from the originating server to the requesting server with or without the creation of the Transition copy.
[294] Ceci laisse entendre que les copies de transition ne satisfont pas à l'exigence du paragraphe 31.1(2) de la *Loi* puisqu'elles ne contribuent pas à rendre le réseau plus efficace. M. Dupras a expliqué que les copies de transition préviennent les engorgements sur la bande passante. Nous acceptons cette explication.	[294] This implies that Transition Copies do not satisfy the requirement under subsection 31.1(2)of the Act since they do not make the network more efficient. Mr. Dupras explained that transition copies prevent bandwidth bottlenecks.We accept this evidence.
[295] Par ailleurs, M. Murphy semble confondre l'efficacité de la communication avec l'efficacité du réseau. La *Loi* autorise certaines copies lorsque celles-ci ont pour but de rendre « la <u>télécommunication</u> plus efficace » [non souligné dans l'original]. Selon la *Loi*, s'entend de la télécommunication	[295] Furthermore, Dr. Murphy seems to conflate telecommunication efficiency with network efficiency. The Act authorizes certain copies made for the purpose of making "*the telecommunication more efficient*" [Our emphasis]. Under the Act, a telecommunication means "any

« toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique». Les copies de transition servent à faciliter l'accès aux fichiers électroniques au sein du réseau privé de la SRC. Les fichiers d'un serveur sont transmis à un autre serveur sous forme de copie de transition [TRADUCTION] « de sorte que le serveur d'origine ne transmettra pas le fichier au serveur local à un moment de charge élevée pour le serveur ». Le fait d'effectuer des copies sur un serveur situé plus près de l'utilisateur final afin d'éviter les engorgements contribue à rendre la télécommunication plus efficace. Aussi les copies de transition sont-elles exemptées en vertu du paragraphe 31.1(2).	transmission of signs, signals, writing, images or sounds or intelligence of any nature by wire, radio, visual, optical or other electromagnetic system." [Fn128 S. 2 of the Act] Transition Copies are used to facilitate access to electronic files within CBC's private network. Files located on one server are transmitted to another server in the form of a Transition Copy "so that the originating server will not have to deliver the file to the requesting local server at a time of peak server loading."Making copies on a server closer to the end-user for the purpose of avoiding bottles necks will help telecommunication efficiency. Transition Copies are therefore exempt under subsection 31.1(2).
[296] En ce qui a trait à la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 31.1(3) de la *Loi*, M. Dupras a déclaré dans son témoignage que l'œuvre n'est pas modifiée. C'est donc dire qu'il est satisfait à la condition énoncée à la disposition 31.1(3)a). Nous acceptons cette preuve. Les conditions énoncées aux alinéas 31.1(3)b) et c) ne s'appliquent pas en l'espèce puisqu'elles traitent de situations où un tiers incorpore des directives relatives à la mise en antémémoire (ou à des opérations similaires) ou une technologie d'utilisation des données dans l'œuvre destinée à la télécommunication par l'intermédiaire d'un réseau numérique. La SODRAC n'a pas produit d'éléments de preuve selon lesquels son répertoire incorpore de telles directives ou une telle technologie.	[296] In terms of satisfying the conditions of subsection 31.1(3) of the Act, Mr. Dupras testified that there are no modifications of the work, which satisfies condition 31.1(3)(a).We accept this evidence. Conditions under 31.1(3)(b) and (c) do not apply in the case at hand as they concern situations where a third party embed directions on caching (or similar acts) or data-use technology in the work made available for telecommunication through a digital network. SODRAC did not provide any evidence that its repertoire embed any such directions or technology.
[297] Enfin, en ce qui a trait à la question de la [TRADUCTION] « télécommunication	[297] Finally on the issue of "distant telecommunication", CBC's rebuttal of

distante », la réfutation, par la SRC, de l'argument portant que la « télécommunication » nécessite une certaine distance est convaincante. De surcroît, M. Murphy n'a pas tenu compte de la définition de « télécommunication » à l'article 2 de la *Loi*; il s'est plutôt fondé sur une définition trouvée sur Technopedia. La SODRAC n'a présenté aucun argument juridique susceptible d'étayer l'interprétation que fait M. Murphy du terme « télécommunication », tel qu'il est défini dans la *Loi*. Par conséquent, l'argument portant sur la « distance » est rejeté.	the argument that "telecommunication" requires a distance is compelling. Furthermore, Dr. Murphy did not take into consideration the definition of "telecommunication" under section of the Act. Instead he relied on a definition provided by Technopedia. SODRAC did not provide any legal argument that would support Dr. Murphy's interpretation of "telecommunication" as defined by the Act. This argument concerning "distance" should therefore be dismissed.

- **Section 32.1─ No infringement [statutory obligations] ─**

Sodrac 2003 Inc. v. CBC, 2021 CarswellNat 142, 2001 CB 1, <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/l/en/491857/1/document.do> (Cop. Bd.; 2021-01-27), the Board [appeal 21-A-5 settled our of court (F.C.A.; 2021-08-25)].

[209] Conformément au cadre réglementaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), la SRC est tenue de tenir des registres de diffusion, ce qui exige que la SRC conserve des copies de toutes ses diffusions pendant 28 jours. La SRC pourrait bénéficier de l'alinéa 32.1(1)d) de la *Loi*, qui exempte les copies faites en vue de se conformer aux cadres réglementaires de la diffusion pour autant que ces copies soient détruites une fois la période de conservation échue (c.-à-d. 28 jours).	[209] CBC is required under the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) regulatory framework to maintain logs, which requires CBC to keep copies of all broadcasting for 28 days. CBC may benefit from paragraph 32.1(1)(d) of the Act, which exempts copies made to comply with the broadcasting regulatory frameworks if they are destroyed once the prescribed retention period expires (i.e. 28th day)
[210] Cependant, la SRC conserve les copies faites pour les registres de la télévision pendant 65 jours à un an et les copies pour les registres de la radio, pendant un mois. Par conséquent, la SRC reconnaît qu'elle ne peut pas bénéficier de l'exemption à l'heure actuelle. La SRC affirme toutefois que les protocoles de suppression des copies exigées par le CRTC peuvent facilement être modifiés. Elle demande à la	[210] However, CBC keeps TV logging copies for 65 days to one year and radio logging copies for one month. As a result, CBC admits it cannot benefit from the exemption. CBC argues, however,thatdeletion protocols for CRTC copies can be easily modified. It asks that the Board value these copies and declare that once CBC alters its deletion protocols, it may subtract the value of these copies from futureBIC

Commission de déterminer la valeur de ces copies et de déclarer que, une fois que la SRC a aura modifié ses protocoles de suppression, elle pourra soustraire la valeur de ces copies des redevances relatives aux CAD qu'elle versera *à l'avenir*.	royalty payments. [Fn70 CBC, Closing Submissions(2012-2018) at para 120.]
[213] Nous sommes du même avis que la SRC. Il est évident que les CAD comprennent les copies pour les registres exigés par le CRTC. De surcroît, la SRC a le droit de revendiquer l'exception, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la *Loi sur la modernisation du droit d'auteur* en 2012, ou que cet aspect ait été examiné ou non dans un dossier antérieur traitant des tarifs de la radio. Quant à savoir si la demande sera accueillie, il s'agit là d'une autre question.	[213] We agree with CBC. It is clear that BICs [broadcast incidental copies] include CRTC Logging Copies. Moreover, CBC is entitled to claim an exception, whether it precedes or not the 2012 *Copyright ModernizationAct* or whether it was addressed in prior radio tariff proceedings.Whether the claim is successful is a different issue.

- **Section 32.1— No infringement [statutory obligations] —**

South East LHIN (Re),* 2021 CanLII 70422 (Ont. I.P.C. 2021-07-27) V. Jepson.

[The SE LHIN received requests pursuant to the *Freedom of Information and Protection of Privacy Act* (RSO 1990, c. F-31) (the *Act*) for records describing the volume and cost of each home health care service provider engaged by the SE LHIN for specified periods of time. The SE LHIN issued a single decision denying access in full to the responsive records pursuant to the mandatory third party exemption at section 17(1) of the *Act*. The appellant appealed this decision to the IPC.]

> [49] For information to "belong to" an institution, the institution must have some proprietary interest in it either in a traditional intellectual property sense – such as copyright, trade mark, patent or industrial design – or in the sense that the law would recognize a substantial interest in protecting the information from misappropriation by another party.
>
> [50] Examples of information belonging to an institution are trade secrets, business-to-business mailing lists, [Fn14 Order P-636.] customer or supplier lists, price lists, or other types of confidential business information. In each of these examples, there is an inherent monetary value in the information to the organization resulting from the expenditure of money or the application of skill and effort to develop the information. If, in addition, the information is consistently treated in a confidential manner, and it derives its value to the organization from not being generally known, the confidential business information will

be protected from misappropriation by others. [Fn15 Order PO-1763, upheld on judicial review in *Ontario Lottery and Gaming Corporation v. Ontario (Information and Privacy Commissioner)*, [2001] O.J. No. 2552 (Div. Ct.); see also Orders PO-1805, PO-2226 and PO-2632]

[51] The SE LHIN submits that the information at issue – it describes as "contract information containing volumes and blended costs by service" – is proprietary and that this specific compilation of information creates a copyright copyright interest or a "general proprietary interest requiring protection from misappropriation." The SE LHIN elaborates that its staff use skill and effort to develop service provider volumes and costs to respond to service needs.

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ Irreparable harm is required for an interlocutory injunction to issue**

Toronto Regional Real Estate Board v. RE Stats Inc. Operating As Redatum, 185 C.P.R. (4th) 106 (F.C.; 2021-01-08) Southcott J. [2021 CarswellNat 3204 (F.C. ─ Default; 2021-07-12); default judgement set aside 2021 CarswellNat 4865 (F.C.; 2021-11-08); 2021 CarswellNat 4865 (F.C.; 2021-11-08)].

[20] Le critère qui permet d'obtenir une injonction interlocutoire est bien établi. La partie qui sollicite l'injonction est tenue d'établir ce qui suit (voir l'arrêt *RJR MacDonald Inc c Canada (Procureur général)*, 1994 CSC 117 [arrêt *RJR MacDonald*], aux para 48, 81-85) :	[20] The test for obtaining an interlocutory injunction is well settled. The party seeking the injunction is required to establish the following (see *RJR MacDonald Inc v Canada (Attorney General)*, 1994 SCC 117[RJR MacDonald] at paras 48, 81-85):
A. Il y a une question sérieuse à trancher;	A. There is a serious issue to be tried;
B. La partie qui sollicite l'injonction subira un préjudice irréparable, qui ne saurait être réparé par l'attribution de dommages-intérêts, si l'injonction n'est pas accordée;	B. The party seeking the injunction will suffer irreparable harm, which cannot be compensated by an award of damages, if the injunction is not granted; and
C. La prépondérance des inconvénients favorise la partie qui sollicite l'injonction.	C. The balance of convenience favours the party seeking the injunction.
[32] Je suis d'accord avec la position des défendeurs sur cette question. L'auteur d'une demande d'injonction doit satisfaire au deuxième élément du critère selon la prépondérance des probabilités, en produisant une preuve claire et complète (voir, par exemple, *Haché c*	[32] I agree with the Defendants' position on this issue. **An applicant for an injunction must satisfy the second element of the test on a balance of probabilities, based on clear and compelling evidence** (see, e.g., *Haché*

Canada (Ministre des Pêches et des Océans), 2006 CAF 424, au para 11). […]	*c Canada (Ministre des Pêches & des Océans)*, 2006 FCA 424 at para 11). […]
[34] Je conclus que la TRREB n'a pas satisfait au deuxième élément du critère de l'arrêt *RJR MacDonald*. Le critère est de nature conjonctive et, à proprement parler, il est donc inutile que je prenne en considération le troisième élément. Je l'examinerai toutefois brièvement.	[34] I conclude that TRREB has not satisfied the second element of the RJR MacDonald test. The test is conjunctive and, strictly speaking, it is therefore unnecessary for me to consider the third element. However, I will briefly turn my attention to this element.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — To be appointed as a non-lawyer representative of a corporation, the proposed representative should be reasonably capable of comprehending the issues in the litigation and advocating on behalf of the corporation**

Canadian National Futsal Assoc. v. Canada Soccer Assoc.*, 2021 CarswellOnt 395 (Ont. Sup. Ct.; 2021-01-11) Vella J.

[Revoking leave for a defendant to be represented by a non-lawyer in a copyright infringement case]

> [50] In terms of the fifth factor [whether the proposed representative is reasonably capable of comprehending the issues in the litigation and advocating on behalf of the corporation], whether Mr. Luyiga can reasonably comprehend the issues and advocate on behalf of the CNFA, there is again little evidence offered by the CNFA. The lengthy affidavit sworn by Mr. Luyiga generally addresses the theories and claims of the CNFA and is largely argumentative. **The fact that he may have a grasp of the facts underlying the claims does not equate into having the knowledge to apply the complex areas of law that are engaged** by the Fresh as Amended Statement of Claim, which includes copyright and trademark law (engaging what appears to be a copyright registered in Paraguay), defamation, conspiracy, breach of foreign and domestic laws, and statutory causes of action. In fact, the evidence supports the opposite conclusion. I will return to this factor in more detail.
>
> [78] These examples suggest Mr. Luyiga is not reasonably able to comprehend the legal issues that are being asserted by the CNFA or pursue those issues in a reasonably competent manner, even when measured as against a relatively low standard of minimal adequacy.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] —Failure to delete the infringing work, to pay the agreed royalties and the non-participation in the proceedings are factors to be considered in the award of punitive damages**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[78] En l'espèce, je juge que des dommages-intérêts punitifs sont appropriés, compte tenu de l'aveu du particulier défendeur concernant la violation du droit d'auteur, de son défaut de supprimer les programmes ayant fait l'objet de la violation malgré sa promesse de le faire, ainsi que de son défaut de payer les frais demandés, et ce, même après avoir rempli et retourné le contrat. Ce dernier fait démontre clairement que les défendeurs étaient au courant de ce qui était requis pour utiliser légalement le logiciel des demanderesses, mais rien n'indique qu'ils aient tenté de payer la somme requise pour se conformer à la loi, même s'ils ont continué à utiliser le logiciel des demanderesses. De plus, le fait que les défendeurs aient décidé de ne pas participer à la présente instance est également un facteur pertinent et a rendu impossible la détermination précise des pertes subies par les demanderesses.	[78] In this case, I find that punitive damages [$50 000.00] are appropriate **in light of the individual Defendant's admission of copyright infringement, his failure to delete the infringing programs despite its promise to do so, as well as his failure to pay the fees quoted even after it completed and returned the Agreement**. This last fact clearly demonstrates that the Defendants were aware of what was required to lawfully use the Plaintiffs' software, yet there is no evidence they made any attempt to pay the amount required in order to comply with the law, even though they continued to use the Plaintiffs' software. **In addition, the fact that the Defendants decided not to participate in this proceeding is also a relevant consideration and has made it impossible to determine the Plaintiffs' losses in a more accurate manner.**

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] —Leave to amend a statement of claim to add a claim for copyright infringement will be granted if it flows from the facts already alleged**

Eberhard Von Huene & Associés inc. v. Salzman, 2021 CarswellQue 1748 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-20) Edwards J.

> [37] EVH [the Plaintiff] soutient que la modification autorisée de sa Demande en justice à l'égard d'un poste supplémentaire de dommages en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* justifie l'annulation du Jugement rendu.
>
> [38] Tel que mentionné par la juge Karen M. Rogers, cette réclamation additionnelle est fondée essentiellement sur la même trame factuelle que celle alléguée dans la Demande en justice en vigueur avant cette modification. Le montant élevé de cette réclamation ne change pas le fait qu'elle se fonde essentiellement sur la procédure antérieure. L'ajout de cette réclamation n'est donc pas un fait nouveau qui justifie la révision ou l'annulation du Jugement rendu. Ce motif est rejeté

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Where the Court applied a contractual clause with respect to the ownership of copyright in a computer program designed by the Plaintif**

Alogient inc. v. Corporation des maîtres électriciens du Québec, 2021 CarswellQue 1059 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-21) Bachand J.

> [126] **DÉCLARE** que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle est titulaire des droits d'auteur sur les plans, inventions, programmes informatiques, systèmes informatiques, données, documentation informatique et autres biens tangibles développés et détenus par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle et visant le projet de refonte GCMEQ, incluant notamment le code source et le code objet du Logiciel GCMEQ visés par l'énoncé de tâche et l'entente-cadre (pièce P-3);

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Rules of evidence are applicable to a claim for copyright infringement before the Small Claims Division of the Quebec Court**

VR Transit inc. v. Grenier, 2021 QCCQ 1907, (Que. Ct. – Small Claims; 2021-02-08) Bouthillette J.

> [24] Le régime procédural applicable à la Division des petites créances de la Cour du Québec vise à favoriser l'accès à la justice afin de permettre aux justiciables de recouvrer des sommes de faible valeur à peu de coûts. Malgré cette procédure simple et moins formelle, la Division des petites créances n'est pas un tribunal d'équité. Les règles de droit, comprenant notamment les règles de preuve, y trouvent application.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — A claim under the notice -and notice regime is to be brought by action not application**

TBV Productions, LLC v. Doe, 2021 CarswellNat 611 (F.C.; 2021-02-25) O'Reilly J.

[26] En général, les questions portant sur la responsabilité et les dommages-intérêts ne peuvent être tranchées que dans le cadre d'une action (*TMR Energy Ltd. c Ukraine (State Property Fund)*, 2005 CAF 28 au para 40). La question qui se pose est donc celle de savoir si la décision de procéder par voie de requête est fondée en droit dans le présent contexte.	[26] Generally speaking, matters of liability and damages can be determined only by way of an action (*TMR Energy Ltd v State Property Fund of Ukraine*, 2005 FCA 28 at para 40). The question, then, is whether there is legal authority for proceeding by motion in this particular context.
[27] Les procédures pour violation du droit d'auteur peuvent être engagées par une requête ou une action (*Loi sur le droit d'auteur*, art 34(4)). Comme l'a expliqué le juge Pentney dans la décision *ME2*, le terme « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration (para 137).	[27] Proceedings for copyright infringement can be initiated either by application or action (*Copyright Act*, s 34(4)). As Justice Pentney observed in *ME2* [*ME2 Productions Inc v Doe et al*, 2019 FC 214],, an application is any proceeding that is commenced by some process other than a writ or statement of

C'est pourquoi il a conclu que la réclamation en dommages-intérêts pouvait être présentée par voie de requête (para 139).	claim (para 137). That means, he concluded, that a damages claim could be made by way of a motion (para 139).
[28] Sans vouloir mettre en doute la conclusion que le juge Pentney a tirée à la lumière des circonstances particulières de l'affaire qu'il devait juger, j'estime qu'il est difficile de savoir si une réclamation distincte en dommages-intérêts visée par le régime d'avis et avis peut être engagée par voie de requête. La réclamation en dommages-intérêts pour non-conformité au régime d'avis et avis ne fait pas partie des procédures – requête ou action – sur lesquelles le tribunal peut statuer par voie sommaire (*Loi sur le droit d'auteur*, art 34(4)). La *Loi sur le droit d'auteur* ne précise pas quel recours peut être engagé relativement au régime d'avis et avis (voir art 41.26(3)). Par conséquent, la règle générale selon laquelle les questions portant sur la responsabilité et les dommages-intérêts doivent être tranchées dans le cadre d'une action s'applique en l'espèce.	[28] Without disputing Justice Pentney's conclusion about the particular circumstances before him**, it is not clear that a free-standing claim of damages under the notice-and-notice regime can be initiated by motion**. A claim for damages for non-compliance with the notice-and-notice scheme is not identified as a proceeding that can be determined in a summary way by application or action (*Copyright Act*, s 34(4)). The procedure for advancing a claim under the notice-and-notice regime is not specified in the Act (see s 41.26(3)). The general rule, therefore, that liability and damages should be decided by way of an action, applies here.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Lump award of costs is to be favoured**

Rogers Communications Canada Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2021 CarswellNat 736 (F.C.; 2021-03-06) Lafrenière J.

[174] Il est assez courant pour notre Cour d'adjuger des sommes globales en présence de parties commerciales averties. La jurisprudence récente a tendance à favoriser l'attribution de sommes globales en présence de plaideurs « ayant manifestement les moyens d'assumer le coût de leurs choix juridiques » : *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2017 CAF 25 au para 16 [*Nova Chemicals*] citant *Eli Lilly and Company c. Apotex Inc.*, 2011 CF 1143 au para 36.	[174] Lump sum awards are quite common in this Court when dealing with sophisticated commercial parties. **The trend in recent case law is to favour lump sum awards when dealing with litigants that "clearly have the means to pay for the legal choices they make":** *Nova Chemicals Corporation v The Dow Chemical Company et al*, 2017 FCA 25 at para. 16 [*Nova Chemicals*] citing *Eli Lilly and Company v Apotex Inc*, 2011 FC 1143 at para. 36.

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ A real and substantial connection with the Court's territory is required for the Court to have jurisdiction in a contempt proceeding**

Dish Network L.L.C. v Shava IPTV Network LLC, 2021 CarswellOnt 3555 (Ont. Sup. Ct. — Contempt; 2021-03-03) Koehnen J.

> [44] [The Defendant] Naeem says he has lived in Germany since the fall of 2018. While his counsel did not do so, I raised a question about the court's jurisdiction over him. **I am satisfied that there is a sufficiently real and substantial connection with Ontario to give this court jurisdiction over the contempt issue.**
>
> [45] The contempt at issue is of course, contempt of an Ontario court order over which this court has jurisdiction.
>
> [46] **The record before me discloses that many of the sales of set-top boxes and subscriptions were made to purchasers in Ontario. In addition, Naeem has used a Canadian hosting company to stream the infringing channels. One of the realities of internet offences is that they can be conducted from anywhere in the world. As a result, the concept of territorial jurisdiction may require some elasticity when dealing with copyright and trademark infringements via internet commerce.**

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ Personal liability of a director may occur when the director deliberately and knowingly conduct the infringing operations**

The Toronto Regional Real Estate Board v. IMS Incorporated c.o.b. as REstats https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2021/04/T-900-20_order-dated-7-APR-2021.pdf (F.C.; 2021-04-07) Milczynski, Protonotary [revd 2021 FC 1239 (F.C.; 2021-11-15)].

> [18] Finally, although not necessary for the purposes of the within motion, I would strike the individual defendant from the claim. There is only the one paragraph in the Statement of Claim (para.4) that simply identifies him. There is nothing in the Statement of Claim that alleges conduct outside the usual scope of conduct that a director or officer would engage in that would attract personal liability. **For a director or officer to be liable for the company's misconduct, there must be circumstances from which it can be reasonably concluded that their purpose was not directing operations in the normal course –there must be something more –a deliberate pursuit of actions with the knowledge and intent** (or indifference) that it was likely to constitute infringement (*Mentmore Manufacturing Co. v. National Merchandising Manufacturing Co*.1978, 89 D.L.R. (3d) 195 (FCA).

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — An injunction is necessary when a defendant does not exercise sufficient control over its operations**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[50] Patterned Concrete fait valoir que des injonctions tendent à être accordées systématiquement aux demandeurs qui obtiennent gain de cause dans les affaires de propriété intellectuelle portées devant la Cour. Bomanite fait valoir qu'aucune injonction ne devrait être accordée en l'espèce, car cela serait inutile : Bomanite a déjà modifié ses formulaires, et Patterned Concrete confirme que ceux-ci ne sont pas contrefaits. Je ne suis pas convaincue qu'une injonction est inutile parce que Bomanite a modifié ses formulaires au début de 2018. Le témoignage de M. Fallone lors du contre-interrogatoire laisse entendre que Bomanite n'avait pas de mécanisme en place pour superviser les modifications apportées à ses formulaires, et les modifications apportées au fil des ans semblent avoir été faites à l'insu de M. Fallone. À mon avis, une injonction interdisant la reproduction de la totalité ou d'une partie importante des œuvres en cause est appropriée en l'espèce.	[50] Patterned Concrete argues that injunctions in favour of a successful plaintiff tend to be granted as a matter of course in intellectual property cases before this Court. Bomanite argues that no injunction should be awarded, as it is unnecessary: Bomanite has already changed its forms, and Patterned Concrete confirms they are not infringing. I am not persuaded that an injunction is unnecessary because Bomanite changed its forms in early 2018. Mr. Fallone's evidence on cross-examination suggests that Bomanite did not have a mechanism in place for supervising changes to Bomanite's forms, and changes over the years appear to have been made without Mr. Fallone's knowledge. In my view, an injunction prohibiting the reproduction of all or a substantial part of the Works is appropriate in this case

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Punitive damages are warranted only if defendant's conduct is outrageous — If deterrence was already factored in the award of statutory damages, it should not be considered in the award of punitive damages**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[72] Patterned Concrete a également demandé des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires d'un montant de 40 000 $. Je suis d'accord avec Bomanite pour dire qu'il n'y a aucun fondement juridique pour accorder des dommages-intérêts punitifs à son encontre. Patterned Concrete n'a	[72] Patterned Concrete also requested punitive or exemplary damages in the amount of $40,000. I agree with Bomanite that there is no legal basis for awarding punitive damages against it. Patterned Concrete led no evidence that Bomanite engaged in "high-handed, malicious, arbitrary or highly

apporté aucune preuve que Bomanite s'est livrée à une « conduite malveillante, arbitraire ou extrêmement répréhensible, qui déroge nettement aux normes ordinaires de bonne conduite », qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts punitifs : *Whiten c Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18, [2002] 1 RCS 595 au para 36. Les dommages-intérêts punitifs ne sont justifiés que lorsque la conduite du défendeur dans la violation du droit d'auteur est inacceptable ou extrêmement déraisonnable, ou si elle témoigne d'un mépris caractérisé des droits du demandeur : *Adobe Systems Incorporated c Dale Thompson DBA Appletree Solutions*, 2012 CF 1219 au para 11. Bomanite a volontairement révisé ses formulaires dans un délai raisonnable. La dissuasion est déjà prise en compte dans l'octroi de dommages-intérêts préétablis, et il n'existe aucune preuve d'une conduite qui mériterait l'octroi de dommages-intérêts punitifs contre Bomanite.	reprehensible misconduct that departs to a marked degree from ordinary standards of decent behaviour" such that it would warrant punitive damages: *Whiten v Pilot Insurance Co.*, 2002 SCC 18, [2002] 1 SCR 595 at para 36. **Punitive damages are warranted only where the defendant's conduct in infringing copyright is outrageous, highly unreasonable, or otherwise demonstrates a callous disregard for the rights of the plaintiff**: *Adobe Systems Incorporated v Dale Thompson DBA Appletree Solutions*, 2012 FC 1219 at para 11. Bomanite voluntarily revised the forms at issue within a reasonable time. **Deterrence is already factored into an award of statutory damages,** and there is no evidence of conduct that would merit an award of punitive damages against Bomanite.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Injunction could be limited geographically**

Knowmadics Inc. v. Amero., 2021 CarswellOnt 5428 (Ont. Sup. Ct. — Int. inj.; 2021-04-19) Hackland J. [varying *sub nomine Knowmadics v. Cinnamon* 172 C.P.R. (4th) 272 (Ont. Sup. Ct. – Int. inj.; 2019-10-28)].

> [24] Accordingly, the plaintiff's motion to vary the injunction is allowed. The interlocutory injunction herein will be varied to specifically include the defendants, FireWire product. The injunction order will be varied to apply to, "…the Defendants FireCat *or FireWire software programs,* or any equivalent software that includes Knowmadics' SilverEye source code and/or database schema."
>
> [26] In my view, the defendants have made a very limited incursion into the huge American market. The plaintiff, as a Virginia based company with an established US customer base, are not in an irreparable harm situation from the defendants' so far quite limited activities in the US market. In any event the plaintiff is free to seek remedies in U.S. Courts should they consider it necessary. **In the**

exercise of the court's discretion, the interlocutory injunction herein will remain, at this time, limited to the Canadian market.

[27 It has been brought to the court's attention that the defendants sometimes market LDX's FireWire product through re-sellers in Canada and it is unclear whether such re-sellers are caught by the terms of the injunction. The parties advise that in such transactions there is an actual sale to the re-seller, who then sells the FireWire product to an end user in Canada or in other countries. **Consistent with the intent of the injunction, which is directed to the Canadian market, I order that sales by LDX of its FireWire program to a re-seller in Canada for re-sale to a foreign end user or to a foreign re-seller for use exclusively outside Canada, will not be considered a contravention of the injunctive order.**

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — An appeal does not suspend the execution of the a quo injunction**

I. Quint Group Inc. v. Qintcap inc., 2021 CarswellQue 7149 (Que. C.A.; 2021-05-07) Hogue J. [granting leave to appeal from 2021 CarswellQue 7217 (Que. Sup. C.t; 2021-03-15)].

[14] Le jugement est rendu le 15 mars 2021, son dispositif est le suivant :

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Dans le dossier 500-17-093002-163

[377] ORDONNE aux défendeurs Ian Quint, Groupe I. Quint inc., Devraker Real Estate Inc. et Gotham Devraker Developments Inc., leurs administrateurs, officiers, employés et mandataires ainsi qu'à toute autre personne sous leur contrôle de cesser toute violation des droits d'auteurs des demandeurs dans les textes et photographies apparaissant au site web de Quintcap;

[378] ORDONNE aux défendeurs Ian Quint, Groupe I. Quint inc., Devraker Real Estate Inc. et Gotham Devraker Developments Inc., leurs administrateurs, officiers, employés et mandataires de retirer des sites web de Groupe Quint et Gotham Devraker tous projets développés ou gérés par Quintcap ainsi que les textes et photographies y faisant référence;

[380] ORDONNE aux défendeurs Ian Quint, Groupe I. Quint inc., Devraker Real Estate Inc. et Gotham Devraker Developments Inc., leurs administrateurs, officiers, employés et mandataires de s'abstenir de s'approprier la paternité des projets développés ou gérés par Quintcap, ces derniers pouvant néanmoins en souligner leur contribution;

[23] Ils ne demandent pas, par ailleurs, que les conclusions injonctives apparaissant aux paragraphes [377], [378] et [380] soient suspendues. Celles-ci leur imposent de cesser toute violation des droits d'auteur des intimés dans les textes et photographies apparaissant sur le site web de Quintcap, de retirer des sites web de Groupe Quint et Gotham Devraker tous les projets développés ou gérés par Quintcap ainsi que les textes et photographies y faisant référence et de s'abstenir de s'approprier la paternité des projets développés ou gérés par Quintcap.

[34] Je souligne d'abord **qu'ils ne demandent pas la suspension des conclusions de nature injonctives** apparaissant aux paragraphes [377], [378] et [380] **et, qu'ainsi ils devront, pendant l'instance d'appel, cesser toute violation des droits d'auteur des intimés** dans les textes et photographies apparaissant sur le site web de Quintcap, retirer des sites web de Groupe Quint et Gotham Devraker tous les projets développés ou gérés par Quintcap ainsi que les textes et photographies y faisant référence et s'abstenir de s'approprier la paternité des projets développés ou gérés par Quintcap.

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ Even if the infringement stops, a Court may intervene to avoid future disputes**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[30] Il s'agit d'une affaire qui pourrait vraisemblablement se reproduire. Il convient que la Cour résolve la question en litige pour éviter qu'elle se pose de nouveau. La décision de la Cour ne serait pas théorique et serait susceptible d'aider les parties quant à leurs projets concernant toute campagne électorale future.	[30] This is a matter which is reasonably likely to occur again. **It is an appropriate role for the Court to resolve the issue to avoid a repetition of the matter in dispute.** The Court's resolution would not be academic and would assist potentially the parties in their plans for any future election campaign.

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ An order to ISP to block access to certain websites to their customers is within the jurisdiction of the Federal Court**

Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc., 2021 CarswellNat 1539 (F.C.A.; 2021-05-26) Locke J. [affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat 6733 (F.C.; 2019-11-15); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716 (S.C.C.; 2022-03-24); 2021 CarswellNat 3930 (F.C.A. ─ Costs; 2021-09-14)].

[19] L'article 4 dispose que la Cour fédérale est une cour d'equity et l'article 44 dispose que la Cour fédérale peut	[19] Section 4 provides that the Federal Court is a court of equity, and section 44 provides that the Federal Court may

décerner une injonction « selon les modalités qu'elle juge équitables ». Comme il a été indiqué dans l'arrêt *Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.*, 2017 CSC 34, [2017] 1 R.C.S. 824 au para. 23 (*Equustek*), « [TRADUCTION] [l]es pouvoirs des tribunaux ayant compétence en equity pour accorder des injonctions sont, sous réserve de toute restriction législative pertinente, illimités ».	issue an injunction "in all cases in which it appears to the court to be just or convenient to do so." As stated in *Google Inc. v. Equustek Solutions Inc.*, 2017 SCC 34, [2017] 1 S.C.R. 824, at para. 23 (*Equustek*), "[t]he powers of courts with equitable jurisdiction to grant injunctions are, subject to any relevant statutory restrictions, unlimited."
[21] Par conséquent, l'injonction est l'un des recours prévus pour régler une question de violation de droit d'auteur.	[21] Accordingly, injunction is one of the remedies contemplated to address copyright infringement.
[30] Le paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit délibérément de vastes pouvoirs discrétionnaires pour le règlement des questions de violation du droit d'auteur, dont les injonctions. […]	[30] Subsection 34(1) of the *Copyright Act* intentionally provides broad discretionary powers to address copyright infringement, including injunction. […]
[39] […] Comme on l'a indiqué plus haut, le paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit « tous les recours – en vue d'une injonction » en cas de violation d'un droit d'auteur. Cette disposition confère à une cour d'equity comme la Cour fédérale de vastes pouvoirs de prononcer des injonctions dans les recours pour violation du droit d'auteur. […]	[39] […] As indicated above, subsection 34(1) the *Copyright Act* does provide for "all remedies by way of injunction" where copyright has been infringed. This provision gives a court of equity like the Federal Court broad powers to impose injunctions to remedy copyright infringement. […]
[45] Je conclus, sur le fondement des articles 4 et 44 des *Règles des Cours fédérales*, ainsi que du paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* et parce que je ne constate aucun obstacle juridique, que la Cour fédérale a conclu à juste titre qu'elle avait le pouvoir d'accorder l'ordonnance.	[45] On the basis of sections 4 and 44 of the Federal Courts Rules, as well as subsection 34(1) of the *Copyright Act*, and finding no legal obstacles, I conclude that the Federal Court was correct in finding that it had the power to grant the Order.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — The Federal Court has a wide jurisdiction to grant remedies not specifically provided in the *Copyright Act***

Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc., 2021 CarswellNat 1539 (F.C.A.; 2021-05-26) Locke J. [affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat

6733 (F.C.; 2019-11-15); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716 (S.C.C.; 2022-03-24); 2021 CarswellNat 3930 (F.C.A. ─ Costs; 2021-09-14)].

[31] En outre, il existe dans la jurisprudence des exemples de recours exercés lors de la violation d'un droit d'auteur qui ne sont pas mentionnés expressément dans la *Loi sur le droit d'auteur* et de mesures qui peuvent être imposées à des tiers qui ne sont pas accusés d'avoir contrevenu au droit d'auteur. Outre l'ordonnance de type *Norwich* mentionnée dans l'arrêt *Voltage*, il y a l'injonction *Mareva*, par laquelle des éléments d'actif d'un débiteur qui sont entre les mains d'un tiers peuvent être gelés pour en empêcher la disparition. La Cour suprême du Canada a également reconnu, bien qu'ils ne concernent pas des parties innocentes, l'existence d'autres recours en cas de violation du droit d'auteur qui ne sont pas expressément mentionnés dans la *Loi sur le droit d'auteur* : les dommages-intérêts punitifs (*Cinar Corporation c. Robinson*, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168) et le jugement déclaratoire (*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339).	[31] Moreover, there are examples in the jurisprudence of remedies for copyright infringement that are not specifically mentioned in the *Copyright Act* and that may be imposed on third parties not accused of infringement. Apart from the *Norwich* Order mentioned in *Voltage*, there is the *Mareva* injunction whereby the assets of a debtor that are in the hands of a third party may be frozen to prevent dissipation. Though not related to innocent parties, the Supreme Court of Canada has also recognized other remedies related to copyright infringement that are not specifically mentioned in the *Copyright Act*: punitive damages (*Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 SCC 73, [2013] 3 S.C.R. 1168) and declaratory judgment (*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339).
[32] À mon avis, les recours potentiels prévus au paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* incluent les ordonnances de blocage de sites. […]	[32] In my view, the possible remedies contemplated in subsection 34(1) of the *Copyright* include a site-blocking order. […]

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ A blocking order may issue when it is the only way to stop ongoing infringement**

Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc., 2021 CarswellNat 1539 (F.C.A.; 2021-05-26) Locke J. [affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat 6733 (F.C.; 2019-11-15); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716 (S.C.C.; 2022-03-24); 2021 CarswellNat 3930 (F.C.A. ─ Costs; 2021-09-14)].

[56] Même si Teksavvy aurait pu souhaiter une autre issue, ou à tout le	[56] Though Teksavvy might have wished for a different result, or at least a

moins une analyse plus approfondie de la liberté d'expression, je ne peux pas souscrire à l'observation selon laquelle l'analyse du juge sur cette question n'était pas suffisante. Dans cette analyse, il a été pris note des préoccupations de Teksavvy à l'égard du droit à la liberté d'expression des clients des FAI et il a été conclu que, compte tenu de la violation incontestée du droit d'auteur en cours et des mesures visant à limiter le surblocage, ces préoccupations ne faisaient pas pencher la balance contre l'ordonnance.	more fulsome analysis of freedom of expression, I cannot agree that the Judge's analysis on this issue was inadequate. That analysis noted Teksavvy's concerns for ISPs' customers' freedom of expression rights [as provided by section 2(b) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, Part I of *The Constitution Act*, 1982, being Schedule B to the *Canada Act 1982 (UK)*, 1982, c. 11], and concluded **that, in view of the undisputed, ongoing infringement and measures to limit over-blocking, those concerns did not tip the balance against the Order.**

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — For the Court to intervene with respect to the copyright infringement, the statement of claim should be based on the *Copyright Act.***

Drahi v. Balmer, 2021 QCCQ 4677 (Que. Ct.; 2021-05-11) Cameron J.

[On an action to recover the unpaid balance of a contract]

> [19] Au niveau du non-respect de la propriété intellectuelle, la preuve de l'utilisation d'un dessin, ou d'une partie de dessin modélisé par le demandeur est extrêmement mince et il serait difficile d'attribuer un dommage-intérêt compensatoire ou punitif pour l'utilisation apparemment faite dans le cadre du projet d'hôtel dont le défendeur Castonguay serait un des investisseurs. **Un recours propre aux droits d'auteur, par exemple, pourrait avoir une certaine pertinence mais le recours présentement devant le Tribunal ne porte que sur la facturation** et une responsabilité découlant de l'article 317 du Code civil du Québec.

- **Section 34 — Copyright [Ccvil remedies] — The Quebec Superior Court may order the destruction of infringing work even though these works were authorized under the exclusive aeronautical powers of the Department of Transport**

Investissements Nolinor inc. v. Chrono Aviation inc., 2021 CarswellQue 7969 (Que. Sup. Ct.; 2021-06-01) Samson J.

> [22] Toutefois, Nolinor demande la destruction des manuels en vertu de l'article 38 (1) de la *Loi sur le droit d'auteur* [Fn11 L.R.C. (1985), ch. C-42.] qui donne au Tribunal le droit d'« *ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée* ». D'ailleurs, il est à remarquer que le ministre des Transports n'est pas autorisé par la Loi à demander la destruction de manuels qui ne respectent pas le droit d'auteur.

> [23] Au stade d'une demande en irrecevabilité, à cause du principe de la justiciabilité rattaché au fait qu'aucun autre corps public ne s'est vu conférer par voie législative la compétence à cet égard, le Tribunal ne peut abdiquer son rôle [Fn12 *Comité Anti-Pollution des avions - Longueuil c. Développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil,* 2021 QCCS 49.].
>
> [24] Quant aux conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur les opérations de Chrono, cette question ne fait habituellement pas partie du rôle des tribunaux qui doivent faire respecter la loi.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Personal liability of the officers of a corporation may be engaged when directing infringing activities**

Investissements Nolinor inc. v. Chrono Aviation inc., 2021 CarswellQue 7969 (Que. Sup. Ct.; 2021-06-01) Samson J.

[Upon motion for summary judgment]

> [43] Les défendeurs Dany Gagnon et Vincent Gagnon-Pouliot, administrateurs de Chrono plaident de plus que les procédures introduites contre eux est abusive puisque la déclaration introductive d'instance initiale contre le Groupe Chrono ne les visait pas et que ce n'est que lors de la modification qu'ils furent ajoutés à titre de défendeurs. Nolinor invoque qu'ils ont tout simplement été oubliés lors de la première mouture de la procédure. Bien que ce dernier argument laisse perplexe, il n'en demeure pas moins que Nolinor peut, en tout état de cause, poursuivre les administrateurs de l'une des défenderesses. **En effet, l'administrateur d'une entreprise peut engager sa responsabilité extra contractuelle s'il participe à des décisions qui, suivant les circonstances, causent un préjudice à autrui** [Fn17 *Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de)* c. *Wise*, 2004 CSC 68, [2004] 3 RCS 461, par. 56.].

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Usually an injunction will only be issued against the actual infringement and not possible future infringements**

Justin Maltais (1985) inc. v. Boudreault, 2021 CarswellQue 8899 (Que. Sup. Ct.; 2021-05-06) Pilote J.

> [152] Il y a également lieu d'ordonner à la défenderesse de retirer toutes les copies de son catalogue 2018-2019 en circulation et de cesser d'utiliser les photos, textes, mise en page copiés sur le catalogue de la demanderesse ainsi que le site internet de la demanderesse, le catalogue 2018-2019 de la défenderesse étant en partie calqué sur celui de la demanderesse et distribué dans le contexte mentionné précédemment.

[153] En ce qui a trait à la conclusion recherchée par la demanderesse de respecter le droit d'auteur propriété de la demanderesse en regard de ses photos, textes, mise en page et site internet, le Tribunal rejette cette demande, étant de nature préventive. **Si la défenderesse fait défaut de respecter la propriété de la demanderesse dans le futur, celle-ci pourra présenter une demande d'injonction et une réclamation en dommages et intérêts à cet effet, lesquelles seront tranchées selon la preuve.**

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Plagiarism, especially in the academic world, should not be condoned**

Association des professeures et professeurs de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston (René Blais) v. Université de Moncton,* 2021 CarswellNB 481 (N.B. Lab. Arb.; 2021-05-26) G.C. Couturier, Member.

[221] Une conclusion de plagiat ne doit pas être faite à la légère dans le milieu universitaire. L'intégrité intellectuelle, et personnelle, de l'enseignant est en jeu. Je suis d'avis que la norme de preuve qui s'applique est bien celle afférente à tout différend civil, soit sur la prépondérance des probabilités. Par contre, il est de rigueur qu'un tribunal agisse avec prudence en évaluant, et se fiant, sur la probité des éléments de preuve devant lui, ainsi que le contexte où ressortent ses éléments. Une preuve circonstancielle, une preuve de moralité, du ouï-dire, du témoignage d'opinion et la preuve qui mène à une preuve par inférence, doit être accueillie et évaluée d'une manière prudente et objective.

[225] Je retiens les commentaires du comité d'arbitrage d'affaire *Brandon* [*Brandon University and Brandon University Faculty Association,* 1994 CanLII 18318 (ON LA], **que le plagier doit démontrer une intention, avec ses gestes, de décevoir le lecteur**. En instance, il ne s'agit pas d'une erreur, ou d'une oublie isolée. Les extraits sont tous des mêmes passages, intégraux ou nuancés, qui se répètent dans les demandes de dégrèvement pendant quatre années, en plus de la dernière retirée. Ce sont les mêmes sources d'informations qui s'illustrent, toujours sans l'identité dévoilée ou référence correctement indiquée.

[226] Dans l'ensemble, la preuve recevable contient les aveux du plaignant, qui sont convaincants sur une balance de probabilité, et me permet de conclure avec certitude la présence d'inconduite. Elle est appuyée d'une preuve convaincante et exacte que le plaignant, en pleine appréciation, a commis du plagiat de manière répétée. Son intention de décevoir est évidente. Donc, j'estime que René Blais est responsable d'une mauvaise conduite.

[227] **La jurisprudence arbitrale soumise par les parties est similaire ; c'est-à-dire que le plagiat dans le milieu universitaire mérite, sans ambigu, une sanction disciplinaire**

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ Plagiarism is a serious offence ─ Damages to the employer should be proven and any disciplinary action be commensurate with the gravity of the offence**

Association des professeures et professeurs de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston (René Blais) v. Université de Moncton,* 2021 CarswellNB 481 (N.B. Lab. Arb.; 2021-05-26) G.C. Couturier, Member.

[Dismissal for plagiarism of teacher replaced by a twelve month-suspension.]

[234] L'Employeur a le fardeau d'établir et démontrer qu'il a subi, de manière tangible, un tort ou dommage à son image, ou a ses intérêts quelconques. Je constate que la preuve documentaire, qui appuie les actes de plagiat, n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique ; il n'a pas eu de publication ou distribution en dehors du corps professoral et membre de la gérance de l'institution. Les étudiants, selon la preuve, ne furent pas exposés aux documents teintés du professeur Blais. Je constate, en plus, que les témoins de l'Employeur n'ont pas fait état de la présence de texte plagié dans ses notes de cours, suivant l'examen de ces derniers.

[235] La preuve orale qui pourrait appuyer l'existence d'un préjudice possible est limitée à celle de la VRUMCE. MD offre son opinion sur un tel agissement, indiquant que le tout va à l'encontre des valeurs de l'établissement. Je comprends, sans équivoque, la frustration et la déception de MD, que les actes du plaignant lui ont causée comme gestionnaire de l'établissement. Cependant, il n'y a pas de preuve de valeur probante qui corrobore les propos de MD à ce sujet. **Je ne doute pas que le plagiat, dans son esprit, est irrecevable et inadmissible**. Cependant, c'est une déclaration intéressée de cette dernière. Ce n'est pas preuve concluante d'un effet tangible, qui établit avec probabilité un préjudice réel souffert par l'Employeur.

[236] **Donc, je ne suis pas convaincu que ces actes de plagiat ont causé, un tort palpable ou concrètement démontré, aux intérêts de l'UMCE.** […]

[237] L'analyse, par contre, ne se complète pas avec ce constat. Il y a certes matière de discipline. […]

[239] Est-ce que le plagiat commis par le plaignant touche au cœur même de la relation employeur-employé ? Si oui, est-ce que la relation employeur-employé est toujours compatible ? **Prime à bord, je ne conteste pas qu'il existe un concept, qui n'est pas explicitement écrit dans la Convention, que la liberté intellectuelle accordée à**

un professeur d'université, exige une contrepartie, qui comprend, en autre, que les idées exprimées par ce professeur doivent être identifiées, s'ils ne sont pas originaux. Par contre, il y a aussi, au cœur de cette relation du travail un accord, négocié collectivement pour l'ensemble de l'unité des professeurs, qui codifie et réglemente leurs droits et obligations respectives.

[243] En l'espèce, il y a des facteurs que j'estime aggravants. **Le plus sérieux est la nature des méfaits du plaignant, en raison de son contexte universitaire. Sa répétition et l'intention de décevoir s'ajoutent à cette liste.** Le plagiat est une faute grave, selon tous les auteurs qui abordent le sujet. La jurisprudence qui traite de plagiat, soit les décisions *Boudreau* [*Boudreau c. Lin* 1997 CanLII 12369 (ON SC)], *Robillard (Robillard c. L'Université du Québec à Montréal*, 2014 CanLII 16661 (QCSAT)] ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel du Québec [*Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ-CSN) c. Université du Québec à Montréal* 2015 QCCA 1256]; *McGill* [*Chateau c. Université McGill*, 1997 CanLII 24595 (QCSAT)]et *Hamad* [*Le Syndicat des Chargées et Chargés de Cours de L'UQAM (SCCUQ) et L'Université du Québec à Montréal (UQAM) (Hamad*), le 20 avril 2015 (Flynn)] sont unanimes ce point. C'est un élément encore plus aggravant quand le geste est répété par le plaignant pendant quatre années.

- **Section 34 ─ Copyright [civil remedies] ─ Plagiarism from a professor may lead to her dismissal**

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke v. Université de Sherbrooke, 2021 CanLII 52039 (Que. S.A.T.; 2021-06-10) N. Massicotte, Arbitrator.

[Grievance for dismissal of an employee on probation]

Un manque d'intégrité intellectuelle

[60] Deux incidents survenus à l'automne 2017 sont à l'origine de ce reproche de l'employeur.

[61] Le premier concerne une plainte pour plagiat déposée par plusieurs des étudiants du cours TRS271. Ils se plaignent du fait que des extraits de sites internet dans les *PowerPoint* présentés par Mme Luce dans ses cours appartiennent à des auteurs qui ne sont cités nulle part, d'où une violation alléguée des droits d'auteur. **L'un des commentaires résume le reproche qui lui est fait : une « malhonnêteté intellectuelle, surprenante »[1], considérant que le cours qu'elle donnait en était un sur l'éthique.**

[62] Le directeur de l'École et la doyenne déléguée ont rencontré Mme Luce pour lui demander d'apporter les corrections qui s'imposaient dans ses *PowerPoint*, et cette dernière a obtempéré. La doyenne a approuvé

les corrections faites, mais en lui mentionnant que ce type de manquement ne serait plus toléré à l'avenir.

[63] Dans les commentaires qu'ils ont émis pour l'évaluation de Mme Luce pour ce cours, plusieurs étudiants lui reprochent également d'avoir « ridiculisé » la plainte lorsqu'elle a présenté ses excuses concernant l'absence de sources dans ses *PowerPoint* et d'avoir eu une attitude dépourvue de professionnalisme, allant jusqu'à créer un malaise dans la classe. L'employeur déplore le fait qu'elle n'ait donc pas reconnu cette faute, l'ayant banalisée auprès des étudiants.

[64] **Il est certes étonnant qu'une chargée de cours, à qui l'on reproche un manque de rigueur eu égard aux sources utilisées dans le cadre de son cours, ne s'empresse pas de s'en excuser auprès de ses étudiants**, s'il ne s'agit réellement, comme elle le prétend, que d'un oubli de sa part d'avoir encadré ces sources entre guillemets. Nous verrons plus loin, dans les commentaires faits par les étudiants, le malaise réel que les propos de Mme Luce ont créé parmi ceux-ci.

[65] Le deuxième incident est survenu dans le cours TRS745. Des étudiants portent plainte parce que plusieurs des sources utilisées par Mme Luce dans ses documents ne sont pas citées ou sont incomplètes.

[66] Mme Luce explique avoir omis de mettre des guillemets dans trois ou quatre diapositives d'un *PowerPoint* mais qu'on retrouvait ces sources ailleurs dans le document. Elle ajoute s'être excusée auprès des étudiants.

[67] Il importe de préciser que le document d'information, remis à tous les chargés de cours en début de session, contient une page complète sur le plagiat à être intégrée dans les plans de cours pour que les étudiants s'y conforment. Le chargé de cours doit être un modèle, on attend donc légitimement de lui qu'il s'y conforme aussi.

[68] Il y a lieu de conclure que Mme Luce a manqué de rigueur et de professionnalisme dans le cadre de son enseignement.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Legal costs on a full indemnity basis will depend on the circumstances of the case — Ignoring communications, flouting court orders. Inexcusable violations are factors to be considered**

Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Limited v. AMUL Canada, 187 C.P.R. (4th) 336 (F.C.; 2021-06-22) Diner J.

[55] Enfin, en ce qui concerne le point e) ci-dessus, les demanderesses réclament le remboursement de leurs frais	[55] Finally, regarding item e) sought above, the Plaintiffs seek legal costs on a solicitor and client basis. Again, while

juridiques sur une base avocat client. Une fois de plus, bien que cette demande soit inhabituelle, je conclus que dans les circonstances, la conduite adoptée par les défendeurs — qui ont notamment ignoré toutes les tentatives de communication des demanderesses et de la Cour, passé outre aux ordonnances de cette dernière, y compris l'ordonnance les condamnant à payer les dépens, et violé délibérément et de façon inexcusable les droits de propriété intellectuelle des demanderesses — justifie d'accorder aux demanderesses le remboursement complet de leurs frais juridiques sur une base avocat-client en vertu de l'alinéa 400(6)c) des Règles (*Louis Vuitton Malletier SA c Singga Enterprises (Canada) Inc*, 2011 CF 776, au para 184; *Aquasmart Technologies Inc c Klassen*, 2011 CF 212, au para 75).	unusual, I find that the Defendants' conduct in these circumstances – **including ignoring all communication attempts from the Plaintiffs and the Court, flouting court orders, including for the payment of prior legal fees, and deliberate and inexcusable violation of the Plaintiffs' intellectual property rights, warrants full indemnification of the Plaintiffs' legal costs on a solicitor client basis p**ursuant to Rule 400(6)(c) (*Louis Vuitton Malletier SA v Singga Enterprises (Canada) Inc*, 2011 FC 776 at para 184; *Aquasmart Technologies Inc v Klassen*, 2011 FC 212 at para 75.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Transfer of LinkedIn accounts may be ordered — Divulfgation of the persons having contacted a defendant may be ordered**

Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Limited v. AMUL Canada, 187 C.P.R. (4th) 336 (F.C.; 2021-06-22) Diner J.

LA COUR STATUE que :	THIS COURT'S JUDGMENT is that :
4. Il est interdit de façon permanente aux défendeurs, ainsi qu'à toute autre personne sur laquelle l'un ou l'autre d'entre eux exerce un contrôle, d'usurper la marque de commerce et de violer le droit d'auteur des demanderesses, d'appeler l'attention du public sur les produits ou l'entreprise des défendeurs de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits et leur entreprise et ceux des demanderesses, que ce soit en adoptant ou en employant AMUL, ou en en faisant la promotion, en tant que marque de commerce, nom commercial, style commercial ou métabalise (ou tout autre	4.The Defendants, as well as all others over whom any of the Defendants exercise control, are hereby permanently enjoined from infringing the trademark and copyright of the Plaintiffs, and directing public attention to the Defendants' goods, or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, between their goods and business and the goods and business of the Plaintiffs, by adopting, using, or promoting AMUL, as or as part of any trademark, trade name, trading style, meta-tag (or other internet search engine optimization tool or device), corporate name, business name, and domain name (including any active or

outil ou dispositif de référencement Internet) ou en tant que dénomination sociale, nom d'entreprise, nom de domaine (y compris tout nom de domaine actif ou simple nom de domaine redirigé) ou en tant que partie de ceux-ci, ou encore d'utiliser toute marque de commerce ou tout droit d'auteur des demanderesses.	merely re-directing domain name), or the use of any trademark or copyright of the Plaintiffs.
5. Les défendeurs sont tenus de transmettre aux demanderesses ou à leurs avocats, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du présent jugement, la propriété et tous les droits d'accès, d'administration et de contrôle relatifs aux pages ou aux comptes LinkedIn mentionnés ci-après, ainsi que toutes les autres pages et tous les comptes LinkedIn, tout autre nom de domaine et toute autre page de médias sociaux enregistrés ou contrôlés par les défendeurs et affichant la marque de commerce ou le droit d'auteur des demanderesses : a. https://ca.linkedin.com/company/amul-canada; b. https://www.linkedin.com/in/mohit-rana-b1244016a/; c. https://www.linkedin.com/in/akash-ghosh-46674a188/; d. https://www.linkedin.com/in/chandu-das-4299bb193/; e. https://www.linkedin.com/in/patel-patel-18109615a/.	5.The Defendants shall **transfer** to the Plaintiffs or their counsel within thirty (30) days of the date of this Judgment, **ownership and all rights access, administration, and control for and over the LinkedIn pages/accounts** listed below, together with any other LinkedIn pages/accounts, domain names and social media pages registered to or controlled by the Defendants displaying the Plaintiffs' trademark or copyright: a. https://ca.linkedin.com/company/amul-canada; b. https://www.linkedin.com/in/mohit-rana-b1244016a/; c. https://www.linkedin.com/in/akash-ghosh-46674a188/; d. https://www.linkedin.com/in/chandu-das-4299bb193/; and e. https://www.linkedin.com/in/patel-patel-18109615a/.
6. Les défendeurs sont tenus de prendre toute autre mesure nécessaire pour exécuter un tel transfert dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du présent jugement, y compris enjoindre à LinkedIn et à tout administrateur pertinent de transférer aux demanderesses le titre de propriété ainsi que tous les droits d'accès,	6. The Defendants shall take any and all further steps necessary to complete such transfer within thirty (30) days of the date of this Judgment, including directing LinkedIn and any applicable Registrar(s) to transfer ownership and all rights of access, administration, and control for and over such pages/accounts to the Plaintiffs.

d'administration et de contrôle touchant ces pages ou comptes.	
7. Les défendeurs doivent fournir une liste et les coordonnées de toutes les entités les ayant contactés au sujet de leur entreprise par l'entremise des pages LinkedIn mentionnées au point 5 ci-dessus.	7. The Defendants shall **provide a listing and contact information for all entities that contacted the Defendants about the Defendants' business through the LinkedIn** pages in item 5 above.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — A statutory cause of action for copyright infringement is created by the *Copyright Act***

Pourshian v. Walt Disney Company, 2021 CarswellOnt 10004 (Ont. Ct. – Div. Ct.; 2021-07-12) Favreau J.[reversing in part 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct.; 2019-10-15; add reasons 2021 CarswellOnt 15476 (F.C. – Costs; 2021-11-03)].

> [43] **The *Copyright Act* creates statutory causes of action for copyright infringement.**

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — A claim against should be sufficiently connected to Ontario to warrant taking jurisdiction.**

Pourshian v. Walt Disney Company, 2021 CarswellOnt 10004 (Ont. Ct. – Div. Ct.; 2021-07-12) Favreau J.[reversing in part 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct.; 2019-10-15; add reasons 2021 CarswellOnt 15476 (F.C. – Costs; 2021-11-03)].

> [48] In my view, these are pleading issues that are not properly addressed on a jurisdiction motion. As held by the Court of Appeal in *Rothmans* [*Ontario v. Rothmans Inc.* 2013 CarswellOnt 7000 (Ont. C.A.)], at para. 106, "the motion judge is not required to subject the pleadings to the scrutiny applicable on a rule 21 motion". In this case, the plaintiff makes a claim against the defendants for copyright infringement. It is not the proper role of the court in the context of a jurisdiction motion to analyze the finer points of the pleading to determine whether it discloses a cause of action for copyright infringement or whether the claim meets all necessary pleading requirements for a claim for copyright infringement. Rather, as held in *Rothmans* [*Ontario (Attorney General) v. Rothmans Inc*., 2013 ONCA 353], again at para. 106, "[s]o long as a statement of claim advances the core elements of a cause of action known to law and appears capable of being amended to cure any pleadings deficiencies such that the claim will have at least some prospect of success, the issue for the motion judge is whether the claimant has established a good arguable case that the cause of action is sufficiently connected to Ontario to permit an Ontario court to assume jurisdiction". Accordingly**, the task in this context is to assess the connection between the claim against the defendants and Ontario not the sufficiency of the pleading**. If the court has jurisdiction over the claim, the defendants may have good arguments on a motion to strike parts of

the claim on the grounds identified above (in which case the court would also consider whether amendments should be permitted). The defendants may also have good defences to the plaintiff's claim. However, a jurisdiction motion is not the context in which to address these issues. At this point, the focus of the court is on the key threshold issue of **whether the claim against the defendants is sufficiently connected to Ontario to warrant taking jurisdiction.**

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Whether the alleged copyright infringement occurred in the jurisdiction where the action was brought is a jurisdictional factor to consider.**

Pourshian v. Walt Disney Company, 2021 CarswellOnt 10004 (Ont. Ct. – Div. Ct.; 2021-07-12) Favreau J.[reversing in part 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct.; 2019-10-15; add reasons 2021 CarswellOnt 15476 (F.C. – Costs; 2021-11-03)].

> [52] In my view, *SOCAN* assists in the analysis in this case, but not in the ways suggested by the parties. It is a false dichotomy to say that *Van Breda* dealt with tort claims and *SOCAN* deals with claims for copyright infringement. **Copyright infringement is essentially a statutory tort**. One of the presumptive connecting factors established by *Van Breda* [*Club Resorts Ltd. v. Van Breda*, 2012 SCC 17] is whether the tort was committed in the jurisdiction where the action is brought. **When dealing with a claim for copyright infringement, the analogous presumptive factor is whether the alleged copyright infringement occurred in the jurisdiction where the action was brought.** In my view, *SOCAN* assists in this analysis.
>
> [56] Similarly, in a copyright infringement case, as held by the Supreme Court in *SOCAN*, the infringement can occur where the communication was transmitted from and where it was received. Based on *SOCAN* [*SOCAN v. Canadian Association of Internet Providers*, 2004 SCC 45] and analogous analysis in the context of tort claims, if the communication or product originated in another jurisdiction but is ultimately made available in Ontario, Ontario is one of the places where copyright infringement occurred as it is one of the jurisdictions substantially affected by the copyright infringement.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Activities engaged outside Canada but having an effect in Canada may give jurisdiction to the Canadian courts**

Pourshian v. Walt Disney Company, 2021 CarswellOnt 10004 (Ont. Ct. – Div. Ct.; 2021-07-12) Favreau J. [reversing in part 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct.; 2019-10-15; add reasons 2021 CarswellOnt 15476 (F.C. – Costs; 2021-11-03)].

> [58] The defendants argue that the *Copyright Act* has no extraterritorial reach and, therefore, Mr. Pourshian cannot make a claim for copyright infringement for activities that occurred outside Canada. However, this argument is an overly simplistic approach to the issue. Mr. Pourshian's

ability to recover damages for copyright infringement outside Canada, or even Ontario, may be limited, but he can certainly pursue a claim for copyright infringement in Ontario in relation to the communication of *INSIDE OUT* in this jurisdiction. **Any activities the defendants engaged in outside Ontario that resulted in the communication of *INSIDE OUT* in Ontario are not protected simply because they took place outside Ontario**. This is clear from *SOCAN* [*SOCAN v. Canadian Association of Internet Providers*, 2004 SCC 45].

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Copyright ownership by an Ontarian is property ownership in Ontario**

Pourshian v. Walt Disney Company, 2021 CarswellOnt 10004 (Ont. Ct. – Div. Ct.; 2021-07-12) Favreau J. [reversing in part 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct.; 2019-10-15; add reasons 2021 CarswellOnt 15476 (F.C. – Costs; 2021-11-03)].

[63] The issue in this case is whether copyright should be recognized as having the same status as real property for the purpose of assuming jurisdiction, and in particular whether the fact that Mr. Pourshian's copyright is based in Ontario is sufficient to give the Ontario court jurisdiction over the claim. In *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A*., 2011 ONCA 548, the Court of Appeal recognized that intangible property is property for the purpose of Rule 17.06(a) of the Rules of Civil Procedure. In that case, the Court was dealing with a domain name. **The Court found that the claim was in relation to property in Ontario because, in part, the holder of the domain name was based in Ontario. In this case, Mr. Pourshian lives in Ontario and he created *Inside Out* in Ontario. Therefore, I am satisfied that his claim is in respect of property in Ontario**.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Court costs is a matter of discretion — Court costs do not have to be in line with the award of statutory damages**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27) Pallotta J.

[13] La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, lesquels sont régis par les articles 400 à 422 des Règles. Le paragraphe 400(3) des Règles énonce les facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.	[13] **Costs are in the full discretion of the Court** and governed by Rules 400-422 of the *Rules*. Rule 400(3) sets out a list of factors that the Court may consider in exercising discretion.
[14] En général, les dépens sont adjugés à la partie qui obtient gain de cause, et les dépens sont souvent taxés selon le tarif B des Règles. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens sont	[14] Generally, costs are awarded to the successful party, and costs are often assessed according to Tariff B of the *Rules*. Unless the Court orders otherwise, costs are assessed in

taxés en conformité avec les valeurs de la colonne III du tableau du tarif B (art 407 des Règles).	accordance with column III of the table to Tariff B: Rule 407.
[22] […] J'estime en outre que l'argument de Bomanite selon lequel le montant des dépens devrait concorder avec le montant accordé au titre des dommages-intérêts préétablis n'est pas convaincant. […]	[22] […] Furthermore, **I am not persuaded by Bomanite's argument that the cost award should be in line with the amount awarded for statutory damages**. […]

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — When there is copyright infringement, injunctive relief should follow**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[91] La jurisprudence confirme que, lorsque la violation du droit d'auteur est établie, comme je l'ai conclu en l'espèce, le titulaire du droit d'auteur a droit à une injonction pour empêcher que la violation se poursuive : *Trimble Solutions Corporation c Quantum Dynamics Inc.*, 2021 CF 63 au para 66.	[91] **Jurisprudence confirms that where copyright infringement has been established, as I have found in this case, the copyright owner is entitled to an injunction restraining further infringement:** *Trimble Solutions Corporation v Quantum Dynamics Inc*, 2021 FC 63 at para 66.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Blatant disregard to one's rights may give rise to punitive damages**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

(iv) *Les dommages-intérêts punitifs* [107] Compte tenu des principes juridiques applicables qui sont résumés ci-dessous, et en tenant compte du paragraphe 38.1(7) de la *Loi sur le droit d'auteur*, je conclus que l'octroi de dommages-intérêts punitifs de 100 000 $ contre chacun des défendeurs visés par la présente requête, soit INL3D, Ottawa Tek et Raheel Rafiq (solidairement) et Morcor, pour un montant total de 300 000 $, est approprié en l'espèce. Étant donné que les défendeurs visés par la présente requête ont choisi d'exercer leurs activités dans une industrie qui, de façon inhérente et flagrante, ne respecte pas les droits des demanderesses, ils ont, à mon avis, commis des actes	(iv) *Punitive Damages* [107] Given the applicable legal principles summarized below, and having considered subsection 38.1(7) of the *Copyright Act*, I find a punitive damages award of $100,000 for each of INL3D, Ottawa Tek and Raheel Rafiq (jointly and severally), and Morcor, for a total award of $300,000, is appropriate in this case. **Having chosen to operate in an industry that inherently and blatantly disregards the Plaintiffs' rights, the Respondent Defendants have engaged, in my view, in egregious conduct warranting denunciation and the additional sanction of punitive damages.**

répréhensibles justifiant la dénonciation et l'imposition de sanctions supplémentaires sous forme de dommages-intérêts punitifs.	
[108] Je commence par la présomption selon laquelle « [l]es dommages-intérêts punitifs "sont vraiment l'exception et non la règle" » : *Bauer Hockey Corp. c Sport Maska Inc. (Reebok-CCM Hockey)*, 2014 CAF 158 au para 26, citant *Whiten c Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18 [*Whiten*] au para 94. En outre, « il faut recourir aux dommages-intérêts punitifs uniquement dans les cas exceptionnels et faire alors preuve de modération » : *Whiten*, au para 69. La question que doit trancher la Cour est de savoir si les circonstances justifient l'ajout d'une sanction en sus des dommages-intérêts compensatoires : *Whiten*, au para 67. En l'espèce, je réponds à cette question par l'affirmative.	[108] I start from the premise that "[p]unitive damages 'are very much the exception rather than the rule'": *Bauer Hockey Corp v Sport Maska Inc (Reebok-CCM Hockey),* 2014 FCA 158 [*Bauer*] at para 26, citing *Whiten v Pilot Insurance Co,* 2002 SCC 18 [*Whiten*] at para 94. Further, punitive damages "should be resorted to only in exceptional cases and with restraint": *Whiten*, above at para 69. The question for the Court to determine is whether the circumstances warrant the addition of punishment to compensation: *Whiten*, above at para 67. Here, I answer this question affirmatively.
[109] Les dommages-intérêts punitifs précédemment accordés par la Cour varient de 10 000 $ à 100 000 $ environ, selon les circonstances particulières : *Microsoft Corporation c Liu*, 2016 CF 950 au para 28; *Entral Group International Inc. c MCUE Enterprises Corp. (Di Da Di Karaoke Company)*, 2010 CF 606 au para 55; *Young c Thakur*, 2019 CF 835 au para 48). Ils étaient toutefois bien plus élevés (de 500 000 $ à 1,14 million de dollars) dans les affaires suivantes : *Twentieth Century Fox Film Corporation c Hernandez*, dossier T-1618-13 de la Cour fédérale; *Nintendo*, précitée; *Columbia Pictures Industries, Inc., et al c Samuel Horkoff s/n de M. Blamo*, dossier T-1633-18 de la Cour fédérale. Je conclus donc que la somme totale de 300 000 $ est justifiée en l'espèce.	[109] Previous punitive damages awards by this Court have ranged roughly from $10,000 to $100,000 based on the particular circumstances: *Microsoft Corporation v Liu,* 2016 FC 950, at para 28; *Entral Group International Inc v MCUE Enterprises Corp (Di Da Di Karaoke Company),* 2010 FC 606 at para 55; *Young v Thakur,* 2019 FC 835 at para 48, but have reached far greater heights ($500,000 to $1.14 million) in the following cases: *Twentieth Century Fox Film Corporation v Hernandez*, Federal Court File T-1618-13; *Nintendo*, above; *Columbia Pictures Industries, Inc, et al v Samuel Horkoff dba Mr Blamo*, Federal Court File T-1633-18. I thus find the total sum of $300,000 justified in the circumstances.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — A plaintiff bears the onus to establish the damages**

Toronto Regional Real Estate Board v.. R E Stats Inc. (Redatum), 2021 FC 735 (F.C. — Default; 2021-07-12) Manson J. [default judgement set aside 2021 CarswellNat 4865 (F.C.; 2021-11-08)].

[16] Cela dit, il incombe à la demanderesse d'établir la réparation demandée, et celle-ci n'est pas parvenue à établir un fondement pour les dommages-intérêts demandés, d'une somme de 250 000 $. Ainsi, je conclus que, dans les circonstances, il convient de limiter les dommages-intérêts à 50 000 $.	[16] That said, it is incumbent on the Plaintiff to establish the relief sought and the Plaintiff has failed to establish a basis for the damages sought in the amount of $250,000. As such, I find that damages should be limited to the amount of $50,000 in the circumstances.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Evidence in contempt proceedings and sentencing must be beyond doubt — Sentencing principles are not different in copyright matters than they are in other civil or criminal matters — A fine for civil contempt does not serve a compensatory purpose**

Bell Canada v. Red Rhino Entertainment Inc., 2021 CarswellNat 4294 (F.C. - Sentencing; 2021-09-01) Norris J.

[11] L'un des objectifs importants de la détermination de la peine consiste à dénoncer le comportement illégal (voir *Code criminel,* à l'al 718a).	[11] **One important objective of sentencing is to denounce the unlawful conduct** (*c.f. Criminal Code*, paragraph 718(a)).
[12] En outre, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de l'objectif de dissuasion spécifique et générale. Dans le contexte de l'outrage civil, ces objectifs visent à protéger l'administration de la justice. Les mesures prises pour les atteindre doivent respecter le principe de la proportionnalité (*Tremaine,* au para 22). Aussi, ces objectifs de détermination de la peine, et les autres, doivent être poursuivis selon le principe de la retenue – à savoir qu'avant d'envisager une privation de liberté, il convient d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient (*Code criminel,* à l'al 718.2d)). Le juge chargé	[12] Further, **the sentencing judge must consider the need for specific and general deterrence. In the civil contempt context, these objectives serve to protect the administration of justice.** The measures adopted to achieve them must be consistent with the principle of proportionality (*Tremaine* at para 22). **As well, these and other objectives of sentencing must be pursued with the principle of restraint in mind – namely, that an offender should not be deprived of liberty if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances** (*Criminal Code*, paragraph 718.2(d)). The sentencing judge must also consider the principle of parity: "similar offenders

de la détermination de la peine doit également tenir compte du principe de parité : « des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables devraient recevoir des peines semblables » (*R c Friesen*, 2020 CSC 9 au para 31; voir aussi *R c Lacasse*, 2015 CSC 64 aux para 56-60; et *Code criminel,* à l'al 718.2b)). Par conséquent, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de l'échelle des peines infligées relativement à des infractions similaires et ajuster la peine en fonction des objectifs de détermination de la peine et de toute circonstance aggravante ou atténuante pertinente pour l'affaire dont il est saisi (*Tremaine,* au para 21; voir aussi *Institut professionnel de la fonction publique du Canada c Bremsak*, 2013 CAF 214 au para 35, et *Code criminel,* à l'al 718.2a)).	who commit similar offences in similar circumstances should receive similar sentences" (*R v Friesen*, 2020 SCC 9 at para 31; see also *R v Lacasse*, 2015 SCC 64 at paras 56-60; and *Criminal Code*, paragraph 718.2(b)). Thus, the sentencing judge must consider the range of sentences for similar offences and tailor the sentence in light of the objectives of sentencing and any aggravating or mitigating circumstances that are present (*Tremaine* [*Tremaine v Canada (Human Rights Commission)*, 2014 FCA 192] at para 21; see also *Professional Institute of the Public Service of Canada v Bremsak*, 2013 FCA 214 at para 35 and *Criminal Code*, paragraph 718.2(a)).
[13]Au nombre des circonstances aggravantes, mentionnons la durée de la conduite fautive – si elle s'est échelonnée sur une longue période ou s'il s'agit d'un incident isolé – la portée ou l'importance de la conduite fautive, la question de savoir si cette conduite s'est poursuivie même après qu'il a été conclu qu'elle constituait un outrage, les motifs du délinquant et la question de savoir si le délinquant a déjà été déclaré coupable d'outrage. Conformément aux principes du droit criminel, sauf si elles sont visées par un aveu, les circonstances aggravantes sur lesquelles s'appuie le requérant doivent être établies hors de tout doute raisonnable : voir *R c Gardiner*, [1982] 2 RCS 368 aux pp 413-17; voir aussi *Code criminel,* à l'al 724(3)e). Quant aux circonstances atténuantes, il peut s'agir des remords véritables exprimés par le délinquant, de l'admission de sa responsabilité, des	[13] **Aggravating circumstances can include whether the offending conduct was a prolonged course of conduct as opposed to an isolated incident, the scope or scale of the offending conduct, whether the offending conduct continued even after it was found to constitute contempt, the offender's motivation**, and whether the offender has previously been found guilty of contempt. Consistent with criminal law principles, unless they are admitted, **any aggravating circumstances relied on by the moving party must be established beyond a reasonable doubt**: see *R v Gardiner*, [1982] 2 SCR 368 at 413-17; see also *Criminal Code*, paragraph 724(3)(e). **Mitigating circumstances can include a genuine expression of remorse by the offender, acceptance of responsibility, taking steps towards**

mesures prises en vue de sa réadaptation et des efforts qu'il a faits de bonne foi pour se conformer à l'ordonnance (*Tremaine,* au para 24). Peuvent aussi être atténuantes des circonstances personnelles telles que le jeune âge du délinquant ou une dépendance pouvant réduire son degré de responsabilité dans la conduite fautive. Si elles sont contestées, les circonstances atténuantes doivent être établies selon la prépondérance des probabilités (voir *Code criminel,* à l'al 724(3)d)).	**rehabilitation, and good faith efforts to comply with the order in question** (*Tremaine* at para 24). **They can also include personal circumstances** such as youthfulness or addiction that reduce the offender's degree of responsibility for the wrongful conduct. If disputed, mitigating circumstances must be established on a balance of probabilities (*c.f. Criminal Code*, paragraph 724(3)(d)).
[14] Dans un contexte commercial, la rentabilité de la conduite fautive est également un facteur pertinent, susceptible d'avoir une incidence sur l'établissement d'une amende qui, par son effet dissuasif, dénoncerait de façon significative la conduite répréhensible et protégerait l'administration de la justice. Aucun de ces objectifs ne pourra être atteint si, pour le délinquant, l'amende représente simplement le prix à payer pour faire des affaires en contravention d'une ordonnance judiciaire. La rentabilité de la conduite fautive peut aussi expliquer la conduite du délinquant. S'il était motivé par la cupidité, il pourrait s'agir d'un facteur aggravant : voir *9038-3746 Quebec Inc,* au para 18.	[14] **In a commercial context, the profitability of the offending conduct is also a relevant consideration**. This can bear on the determination of a fine that meaningfully denounces the wrongful conduct and that protects the administration of justice through specific and general deterrence. None of these objectives will be achieved if a fine is simply a bearable cost of doing business in breach of a court order. **The profitability of the offending conduct can also be probative of the offender's motivation for engaging in the conduct.** If the motive was greed, this can be an aggravating factor: see *9038-3746 Quebec Inc* [*9038-3746 Quebec Inc. v Microsoft Corporation*, 2010 FCA 151]at para 18.
[15] La rentabilité de la conduite fautive peut aussi jouer sur la capacité du délinquant à payer l'amende qui lui est infligée. Il s'agit d'un facteur important si l'amende est assortie d'une peine d'emprisonnement en cas de défaut de paiement. Dans un tel cas, le tribunal ne devrait infliger une amende pour outrage civil que s'il est convaincu que le délinquant est capable de la payer (*Code criminel,* au par 734(2); voir	[15] The profitability of the offending conduct can also be relevant to the offender's ability to pay any fine that is imposed. This is an important consideration if the sanction of imprisonment in default of payment is available. In such a case**, a fine should be imposed for civil contempt only if the court is satisfied that the offender is able to pay it** (*c.f. Criminal Code*, subsection 734(2); see also *Bremsak*

aussi *Bremsak,* au para 36). Même si on fait abstraction du fait qu'il faut éviter d'emprisonner les délinquants impécunieux, les objectifs de détermination de la peine ne seront pas atteints si le délinquant se voit infliger une amende qu'il ne pourra jamais payer. C'est à la partie requérante qu'incombe le fardeau d'établir la capacité de payer du délinquant selon la prépondérance des probabilités (*R c Topp*, 2011 CSC 43 aux para 18-26).	[*Professional Institute of the Public Service of Canada v Bremsak*, 2013 FCA 214]at para 36). Even apart from the need to avoid imprisoning impecunious offenders, the objectives of sentencing will not be served by imposing a fine an offender has no hope of ever paying. **The burden is on the moving party to establish the offender's ability to pay on a balance of probabilities** (*R v Topp*, 2011 SCC 43 at paras 18-26).
[16] Les facteurs qui précèdent ne sauraient constituer une liste exhaustive à prendre en compte dans la détermination de la peine appropriée en cas d'outrage civil. La pertinence de ces facteurs n'est pas contestée en l'espèce. Les parties ne contestent pas non plus que le juge « dispose d'une vaste latitude pour déterminer la sanction appropriée en cas d'outrage civil, selon les circonstances » (*Bremsak,* au para 36). Leurs positions respectives reflètent en grande partie les avis divergents qu'elles ont quant à l'incidence de ces facteurs généraux sur les circonstances particulières de l'espèce.	[16] This is not an exhaustive list of things to consider in fashioning a fit sentence for civil contempt. The relevance of these considerations is not disputed here. Nor do the parties dispute that a judge "has wide discretion when determining the appropriate sanction for civil contempt, based on the circumstances" (*Bremsak* at para 36). Their respective positions are largely a reflection of their divergent views on how these general considerations bear on the particular circumstances of this case.
[17] Cela dit, je dois aussi préciser que je ne suis pas d'accord avec les demanderesses, selon qui l'un des objectifs de la détermination de la peine pour outrage civil consiste à compenser les pertes qu'elles ont subies en raison de la conduite fautive. Bien que l'ampleur de la perte financière causée par la conduite fautive puisse donner une indication de la gravité objective de l'outrage (et, par ricochet, permettre de déterminer s'il convient d'infliger une amende, et le cas échéant, d'en établir le montant), l'infliction d'une amende pour outrage civil ne sert aucun objectif	[17] That being said, I should also say that **I do not agree with the plaintiffs that one of the purposes of sentencing for civil contempt is to make good the losses they suffered because of the offending conduct**. While the scale of economic loss caused by the offending conduct can be an indication of the objective gravity of the contempt (which in turn informs the determination of whether a fine is appropriate and, if so, its amount), a fine for civil contempt does not serve a compensatory purpose. It is a sanction for the harm done to the administration

compensatoire. Il s'agit d'une sanction infligée pour le préjudice causé à l'administration de la justice. Dans la mesure où les demanderesses ont subi des pertes financières en raison de la conduite de M. Adwokat, la réparation se trouve ailleurs, à savoir dans l'action, toujours en instance, qu'elles ont intentée contre lui et Red Rhino. (Dans leurs observations écrites, les demanderesses ont même proposé que l'amende soit [TRADUCTION] « versée en parts égales à la Cour et aux demanderesses, à titre restitutoire ». Raisonnablement, elles n'ont pas insisté sur cette observation dans leur plaidoirie.)	of justice. To the extent that the plaintiffs suffered economic losses because of Mr. Adwokat's conduct, their remedy lies elsewhere, in their still-pending action against him and Red Rhino. (In written submissions the plaintiffs even suggested that any fine should be "paid in equal portions to the Court and as a restitution order towards the Plaintiffs." Sensibly, they did not press this submission in oral argument.)

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Costs — Without prejudice exchange are not to be shared with the Court — A novel issue is not a reason to award elevated costs**

Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc., 2021 CarswellNat 3930 (F.C.A. — Costs; 2021-09-14) Locke J. [add reasons to 2021 CarswellNat 1539 (F.C.A.; 2021-05-26), which was affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat 6733 (F.C.; 2019-11-15); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[6] À mon avis, le fait que les demanderesses n'aient pas demandé des dépens majorés ni dans leur mémoire des faits et du droit ni à l'audition de l'appel ne les prive pas du droit de présenter aujourd'hui une telle requête.	[6] In my view, the fact that the plaintiffs did not request elevated costs either in their memorandum of fact and law or at the hearing of the appeal does not deprive them of the right to make such a request now. […]
[7] Même si je crois que la présente requête pour des dépens majorés n'est pas présentée de manière inappropriée, je suis d'avis qu'une adjudication de dépens majorés (non limitée par le tarif B) n'est pas justifiée en l'espèce. Je reconnais que les parties sont des plaideurs commerciaux avertis, mais j'estime que la nouveauté de l'ordonnance de blocage de sites en cause dans l'appel, de même que le fait que sa cible, Teksavvy, est une tierce partie innocente de l'action en violation	[7] Despite my view that the present request for elevated costs is not improperly made, I am of the view that an elevated costs award (one not limited by Tariff B) is not justified in this case. I accept that the parties are sophisticated commercial litigants, but I find that the novelty of the site-blocking order that was in issue in the appeal, as well as the fact that its target, Teksavvy, is an innocent third party to the underlying copyright infringement action, are good reasons not to stray from Tariff B. Also, I

du droit d'auteur sous-jacente, constituent de bonnes raisons de ne pas s'écarter du tarif B. De plus, je suis d'accord avec Teksavvy que les circonstances entourant son argument selon lequel la Cour fédérale n'a pas compétence pour accorder une ordonnance de blocage de sites ne justifient pas des dépens plus élevés.	agree with Teksavvy that the circumstances surrounding its argument that the Federal Court lacks jurisdiction to grant a site-blocking order are not such as to justify elevated costs.
[10] Avant de conclure, je souhaiterais faire une observation concernant la référence faite par les demanderesses à un échange par courriel « sous toutes réserves » à propos des efforts consentis pour fixer le montant des dépens. En réponse aux arguments de Teksavvy sur ce point, les demanderesses soutiennent qu'une exception à la règle de la protection par privilège d'un règlement s'applique. Elles affirment également que la Règle 400(3)*e*) prévoit que la Cour peut tenir compte de « toute offre écrite de règlement » pour déterminer le montant des dépens, et que le droit sur ce point n'est pas clair. À mon avis, le bref échange par courriel (dans lequel l'avocat des demanderesses a offert de fixer les dépens à 20 000 $, toutes taxes incluses, offre qu'a refusée l'avocat de Teksavvy) n'est pas suffisamment probant pour avoir un effet sur l'adjudication des dépens. Je souligne que les demanderesses et Teksavvy ont indiqué explicitement que leurs courriels respectifs étaient « sous toutes réserves ». Peu importe qu'une exception au privilège relatif aux règlements s'applique ou non, il semble que les parties sont toutes deux d'avis que l'échange ne devrait pas être communiqué à la Cour. Toutefois, même si je devais conclure qu'il n'était pas approprié de renvoyer la Cour à cet échange « sous toutes réserves », je serais d'avis qu'une telle transgression	[10] Before concluding, I wish to make a comment concerning the plaintiffs' reference to a "without prejudice" email exchange regarding efforts to settle the amount of costs. In reply to Teksavvy's submissions on this point, the plaintiffs argue that an exception to the rule of settlement privilege applies. They also argue that Rule 400(3)(e) of the Rules contemplates consideration of "any written offer to settle" in determining the amount of costs, and that the law on this point is not settled. In my view, the brief email exchange (in which the plaintiffs' counsel offered to settle costs at $20,000, all-inclusive, and Teksavvy's counsel refused) is not sufficiently probative to have an effect on the costs award. I note that both the plaintiffs and Teksavvy indicated explicitly that their respective emails were "without prejudice". **Regardless of whether an exception to settlement privilege applies, it appears that the parties shared a common view that the exchange should not be shared with the Court. However, even if I were to conclude that it was improper to refer the Court to this "without prejudice" exchange, my view would be that such a transgression is not of sufficient importance to disentitle the plaintiffs to any costs on the appeal as Teksavvy urges.**

n'est pas d'une importance suffisante pour priver les demanderesses de leurs droits aux dépens concernant l'appel, comme le prétend Teksavvy.	

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Reprehensible conduct may attract special costs**

Equustek Solutions Inc. v. Jack, 2021 CarswellBC 4280 (B.C. S.C.; 2021-10-29) Duncan J.

> [31] The plaintiffs seek special costs against Mr. Jack, the Datalink defendants and the Cheifots. Contrary to the circumstances surrounding Mr. Veinotte's disclosure of the plaintiffs' client to Mr. Patton, the conduct of these defendants is deserving of special costs.
>
> [32] Mr. Jack's conduct in the litigation was reprehensible. He flouted court orders to cease selling the GW1000 and abandoned the litigation. There is a warrant out for his arrest for contempt of court. There will be an order for special costs against Mr. Jack and the Datalink defendants.
>
> [33] As for the Cheifots, they were caught red-handed with the plaintiffs' intellectual property when the Anton Piller order was executed and shortly thereafter abandoned the litigation. Their conduct is also worthy of rebuke and an order for special costs is merited.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Scheming to avoid disclosure of information may attract special costs**

Equustek Solutions Inc. v. Jack, 2021 CarswellBC 4280 (B.C. S.C.; 2021-10-29) Duncan J.

> [38] The litigation before me engages the same types of considerations [as in *XY, LLC v. Canadian Topsires Selection Inc.*, 2016 BCSC 1095]: Mr. Jack, who was the operating mind of the Datalink defendants, schemed to avoid the disclosure of relevant documents in this action and made the plaintiffs' job in uncovering what had happened to its intellectual property far more difficult than it should have been and made discovery of his financial gain impossible. He left the jurisdiction and flouted orders that he stop selling the product that was developed with information stolen from the plaintiffs. His conduct clearly merits an award of punitive damages, which I fix in the amount of $250,000.
>
> [39] The Cheifots are in a slightly different position. While I am satisfied that they facilitated Mr. Jack's deceitful conduct, they were not directing minds like Mr. Jack. In recognition of their lesser role I fix punitive damages in the amount of $100,000 against each of them.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — In Quebec, copyright infringement is an encroachment to property rights and may give raise to punitive damage under the Charter — Assessment of punitive damages is discretionary**

Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée, 2019 CarswellQue 18228 (Que. C.A.; 2021-11-05) Savard J. [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].

> [63] It is an established principle that an appellate court may only intervene in a lower court's assessment of punitive damages - which is a discretionary decision - if there is an error of law or a palpable and overriding error of fact.[Fn61 *Séminiaire de Québec v. Morency*, 2021 QCCA 370, paras. 90-91; *Allard v. Allard*, 2020 QCCA 322, para. 17] I find no such error.
>
> [64]The trial judge correctly set out the principles applicable to punitive damages in copyright infringement cases (s. 38.1(7) *CRA*). **The legal basis for an award of punitive damages is provided for in s. 49 of the *Charter* (since a copyright infringement is a violation of s. 6 of the *Charter***).[Fn62 Judgment under appeal, para. 30, citing *Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 SCC 73, [2013] 3 S.C.R. 1168, para. 114. See also: *Construction Denis Desjardins inc. v. Jeanson*, 2010 QCCA 1287, para. 47.]

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Punitive damages are exceptional — Copyright infringement per se does not merit punitive damages — Pubitive damages should not be awarded if compensatory damages accomplish the objectives of deterrence**

Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc., 2021 CarswellNat 5508 (F.C.; 2021-12-01) McHaffie J.

> [151] **Punitive damages are reserved for exceptional cases** in which "malicious, oppressive and high-handed" misconduct represents a "marked departure from ordinary standards of decent behaviour" and offends the court's sense of decency: *Whiten v Pilot Insurance Co*, 2002 SCC 18 at paras 36, 94. **They should not be awarded if compensatory damages are sufficient to accomplish the objectives of retribution, deterrence, and denunciation**: *Whiten* at para 94; *Trimble Solutions* at para 77; *Cinar* at paras 136, 141.
>
> [152] **Copyright infringement in itself does not alone merit punitive damages**. Nor, in my view, is the fact that Mr. Lam was "pissed off" when he undertook the infringement a particularly aggravating factor. I accept the plaintiffs' contention that given Mr. Lam's admission that he understood Ark Platforms owned copyright in the Arkit software, and his role as an experienced software engineer, Mr. Lam's infringement can be taken to be knowing and deliberate. I also have significant concern with Mr. Lam's conduct in presenting the infringing copies of

Arkit as Matidor's own product, continuing to infringe after receiving the plaintiffs' demand letter and, graver still, asserting to potential customers that Matidor had rewritten the whole program and was not using any of the Arkit software, when he knew that this was not the case. Mr. Lam was not simply a "careless co-founder" as the defendants contend.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Sentencing in civil contempt should be viewed as coercive rather than punitive**

Canadian Standards Association v. P.S. Knight Co. Ltd., 2021 CarswellNat 7525 (F.C. - Sentencing; 2021-12-02) Pallotta J.

[12] Contempt of court is a serious matter. It is a challenge to the judicial authority whose credibility and efficiency it undermines as well as those of the administration of justice: *9038-3746 Quebec Inc v Microsoft Corporation*, 2010 FCA 151 at para 18. The rule of law is directly dependent on the ability of the courts to enforce their process and maintain their dignity and respect: *Carey v Laiken*, 2015 SCC 17 at para 30 [*Carey*], citing *United Nurses of Alberta v Alberta (Attorney General)*, 1992 CanLII 99 (SCC), [1992] 1 SCR 90 at 931, [1992] 3 WWR 481.

[13] **In civil contempt, the matter is seen "primarily as coercive rather than punitive":** *Carey* at para 31. Generally, the court seeks to bring the offending party into compliance with its legal obligations. **Nonetheless, one purpose of sentencing in civil contempt is punishment for breaching a court order, and as such, courts may impose substantial fines to match the gravity of the contempt and to deter the contemnor's continuing conduct**: *Ibid*.

- **Section 34 — Copyright [civil remedies] — Sentencing in contempt proceedings will take into consideration aggravating and mitigating factors**

Canadian Standards Association v. P.S. Knight Co. Ltd., 2021 CarswellNat 7525 (F.C. - Sentencing; 2021-12-02) Pallotta J.

[16] In order to determine the appropriate sentence in a particular case, the sentencing judge must consider the range of sentences for similar offences set out in prior jurisprudence and **adjust the sentence depending on the objectives of sentencing and any aggravating and mitigating factors applicable to the case at hand**: *Warman v Tremaine*, 2014 FCA 192 at para 21.

[17] **Any profit made from the contemptuous conduct is also a relevant consideration**: *Canadian Copyright Licensing Agency v U-Compute*, 2005 FC 1644 at para 76.

[20] A number of the aggravating factors above are very serious, including the Knight Parties' open and public defiance of a court order

for over a year, and a demonstrated escalation of the Knight Parties' contumacious conduct after being found in contempt. In my view, imposing a fine of $100,000 and sentencing Mr. Knight to a prison term of not less than six months are necessary in view of the gravity of the offence.

[25] In my view, the foregoing terms recognize the gravity of the offence, including the Knight Parties' **open and public defiance of a court order for over one year, and a demonstrated escalation of the Knight Parties' contumacious conduct after being found in contempt. At the same time, the terms will ensure that Mr. Knight's prison term is limited to one that is commensurate with the offence, and what is required to bring the Knight Parties into compliance with their legal obligations.**

THIS COURT ORDERS that:

1. Knight Co., Knight Americas, and Mr. Gordon Knight are hereby fined $100,000, which they shall pay directly to CSA within ten days of the date of this Order; the fine is imposed jointly and severally and may be paid by any of the Knight Parties or any combination of the Knight Parties.

- **Section 34.1 — Presumptions respecting copyright and ownership — There is a presumption of authorship**

Arc En Ciel RH v. Services Swissnova inc., 2021 CarswellQue 4773 (Que. Sup. Ct.; 2021-04-06) Granosik J. [appeal 500-09-029495-215, summary dismissal refused 2021 CarswellQue 12565 (Que. C.A.; 2021-08-06)].

[58] Enfin, **la loi prévoit une présomption en faveur de l'auteur de l'œuvre** en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* : […]

- **Section 34.1 — Presumptions respecting copyright and ownership — There is a presumption of validity — There is a presumption of ownership — These presumptions are rebuttable**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[16] Patterned Concrete s'appuie également sur la présomption énoncée à l'article 34.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans toute procédure civile où le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur à titre de titulaire de ce droit, l'alinéa 34.1(1)a) prévoit que l'œuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être protégée par le droit d'auteur, et le paragraphe 34.1(2) prévoit que si un nom	[16] Patterned Concrete also relies on the statutory presumptions of section 34.1 of the *Copyright Act*. In any civil proceeding where the defendant puts in issue either the existence of copyright or the plaintiff's title to it, section 34.1(1)(a) provides **that copyright shall be presumed to subsist in the work** unless the contrary is proved, and section 34.1(2) provides that where a name purporting to be that of the owner

paraissant être celui de l'auteur de l'œuvre y est imprimé, la personne dont le nom est ainsi imprimé est, jusqu'à preuve contraire, présumée être la titulaire du droit d'auteur en question. Patterned Concrete soutient qu'elle peut invoquer l'alinéa 34.1(2)b), car son nom est imprimé sur le formulaire de devis, le formulaire de contrat et le certificat de garantie : *P.S. Knight (CAF)*, au para 149. Je suis d'accord. La preuve établit que, pendant toute la période pertinente, le nom de Patterned Concrete était imprimé sur les œuvres.	is printed on a work, **the person whose name is printed is presumed to be the owner of the copyright** in question unless the contrary is proved. Patterned Concrete submits that it may rely on section 34.1(2)(b), because its name is printed on the Quotation, Contract, and Warranty forms: *P.S. Knight (FCA)* [*P.S. Knight Co. Ltd. v Canadian Standards Association*, 2018 FCA 222] at para 149. I agree. The evidence establishes that Patterned Concrete's name was printed on the Works at all material times.
[17] Je note qu'en l'espèce, les effets juridiques des articles 34.1 et 53 de la *Loi sur le droit d'auteur* concordent — c'est-à-dire que les deux dispositions appuient la conclusion qu'un droit d'auteur existe sur les œuvres et que Patterned Concrete en est la titulaire.	[17] I note that in this case, the legal effect of sections 34.1 and 53 of the *Copyright Act* are aligned—that is, both would support that copyright subsists in the Works, and that Patterned Concrete is the owner of such copyright.

- **Section 34.1 — Presumptions respecting copyright and ownership —The maker is presumed to be the copyright owner**

Canadian Broadcasting Corporation v. Conservative Party of Canada, 2021 CarswellNat 1328 (F.C.; 2021-05-13) Phelan J.

[33] La Loi présume que le droit d'auteur subsiste dans les « œuvres cinématographiques » et que le « producteur » est réputé être le titulaire de cette œuvre jusqu'à preuve du contraire (paragraphe 34.1(1)).	[33] The Act presumes copyright to subsist in the "cinematographic work" and **the "maker" shall be presumed as the owner** of that work unless the contrary is proved (s 34.1(1)).

- **Section 34.1 — Presumptions respecting copyright and ownership — Copyright is presumed to subsist — The maker is presumed to be the owner**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[47] Le droit d'auteur existe sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale, ainsi que sur toute œuvre cinématographique (un type d'œuvre dramatique) si le producteur avait son siège social dans un pays	[47] Copyright subsists in original literary, dramatic, musical and artistic works, and in respect of a cinematographic work (a subset of dramatic works), the maker had its headquarters in a treaty country (i.e. a

signataire (c'est-à-dire un pays partie à la Convention de Berne) : art 5(1)b) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans les procédures civiles où le défendeur conteste l'existence d'un droit d'auteur ou la qualité du demandeur, les œuvres concernées sont présumées être protégées par le droit d'auteur, et le producteur (dans le cas d'œuvres cinématographiques) est présumé être titulaire de ce droit d'auteur, jusqu'à preuve contraire : art 34.1(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. De plus, la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur comprend le droit d'action pour violation du droit d'auteur : art 13(6) et 13(7) de la *Loi sur le droit d'auteur*.	Berne Convention country), where the maker is a corporation: *Copyright Act* section 5(1)(b)(i). In civil proceedings where the defendant puts the existence of copyright or the plaintiff's title in issue, copyright is presumed to subsist in the relevant works and the maker (in the case of cinematographic works) is presumed to be the copyright owner, unless the contrary is shown: *Copyright Act* section 34.1(1). In addition, the grant of an exclusive copyright licence includes a right of action for infringement: *Copyright Act* sections 13(6) and 13(7).
[48] Bien que les défendeurs visés par la présente requête n'aient pas techniquement contesté l'existence d'un droit d'auteur ou la qualité des demanderesses, puisqu'ils n'ont présenté aucune défense dans le cadre de l'action, je conclus néanmoins que le paragraphe 34.1(1) favorise les demanderesses en l'espèce parce que les allégations des demanderesses sont présumées être niées en application de l'article 184 des RCF.	[48] Although the Respondent Defendants have not defended the action and, therefore, technically they have not put the subsistence of Plaintiffs' Copyright and their title in issue, nonetheless I find that subsection 34.1(1) acts in favour of the Plaintiffs in the circumstances because the Plaintiffs' claims are deemed denied by reason of the *FCR* Rule 184

- **Section 35 — Liability for infringement — Damages are the loss resulting from the infringement — Damages are to be established on a practical and realistic assessment —An amount of damages could be what would have been the royalties paid for a licensed use**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[67] En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts généraux, la loi indique clairement que, lorsque la violation du droit d'auteur est établie, le titulaire du droit d'auteur est présumé avoir droit à des dommages-intérêts pour les pertes subies à la suite de l'acte répréhensible (*Video Box Enterprises Inc c Peng*, 2004 CF 482 au para 7 [*Video*	[67] Turning to the claim for general damages, the law is clear that where copyright infringement is established the copyright owner is presumptively entitled to damages for the losses suffered as a result of the wrongdoing (*Video Box Enterprises Inc v Peng*, 2004 FC 482 at para 7 [*Video Box*]). **The difficulty of establishing the precise losses is not**

Box]). La difficulté d'établir les pertes précises n'est pas un obstacle à l'indemnisation et ne doit pas non plus conduire à l'octroi de dommages-intérêts symboliques. La Cour doit calculer les dommages-intérêts en se fondant sur une évaluation pratique et réaliste des pertes au regard des éléments de preuve disponibles (*Video Box*, au para 7; *Leuthold c Société Radio-Canada*, 2012 CF 748 au para 131 [*Leuthold*].	**a bar to recovery, nor should it lead to an award of nominal damages. The Court is to assess damages based on a practical and realistic assessment of the losses based on the evidence that is available** (*Video Box* at para 7; *Leuthold v Canadian Broadcasting Corporation*, 2012 FC 748 at para 131 [*Leuthold*]).
[68] Lorsque le demandeur ou une industrie a l'habitude d'octroyer des licences autorisant quelqu'un d'autre à utiliser un produit, « le tribunal peut lui accorder à titre de dommages-intérêts la somme que le défendeur aurait versée pour obtenir la licence s'il avait agi légalement et non illégalement » (*Video Box* au para 7; voir également *Leuthold* aux para 120, 121 et 136).	[68] **Where the practice of a plaintiff, or the custom in an industry, is to grant licences for the use of a product, "the court may award damages in the amount that a defendant would have paid for a licence had the defendant been acting legally rather than illegally"** (*Video Box* at para 7; see also *Leuthold* at paras 120-121 and 136).

- **Section 35 — Liability for infringement — Damages are to compensate the loss suffered by the owner — Absent evidence of the profits made by the infringement, licensing fee for a licensed use can be considered**

Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 187 C.P.R. (4th) 36 (F.C.; 2021-01-19) Pentney J.

[72] Lorsqu'on examine la mesure appropriée des dommages-intérêts, plusieurs facteurs sont pertinents. Premièrement, le point de départ est que, lorsque la violation du droit d'auteur est établie, l'auteur de l'acte répréhensible est responsable de verser des dommages-intérêts au titulaire du droit d'auteur pour l'indemniser de toute perte ou tout préjudice causé par la violation. Le coût d'une licence constitue un substitut à cette somme, lorsque la preuve ne permet pas un calcul fondé sur la preuve des profits réalisés par l'auteur de l'acte répréhensible. Un facteur pertinent dans l'évaluation des	[72] In considering the appropriate measure of damages, several factors are relevant. **First, the starting point is that where copyright infringement is established, the wrongdoer is liable to pay damages to the owner of the copyright to compensate for any loss or injury caused by the infringement**. **The licensing fee is a proxy for this amount, where the evidence does not permit a calculation based on evidence of profits earned by the wrongdoer.** A relevant consideration in assessing damages is the amount the copyright owner quoted the wrongdoer to license the infringing works

dommages-intérêts est la somme que le titulaire du droit d'auteur a offerte à l'auteur de l'acte répréhensible pour une licence des œuvres contrefaites (voir *Profekta International Inc c Lee (Fortune Book & Gift Store)*, 1997 CanLII 16699, [1997] ACF nº 527 (QL) (CAF) [*Profekta*]).	(see *Profekta International Inc v Lee (Fortune Book & Gift Store)* (1997), 75 CPR (3d) 369, 1997 CanLII 16699 (FCA) [*Profekta*]).

- **Section 35 ─ Liability for infringement ─ Damages and accounting of profits are mutually exclusive remedies**

Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée, 2019 CarswellQue 18228 (Que. C.A.; 2021-11-05) Savard J. [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].

> [31] Section 35 *CRA* sets out two remedies for copyright infringement: **damages for the plaintiff's losses and disgorgement of the profits received by the defendant as a result of the violation.** Section 38.1 *CRA* provides for statutory damages. These options are mutually exclusive. [Fn21 *Construction Denis Desjardins inc. v. Jeanson*, 2010 QCCA 1287, para. 36; Daniel J. Gervais and Elizabeth F. Judge, *Intellectual Property: The Law in Canada*, 2nd ed., Toronto, Carswell, 2011, p. 241.]

- **Section 35 ─ Liability for infringement ─ Accounting of profits is to compel the wrongdoer to divert his profits to the owner**

Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée, 2019 CarswellQue 18228 (Que. C.A.; 2021-11-05) Savard J. [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].

> [34] **The purpose of an accounting of profits "is to compel the wrongdoer to divest wrongful earnings to the party who was wronged**". [Fn23 *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd.,* 2015 FC 364, para. 15, appeal dismissed: 2016 FCA 55 (trademark case); *3925928 Manitoba Ltd. v. 101029530 Saskatchewan Ltd.,* 2005 FC 1465, paras. 9, 13 (trademark case).] It thereby prevents unjust enrichment, [Fn24 *Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 SCC 73, [2013] 3 S.C.R. 1168, paras. 86-87; *Poonian v. British Columbia Securities Commission*, 2017 BCCA 207, para. 120. See also the following cases under other intellectual property regimes: *Frac Shack Inc. v. AFD Petroleum Ltd.,* 2017 FC 104, para. 282 (patent case); *Philip Morris Products SA v. Marlboro Canada Ltd.*, 2016 FCA 55, para. 17 (trademark case); *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.,* 58 C.P.R. (3d) 359, [1995] 1 F.C. 483, para. 22 (patent case).]] that is, the wrongdoer profiting from its wrongdoing. **Instead, profits that the wrongdoer improperly received should be diverted to the rightful owner of the infringed intellectual property rights**.[Fn25 See the following cases, regarding patent infringements:

Varco Canada Limited v. *Pason Systems Corp*, 2013 FC 750, para. 396 (patent case); *Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc.,* 2010 FC 1265, para. 614, aff'd. in [2011] F.C.J. No. 1866, 2011 FCA 363 (patent case).]

- **Section 35 — Liability for infringement — Damages and accounting of profits are two different remedies**

Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée, 2019 CarswellQue 18228 (Que. C.A.; 2021-11-05) Savard J. [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].

> [36] **There are many differences between damages and accounting of profits as remedies. Suffice it to say that an award of damages focuses on the losses incurred by the plaintiff, whereas these considerations are irrelevant when an accounting of profits is sought**. [Fn27 Hugues G. Richard and Laurent Carrière et al., eds., *Canadian Copyright Act Annotated*, vol. 4, Toronto, Thomson Carswell, 1993, p. 35-14, para. 5.4.2, citing *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (FC) (patent case). See also: *Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc.,* 2010 FC 1265, para. 614 (aff'd. in [2011] F.C.J. No. 1866, 2011 FCA 363); application for leave to appeal to the SCC dismissed, 2012-07-12, no. 34676 (patent case).] the benefits that the wrongdoer derived from the improper use of intellectual property rights are relevant in these situations. **Damages aim to place the injured party in the position in which it would have been *but for* the infringement; an accounting of profits does the same for the infringing party**. [Fn 28 *Id.* See also: Justin Freedin, "Quantifying Damages and Profits : Recent Trends in Patent Disputes", vol. 437, in *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle,* Montreal, Éditions Yvon Blais, 2017.]The focus and starting point of the assessment thus differs, [Fn29 *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.,* 2013 FC 751, appeal dismissed: FCA, 2015-07-23, 2015 FCA 171; application for leave to appeal to the SCC dismissed, 2016-04-14 (patent case) - the principles, although enunciated under the *Patent Act*, are also applicable to the remedies under the *CRA* and the *TMA*.] as do the principles underlying both remedies. [Fn30 *Laboratoires Servier v. Apotex Inc*, 2008 FC 825, paras. 503-504 (patent case).]

- **Section 35 — Liability for infringement — Accounting of profits is an equitable and discretionary remedy**

Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée, 2019 CarswellQue 18228 (Que. C.A.; 2021-11-05) Savard J. [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].

> [37] **Being an equitable and discretionary remedy designed mainly to prevent unjust enrichment**,[Fn32 See notably: *Strother v. 3464920 Canada Inc.*, 2007 SCC 24, [2007] 2 S.C.R. 177, para. 74;

Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc., 2006 FCA 323, para. 127, [2007] 3 F.C.R. 588 (patent case); *Apotex Inc. v. Merck & Co. et al.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 183 (FCA); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, 1996 CanLII 4095 (FCA), [1997] 2 FC 3, p. 27 (patent case).] it is settled in the jurisprudence that "[w]hether or not accounting for profits is an appropriate remedy varies according to the circumstances of the case and is at the discretion of the Court".[Fn33 *Frac Shack Inc. v. AFD Petroleum Ltd.,* 2017 FC 104, para. 283 (patent case).] **The Federal Court of Appeal held that there is "no right to an accounting of profits but that the [plaintiff or intellectual property right holder] should not be denied that option in the absence of any compelling reasons**".[Fn34 *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd.,* 2015 FC 364, para. 21, appeal dismissed: 2016 FCA 55 (trademark case). See also: *Frac Shack Inc. v. AFD Petroleum Ltd.,* 2017 FC 104, para. 282 (patent case]

- **Section 35 ─ Liability for infringement ─ Causation is required to claim an accounting of profits**

Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée, 2019 CarswellQue 18228 (Que. C.A.; 2021-11-05) Savard J. [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].

> [40] […] **Indeed, determining causation is the key task of any court that assesses a claim for an accounting of profits.** Courts must identify and calculate "the actual benefit received by the infringer that was caused by the infringement".[Fn40 *Nova Chemicals Corporation v. The Dow Chemical Company,* 2020 FCA 141, application for leave to appeal to the SCC granted, 2021-05-20, no. 39439, paras. 48, 80 (patent case).]
>
> [44] **Regardless of which terms have been used, courts have generally applied a "common sense view of causation" in assessing claims for an accounting of profits**.
>
> [46] The assessment of causation is thus an integral part of - and a prior condition for - the determination of whether profits can be disgorged. In fact, where there is no causal connection between the wrongful use of the plaintiff's intellectual property rights and the defendant's profits, the accounting remedy is simply not available. This means that causation is a preliminary issue, which is distinct from "apportionment", even though the two issues often overlap.
>
> [48] **In fact, causation initially determines the availability of the accounting of profits remedy, as it is a condition *sine qua non* of the remedy. It also serves to identify what portion of the profits are to be disgorged**. […]

- **Section 35 — Liability for infringement — The accounting is with respect to the infringer's profit is causally attributable to the infringement**

Constellation Brands US Operations Inc. v. Société de vin internationale ltée, 2019 CarswellQue 18228 (Que. C.A.; 2021-11-05) Savard J. [affirming 2019 CarswellQue 7681 (Que. Sup. Ct.; 2010-08-21)].

> [43] I agree with Constellation that the terms used by the trial judge to suggest that Constellation had the burden of proving that there was *an increase* in SVI's revenues due to the infringement, are unfortunate. [Fn43] The trial judge took the same position at para. 19 where he stated: "[…] one cannot simply assume that the use of the leaflets led to *an increase* in SVI's revenues. […]" **The goal of an accounting of profits is not to remit the increase in profits, but** "[…] **to force the wrongdoer to disgorge <u>all</u> profits made by the defendant *as a result* of his infringement**". [Fn44 Norman V. Siebrasse, Alexander J. Stack, and the Cole & Partners IP Litigation Support Group, "Accounting of Profits in Intellectual Property Cases in Canada (2007)", (2008) 24 C.I.P.R., 83, p. 112.] **It is not the increase in revenues that must be proven, but that the infringer's profit is causally attributable to the infringement**.[Fn45 *Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 SCC 73, [2013] 3 S.C.R. 1168, para. 77; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser,* 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902, para. 101 (patent case).] A review of the case law shows that different terms have been used interchangeably to describe this requirement for a causal link: the profits must be "attributable to", [Fn46 *3464920 Canada Inc. v. Strother,* 2010 BCCA 328, para. 29; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser,* 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902, para. 101.] "derived from", [Fn47 Section 35(2) *CRA.* See notably: *Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 SCC 73, [2013] 3 S.C.R. 1168, para. 76; *Microsoft Corporation v. 9038-3746 Quebec Inc.,* 2006 FC 1509, para. 104.] "generated" [Fn48 See *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd.,* 2015 FC 364, para. 42, appeal dismissed: 2016 FCA 55 (trademark case): "It is that association [between the no-name packaging and the name Marlboro in the minds of customers] that <u>generated</u> the unjust enrichment"; upheld on appeal, para. 17: "In the present matter, it is clear that a causal link has been established since this Court has determined that there was confusion and infringement, which is <u>the source of</u> the appellants' unjust enrichment (Judge's reasons at paragraph 42)." See also: *Nova Chemicals Corporation v. The Dow Chemical Company,* 2020 FCA 141*,* application for leave to appeal to the SCC granted, 2021-05-20, no. 39439, paras. 47, 49-50 (patent case)] or "caused by" [Fn49 See notably: *Cinar Corporation v. Robinson*, 2013 SCC 73, [2013] 3 S.C.R. 1168, para. 77; *Nova Chemicals Corporation v. The Dow Chemical Company,* 2020 FCA 141*,* leave to appeal to the SCC granted, 2021-05-20, no. 39439, para. 80 (patent case).] the infringement or infringing activities.

- **Section 35 — Liability for infringement — In a default case, reference could be conducted by way of affidavit evidence and in writing**

Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. 1730395 Alberta Ltd, 2021 CarswellNat 3287 (F.C.; 2021-08-04) Fuhrer J.

[On motion to proceed to a reference on an ex parte basis.]

[14] Je conviens en outre avec la demanderesse que, conformément à l'art 156 des RCF, la façon la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive de tenir le renvoi est celle de la preuve par affidavit, et de l'instruction sur dossier si c'est ce qu'elle choisit. À mon avis, c'est ce que prévoit déjà le paragraphe 8 du jugement par défaut (c.-à-d. [TRADUCTION] « …les montants [des dommages-intérêts et des profits à verser par les défendeurs à la demanderesse] […] seront déterminés par l'arbitre sur la foi de la preuve par affidavit déposée par la demanderesse »). Conformément au paragraphe 153(2) et à l'article 156 des RCF, l'ordonnance confirmera, comme demandé, que la demanderesse pourra présenter sa preuve par voie d'affidavit dans le cadre du renvoi, et que ce dernier pourra, au choix de la demanderesse, être instruit sur dossier.	[14] I further agree with the Plaintiff that, pursuant to the *FCR* Rule 156, the simplest, least expensive and most expeditious manner of conducting the reference is by way of affidavit evidence, and in writing if the Plaintiff so elects. In my view, paragraph 8 of the Default Judgment [issued by Grammond J on 2019-09-09] already contemplates the former (i.e. "...the referee will determine the amounts... [of the damages and profits owed to the Plaintiff by the Defendants] by way of affidavit evidence filed by the Plaintiff"). Pursuant to the *FCR* Rules 153(2) and 156, my Order thus will confirm, as requested, that the Plaintiff is permitted to adduce its evidence on the reference by way of affidavit, and that the Plaintiff may proceed with the reference in writing if it so elects.

- **Section 35 — Liability for infringement — The onus remains on a plaintiff to prove their damages claim — There may be a "rough and ready" aspect of an assessment of damages and/or profits**

Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc., 2021 CarswellNat 5508 (F.C.; 2021-12-01) McHaffie J.

> [91] In seeking damages at large, the plaintiffs emphasize that damages for copyright infringement may be awarded without proof of specific damages, particularly given the difficulty in proving damages that may arise in some copyright cases: *Leuthold v Canadian Broadcasting Corporation*, 2007 FC 7 at para 11; *Trimble Solutions Corporation v Quantum Dynamics Inc*, 2021 FC 63 at para 67. The plaintiffs also note the broad remedial powers of the Court in cases of copyright infringement as set out in sections 34(1) and 35 of the *Copyright Act*: *Slumber-Magic Adjustable Bed Co Ltd v Sleep-King Adjustable Bed Co Ltd et al*, 1984 CanLII 54 (BC SC).

[92] The defendants do not contest the Court's ability to grant damages at large for copyright infringement. However, they rightly point out that **the availability of damages at large does not excuse a plaintiff from proving their damages claim.** The defendants note the difference between an inability to prove damages because no damages have been incurred and a difficulty in proving damages because, for example, a defendant has not responded to proceedings or the number of lost sales cannot be readily quantified. **The onus remains on a plaintiff to prove their damages claim**. As the defendants also point out, the fact that some heads of damage may be appropriately awarded as general damages or damages at large does not mean that all damages should be quantified on this basis.

[93] I also agree with the defendants **that "damages at large" does not necessarily mean "large damages." There may be a "rough and ready" aspect of an assessment of damages and/or profits**: *Slumber-Magic*. However, the assessment of compensatory damages remains an assessment of the damage caused and/or profits gained by the infringement: *Copyright Act*, s 35(1). Damages for copyright infringement, as with other aspects of copyright law, must recognize the fundamental balance in the *Copyright Act* between "promoting the public interest in the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator (or, more accurately, to prevent someone other than the creator from appropriating whatever benefits may be generated)": *Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 SCC 34 at para 30. **Monetary remedies for copyright infringement seek to cure the harm to the plaintiff and/or prevent the defendant from being enriched by its infringement**: *Copyright Act*, ss 34(1), 35(1); *Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73 at para 86. However, subject to the imposition of punitive damages, they should not over-compensate a plaintiff by providing a financial windfall if the infringement has not caused actual harm to the plaintiff or benefit to the defendant.

- **Section 35 ─ Liability for infringement ─ The profit is apportioned between that which is attributable to the infringement and that which is not ─ Accounting is to make sure that a defendant will make no profits from the infringement**

Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc., 2021 CarswellNat 5508 (F.C.; 2021-12-01) McHaffie J. [including redacted part]

[122] Subsection 35(1) of the *Copyright Act* refers to the recovery of "such part of the profits that the infringer has made from the infringement." This requirement for a causal link between the infringement and profit may require **that the profit be apportioned between that which is attributable to the infringement and that which is not**: *Cinar* at para 77. Based on the evidence related to the

LifeSaver project, I conclude that a reasonable estimate of the degree of causation between the infringing Matidor software and Matidor's profits from the project is 20%. That is to say, one-fifth of Matidor's profits from the LifeSaver project were received due to its use and possession of the infringing Matidor software when it was approved for the project and in its implementation.

[129] […] Applying the 20% causation apportionment results in $116,400 of Matidor's profits from the LifeSaver project being attributable to copyright infringement. These profits were not "taken into account in calculating the damages" and I consider it just that they be disgorged to the plaintiffs: *Copyright Act*, s 35(1).

[134] The defendants claim that the costs associated with licensing are greater than their revenues. These costs appear to include the R&D costs that I have concluded cannot be claimed to offset profits from the infringement. However, even before considering any costs, it is clear that Matidor's is lower than the $111,000 in damages I have found the plaintiffs have incurred from the licenses. I conclude that any profits to the defendants of such licenses have been "taken into account in calculating the damages": *Copyright Act*, s 35(1). In other words, **in paying the damages incurred by the plaintiffs, the defendants will have disgorged all of the profits that they earned from licensing the Matidor software**. I therefore do not consider that such profits should be added to the plaintiffs' recovery.

- **Section 35 — Liability for infringement — The disgorgement of profits is designed mainly to prevent "unjust enrichment" of a defendant — A "rough and ready" determination could be made when it is difficult to quantify with precision the benefit obtained**

Ark Innovation Technology Inc. v. Matidor Technologies Inc., 2021 CarswellNat 5508 (F.C.; 2021-12-01) McHaffie J.

[140] The Supreme Court of Canada has recognized **that the disgorgement of profits** pursuant to section 35 of the *Copyright Act* **is designed mainly to prevent "unjust enrichment" of a defendant**, without reference to that notion as a separate cause of action: *Cinar* at para 86. This is also one of the goals of statutory damages: *Rallysport Direct LLC v 2424508 Ontario Ltd*, 2020 FC 794 at para 6 citing *Telewizja Polsat SA v Radiopol Inc*, 2006 FC 584 at para 40. In my view, regardless of the terminology used, the Court may consider a benefit unjustly received by a defendant from their infringement of an intellectual property right as part of the assessment of damages and/or profits arising from that infringement. As the cause of action for infringement is established, the consideration of such enrichment in the assessment of damages need not meet the elements of the cause of action for unjust enrichment. This appears to have been the approach

taken by Justice Martineau in *Airbus Helicopters* [*Airbus Helicopters, SAS v Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2017 FC 170 at paras 371–379, affd 2019 FCA 29] in recognizing the unjust enrichment as an element of assessing a reasonable royalty.

[146] Thus, while I reject the plaintiffs' contention that the Arkit software was worth $1,700,000 or that the defendants obtained that value or anywhere near that value through their conduct, I accept that the defendants obtained a benefit through their infringement that ought to be disgorged. As Justice Martineau noted in *Airbus Helicopters*, **it is difficult to quantify with precision the benefit obtained, so it must be the subject of a "rough and ready" determination.** Based on the information before me, including the costs incurred by Matidor in rewriting the software and the evidence regarding Matidor's entry into the market in 2019, I assess this value to Matidor as being $50,000.

- **Section 38.1 — Statutory damages — Plaintiff's conduct may be taken into account — Plaintiff's conduct does include the conduct of its attorneys**

August Image, LLC v. airG Inc, 181 C.P.R. (4th) 301 (F.C.; 2021-03-26) Mosley J.

[22] Cependant, je suis persuadé que la défenderesse a fait valoir un argument convaincant, soit que l'alinéa 38.1(5)b) de la *Loi sur le droit d'auteur* permet expressément que soit invoqué le comportement de la partie demanderesse avant le litige comme moyen de défense à l'égard d'une demande en dommages-intérêts préétablis. Comme il a été indiqué précédemment, cette disposition prévoit que le tribunal doit tenir compte, entre autres facteurs, du comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci.	[22] However, I am persuaded that the Defendant makes a compelling argument **that 38.1(5)(b) of the *Copyright Act* expressly permits defences to a statutory damage claim to include the Plaintiff's conduct before litigation**. As noted above, the enactment provides that the Court should take into account, among other factors, the conduct of the parties before and during the proceedings.
[23] En l'espèce, ce comportement consiste notamment en la façon par laquelle la demanderesse a exigé le paiement de dommages et des dépens avocat-client en premier lieu à une entité apparemment dépourvue d'existence, puis à la défenderesse, en insistant auprès des deux pour qu'elles concluent un règlement rapide. Il est possible d'affirmer que ce comportement est	[23] In this instance, such actions would include the manner in which the Plaintiff made demands for the payment of damages and solicitor-clients costs first to an apparently non-existent entity and then to the Defendant; and pressing both for an early settlement. This was, arguably, consistent with the actions of a "copyright troll", as described in *Voltage*, above [*Voltage Picture LLC v John Doe*,

conforme à celui d'un « pêcheur à la traîne de droits d'auteur », comme cela a été décrit dans la décision *Voltage*, précitée, qui chercherait à faire respecter le droit d'auteur allégué en menaçant, de façon agressive, de poursuivre le prétendu contrevenant. Bien qu'il n'incombe pas à la Cour de juger si la demanderesse est un « pêcheur à la traîne de droits d'auteur » ou non dans cette requête, la défenderesse ne devrait pas être empêchée de pouvoir soulever cet argument lors du procès, compte tenu du libellé de loi, lequel permet d'invoquer comme moyen de défense le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci. De plus, le comportement de la demanderesse pourrait également être pertinent quant à la question des dépens : voir, par exemple, *1395804 Ontario Ltd. (Blacklock's Reporter) c Canada (Procureur général)*, 2016 CF 1400 au para 7.	2014 FC 16], attempting to enforce an alleged copyright through threatened litigation in an aggressive manner. While it is not for this Court to determine whether the Plaintiff is or is not a "copyright troll" on this motion, the Defendant should not be denied an opportunity to make that argument at trial in light of the express language in the statute that permits conduct by the parties before and after litigation is commenced to be raised as a defence. In addition, the conduct of the Plaintiff may also be relevant to the issue of costs. See for example: *1395804 Ontario Ltd (Blacklock's Reporter) v Canada (Attorney General)*, 2016 FC 1400 at para 7.
[26] Selon moi, le « comportement des parties » ne se limite pas aux gestes posés par les dirigeants ou les employés, et est suffisamment englobant pour inclure également les gestes posés par un avocat au nom d'une des parties. Interpréter cette disposition autrement limiterait la portée de l'alinéa 38.1(5)b) de la *Loi sur le droit d'auteur* et interdirait à la Cour de prendre en compte les mesures prises par les avocats au nom d'une partie. Le fait que cela puisse [TRADUCTION] « jeter le discrédit sur l'avocat de la demanderesse » n'est pas, en soi, un motif suffisant pour exclure certains exposés des faits et du droit dont la prise en compte à l'audience pourrait être pertinente, à la fois sur le fond de l'action et par rapport à la responsabilité pour les dépens. L'action n'est pas une instance disciplinaire, mais cela	[26] **In my view, "the conduct of the parties" is not limited to the actions of corporate officers or employees and is broad enough to encompass actions taken on a party's behalf by counsel.** To interpret it otherwise would limit the scope of s 38.1(5)(b) and preclude the Court from considering the actions of lawyers carried out on behalf of a party. The fact that it may "cast a derogatory light on Plaintiff's counsel" is itself an insufficient basis to exclude statements of fact and law, which may be relevant factors to be taken into consideration at trial both on the merits of the action and on liability for costs. The action is not a disciplinary proceeding but the actions of counsel acting on behalf of the Plaintiff cannot be exempt from scrutiny. And a client may

n'empêche pas que les gestes posés par l'avocat qui agissait au nom de la demanderesse puissent faire l'objet d'un examen. Un client peut être tenu responsable des gestes posés par son avocat dans une décision portant sur l'octroi de dépens.	be held to account for their lawyer's actions in costs awards.

- **Section 38.1 — Statutory damages — Defendant's lack of good faith in settlement negotiation is to be taken in consideration — Deterrence is a factor to be considered**

Nintendo of America Inc. v. King of Windows Home Improvements Inc., 2021 CarswellNat 1074 (F.C.; 2021-04-01) Ahmed J.

[9] De plus, les défendeurs doivent verser à la demanderesse 60 000 $ en dommages-intérêts pour la violation des œuvres NINTENDO. Plus précisément, j'adjuge à la demanderesse 20 000 $ en dommages-intérêts préétablis, conformément à l'alinéa 38.1(1)a) de la *Loi sur le droit d'auteur*, pour chacune des trois œuvres protégées qui, d'après mes conclusions, ont été contrefaites. La présente ordonnance est rendue en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe 38.1(5) de la *Loi sur le droit d'auteur*, y compris l'absence de négociations de bonne foi au nom des défendeurs avant le début de la présente instance, et vise à dissuader les défendeurs et d'autres personnes de se livrer à des activités illicites similaires (*Nintendo of America Inc c King*, 2017 CF 246 aux para 162-166).	[9] The Defendants shall pay the Plaintiff $60,000 in damages for the infringement of the NINTENDO Works. In particular, I award the Plaintiff $20,000 in statutory damages for each of the three copyrighted works that I have found to be infringed, pursuant to subsection 38.1(1)(a) of the *Copyright Act*. This order is made in consideration of the factors enumerated under subsection 38.1(5) of the *Copyright Act*, **including the lack of good faith negotiations on behalf of the Defendants before the commencement of these proceedings, an**d **to deter the Defendants and others from engaging in similar illicit activities** (*Nintendo of America Inc v King*, 2017 FC 246 at paras 162-166).

- **Section 38.1 — Statutory damages — To be calculated on the number of infringed work, not on the number of infringement**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[61] Je suis d'accord avec Bomanite pour dire que l'alinéa 38.1(1)a) utilise des mots différents — <u>toutes</u> les violations relatives à <u>une œuvre donnée</u> — et qu'une lecture simple prévoit l'octroi de dommages-intérêts préétablis dont le montant est calculé en multipliant un	[61] I agree with Bomanite that section 38.1(1)(a) uses different words—<u>all</u> infringements involved in the proceedings, <u>each</u> work—and on a plain reading provides a remedy of **statutory damages that is calculated by multiplying a dollar amount within the**

montant en dollars dans la fourchette par le nombre d'œuvres, et non par le nombre de violations. À mon avis, la jurisprudence établissant que chaque violation constitue une cause d'action n'impose pas une interprétation différente.	**monetary range by the number of works, not the number of infringements.** In my view, case law establishing that each infringement stands as a cause of action does not compel a different interpretation.

- **Section 38.1 — Statutory damages — It is the works, not the copies, that must be in a single medium**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[65] […] Ce sont les œuvres, et non les copies, qui doivent être sur un seul support pour que le paragraphe 38.1(3) s'applique.	[65] […] **It is the works, not the copies, that must be in a single medium** in order for section 38.1(3) to apply.

- **Section 38.1 — Statutory damages — Not tied to plaintiff's actual damages or defendant's actual profits**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[70] À mon avis, les dommages-intérêts préétablis prévus à l'article 38.1 sont accordés « au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1) ». La détermination du montant des dommages-intérêts préétablis que la Cour estime équitable n'est pas nécessairement liée aux dommages réels du demandeur ni aux profits réels du défendeur, puisqu'il s'agit d'une catégorie de dommages-intérêts distincte. Les facteurs que j'estime pertinents pour déterminer le montant approprié des dommages-intérêts préétablis en l'espèce sont les suivants :	[70] In my view, **statutory damages under section 38.1 are awarded "instead of damages and profits referred to in subsection 35(1)**." As a separate head of damages, determining the amount of statutory damages that **the Court considers just is not necessarily tied to a plaintiff's actual damages or a defendant's actual profits**. Factors that I consider relevant in arriving at an appropriate quantum of the statutory damages award in this case include:
a) le témoignage de M. Padula selon lequel la raison pour laquelle il a modifié les formulaires de PatternedConcrete était d'offrir une meilleure expérience client, afin de résister au ralentissement économique de 2008 et d'attirer de nouvelles possibilités d'affaires;	a) Mr. Padula's evidence that the reason he changed Patterned Concrete's forms was to offer a better customer experience, in order to weather the economic downturn in 2008 and attract new business;

b) l'absence d'éléments de preuve expliquant pourquoi Bomanite a modifié ses formulaires;	b) the absence of evidence explaining why Bomanite changed its forms;
c) le témoignage de M. Padula sur les efforts qu'il a entrepris pour modifier les formulaires de PatternedConcrete, sur la base de son expérience considérable dans l'industrie — cependant, je suis également consciente que Patterned Concrete n'a pas tenté de quantifier la valeur de ces efforts;	c) Mr. Padula's evidence of the efforts he undertook to change Patterned Concrete's forms, based on his considerable experience in the industry—however, I am also mindful that Patterned Concrete made no attempt to quantify the value of those efforts;
d) le témoignage de M. Fallone selon lequel il a estimé la valeur du travail de Vanessa Fallone dans la révision des formulaires de devis, de contrat et de garantie de Bomanite à environ 2 500 $;	d) Mr. Fallone's evidence that he estimated the value of Vanessa Fallone's work in revising the Bomanite quotation, contract, and warranty forms to be about $2,500;
e) le témoignage de M^{me} Vanessa Fallone selon lequel elle est l'administratrice des ressources humaines de Bomanite et qu'elle a préparé le nouveau formulaire de devis, le nouveau formulaire de contrat et le nouveau certificat de garantie de Bomanite en se basant sur des versions antérieures des formulaires que la société avait utilisés dans le passé et sur des discussions avec des représentants commerciaux;	e) Ms. Vanessa Fallone's evidence that she is the Human Resources Administrator for Bomanite, and she prepared Bomanite's new quotation, contract, and warranty forms based on earlier versions of the forms the company had used in the past, and discussions with sales representatives;
f) les œuvres en cause ne sont pas revendues;	f) the Works themselves are not sold for value;
g) les parties utilisent leurs formulaires à des fins commerciales	g) the parties use their forms for a commercial purpose;
h) les formulaires contrefaits ont été utilisés pendant environ trois ans par Bomanite; étant donné que cette période comprenait un an après l'envoi de la mise en demeure de PatternedConcrete, la réponse de Bomanite n'a été ni immédiate ni d'une longueur abusive;	h) the infringing forms were used for about three years by Bomanite; as this included one year after Patterned Concrete sent its demand letter, Bomanite's response was neither immediate nor egregiously lengthy;
i) bien que les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si elles	i) while the parties disagree about whether they are competitors, I agree

sont des concurrentes, je suis d'accord avec Patterned Concrete pour dire qu'elles le sont;	with Patterned Concrete that they are competitors;
j) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question;	j) the need to deter other infringements of the copyright in question; and
k) comme il est indiqué ci-dessus, bien que Bomanite n'ait pas agi de mauvaise foi au point de justifier une majoration des dommages-intérêts préétablis, son comportement ne justifie pas non plus une réduction au titre de la bonne foi.	k) as noted above, while Bomanite did not act in bad faith so as to warrant an increase in statutory damages, neither does its conduct warrant a reduction on account of good faith.
[71] J'estime qu'un montant de dommages-intérêts préétablis de 8 000 $ par œuvre, pour un total de 24 000 $, constitue un résultat juste et une appréciation raisonnable eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce.	[71] I consider an award of $8,000 per work, for a total statutory damages award of $24,000, to be a just result and a reasonable assessment in view of all of the circumstances of the case.

- **Section 38.1 — Statutory damages — Their award should be reasonable and proportionate**

Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Limited v. AMUL Canada, 187 C.P.R. (4th) 336 (F.C.; 2021-06-22) Diner J.

[54] En ce qui a trait au droit d'auteur, dans le cadre de poursuites pour violations de la loi, les dommages-intérêts préétablis peuvent aller de 500 $ à 20 000 $ par violation selon l'alinéa 38.1(1)a) de la *Loi sur le droit d'auteur* (*Royal Conservatory of Music c Macintosh (Novus Via Music Group Inc)*, 2016 CF 929, au para 108). Encore une fois, compte tenu de la preuve de cinq incidences découlant du seul affichage des pages en cause dans les médias sociaux, et abstraction faite des autres incidences qui s'ajoutent chaque fois que ces pages sont consultées par les 177 abonnés ou par toute autre personne qui les consulte, j'estime que le montant de 5 000 $ demandé est	[54] As for copyright, in pursuing statutory breaches, statutory awards can range from $500 to $20,000 per breach under paragraph 38.1(1)(a) of the *Copyright Act* (*Royal Conservatory of Music v Macintosh (Novus Via Music Group Inc)*, 2016 FC 929 at para 108). Once again, given the evidence of five incidences arising only from the posting of the social media pages, and without considering any further incidences each time those pages are viewed by the 177 followers, and any other viewers, I find the $5,000 **amount sought to once again be reasonable and proportionate** in the circumstances.

raisonnable et proportionnel dans les circonstances.	

- **Section 38.1 — Statutory damages — Are avoiding proof or the actual damages — Proper approach when a defendant is not participating**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[92] À mon avis, il est logique de demander des dommages-intérêts préétablis, comme le font les demanderesses, dans une affaire comme celle qui nous occupe, où (i) il faudrait déployer des efforts considérables pour tenter d'estimer les dommages réels causés par les activités de contrefaçon des défendeurs visés par la présente requête et où (ii) les défendeurs visés par la présente requête n'ont pas participé à l'instance. […]	[92] In my view, it makes sense to pursue statutory damages in a case like this, as the Plaintiffs have done, where (i) it would require a substantial effort to try to estimate the actual damages caused by the Respondent Defendants' infringing activities, and (ii) the Respondent Defendants have not participated in the proceedings. […]

- **Section 38.1 — Statutory damages — Good faith of the defendant, conduct of the parties and need of deterrence are factoirs to be considered,**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[95] Les dommages-intérêts préétablis sont évalués en fonction de « toutes les violations […] relatives à chaque œuvre donnée » et le titulaire du droit d'auteur a droit à un montant de 500 $ à 20 000 $ par œuvre, si les violations ont été commises à des fins commerciales : art 38.1(1)a) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il ne fait aucun doute que les violations dont les demanderesses se plaignent en l'espèce ont été commises à des fins commerciales.	[95] Statutory damages are assessed on the basis of "all infringements… for each work" and the copyright owner is entitled to an amount in the range of $500 and $20,000 per work, if the infringements are for a commercial purpose: *Copyright Act* section 38.1(1)(a). There is no question that the infringements, about which the Plaintiffs complain in this case, were for a commercial purpose.
[99] Le paragraphe 38.1(5) de la *Loi sur le droit d'auteur* dispose que, lorsqu'il doit déterminer le montant approprié des dommages-intérêts préétablis, la Cour tient compte notamment des facteurs suivants : (i) la bonne ou mauvaise foi du défendeur; (ii) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci; et (iii) la nécessité de créer un	[99] In determining the appropriate award of statutory damages, subsection 38.1(5) of the *Copyright Act* provides that the Court shall consider all relevant factors including the following: (i) **the good faith or bad faith** of the defendant; (ii) **the conduct of the parties before and during the proceedings**; and (iii) **the need to deter**

effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question.	**other** infringements of the copyright in question.

- **Section 38.1 — Statutory damages — knowingly and deliberately authorizing infringement, knowledge of the harm caused to plaintiff, absence of response to Court's process are factors to be taken into account**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

a) La bonne ou la mauvaise foi des défendeurs visés par la présente requête [100] Je suis d'accord avec les demanderesses pour dire que les défendeurs visés par la présente requête ont sciemment et délibérément autorisé la (re)diffusion illégale des émissions et des stations des demanderesses, et qu'ils ont sciemment incité d'autres personnes à commettre des violations. En outre, les défendeurs visés par la présente requête n'ont pas tenu compte du processus de la Cour en omettant de fournir une réponse à la Cour ou aux demanderesses, même si la déclaration des demanderesses (dans sa version modifiée) et l'ordonnance d'injonction interlocutoire leur ont été personnellement signifiées et qu'ils ont été avisés de leur défaut.	*(a) Good or Bad Faith of the Respondent Defendants* [100] I agree with the Plaintiffs that the Respondent **Defendants knowingly and deliberately authorized and induced unlawful (re)broadcasts** of the Plaintiffs' Programs and the Plaintiffs' Stations. Further, **the Respondent Defendants have ignored this Court's process** by failing to provide any response to the Court or the Plaintiffs, despite having been served personally with the Plaintiffs' Statement of Claim (as amended) and the Interlocutory Injunction Order, and having been put on notice of their default status.
[101] Je suis également d'accord pour dire que les activités des défendeurs visés par la présente requête ont causé et continuent de causer un préjudice grave et continu aux demanderesses parce que l'utilisation des boîtiers décodeurs préinstallés qui ont été vendus entraîne une distribution illégale des émissions des demanderesses, non seulement au moment de la première utilisation après l'achat par l'utilisateur, mais aussi à chaque utilisation subséquente, autorisant ainsi un nombre croissant et potentiellement illimité de diffusions des émissions. Dans une certaine mesure, l'ajout par les demanderesses de nombreux	[101] I also agree that the Respondent **Defendants' activities have caused, and continue to cause, serious and enduring harm to the Plaintiffs** because the use of sold pre-loaded set-top boxes results in illegal distribution of the Plaintiff's programming, not only at the time of first use following the user's purchase, but also with each use afterward, thus authorizing broadcasts of programming that is growing and potentially unlimited. To some extent, the Plaintiffs' impleading of numerous defendants in these proceedings, now totaling about 175, reflects the growth of this illicit industry. In addition, low cost offerings of the Respondent Defendants'

défendeurs à la présente instance – il y a maintenant un total d'environ 175 défendeurs – reflète la croissance de cette industrie illicite. De plus, les offres à faible coût des défendeurs visés par la présente requête et d'autres personnes comme eux incitent à tout le moins les abonnés aux émissions des demanderesses à annuler leurs abonnements ou les abonnés potentiels à ne pas s'abonner : *Bell Canada CF 2016*, au para 31.	and others like them, at the very least, provide an **incentive for subscribers or potential subscribers of the Plaintiffs' programming to cancel their subscriptions** or to not become subscribers in the first place: *Bell Canada FC 2016*, at para 31.
[102] À mon avis, les défendeurs visés par la présente requête connaissaient ou auraient dû connaître l'ampleur et la durée du préjudice causé par leurs activités de contrefaçon, qui sont résumées ci-dessus. Je conclus donc que, en ayant vendu et en continuant de vendre des boîtiers décodeurs préinstallés, les défendeurs visés par la présente requête ont agi de mauvaise foi et que ce facteur favorise les demanderesses.	[102] In my view, **the Respondent Defendants knew or ought to have known the extent of and enduring harm caused by their infringing activities summarized above**. I thus find that, by having sold and continuing to sell pre-loaded set-top boxes, the Respondent Defendants have acted in bad faith, and that this factor favours the Plaintiffs.

- **Section 38.1 — Statutory damages —Statutory damages are not compensatory — Statutory damages obey to proportionality**

Bell Canada v. Red Rhino Entertainment Inc., 2021 CarswellNat 4294 (F.C. - Sentencing; 2021-09-01) Norris J.

[31] […] Cependant, la fourchette possible des dommages-intérêts préétablis est très étendue. La détermination des dommages-intérêts dans les affaires de droit d'auteur tient compte d'une variété de facteurs, dont la nécessité de dissuader d'éventuels auteurs d'une violation; ils ne sont pas purement compensatoires. Un critère de proportionnalité est aussi appliqué : voir *Rallysport Direct LLC c 2424508 Ontario Ltd*, 2020 CF 794 aux para 6-9. […]	[31] […] However, the potential range of statutory damages is very wide. **Awards are determined having regard to a variety of factors, including the need to deter copyright infringers; they are not purely compensatory. A test of proportionality will also be applied**: see *Rallysport Direct LLC v 2424508 Ontario Ltd*, 2020 FC 794 at paras 6-9. […]

- **Section 38.1 — Statutory damages — In a non-commercial context involving a small infringement, proportionality is to be considered for a lower amount**

Lavigne (Valmedia) v. 9061-6632 Québec inc., 2021 QCCQ 13322 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-11-24) Choquette J.

> [64] **Dans un contexte non commercial et d'une partie défenderesse n'ayant certes pas la même renommée ni le même tirage, le critère de la proportionnalité milite pour le bas de la fourchette**.
>
> [65] La preuve démontre la parution dans la version papier et la version web pour chacune des photographies P-3 et P-5 dont les droits moraux ont été enfreints.
>
> [66] La somme de 100 $ constitue le minimum prévu à la Loi dans un contexte non commercial. Le Tribunal conclut qu'Emmanuel Lavigne a droit à des dommages de 400 $ [for three photographs].

- **Section 38.2 — Maximum amount that may be recovered — In the case of a collective society, the amount of statutory damages may be capped to the royalties certified by the Board**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[44] Or, aucune de ces dispositions n'appuie la théorie du tarif obligatoire. L'article 38.2 prévoit que le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre qui n'a pas habilité une société de gestion à en autoriser la reproduction par reprographie ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d'enseignement, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion aux termes de l'entente conclue avec cette dernière ou selon le tarif homologué par la Commission en vertu de l'art. 70.15. Cette disposition fixe une limite aux dommages-intérêts que le titulaire du droit d'auteur peut recouvrer de l'établissement d'enseignement au titre des droits de reprographie. Elle repose sur l'hypothèse que la Commission fixera des redevances justes et équitables,	[44] But none of these provisions provide support for the mandatory tariff theory. Section 38.2 says that a copyright owner who has not authorized a collective society to authorize reprographic reproduction of the owner's work may recover, in proceedings against an educational institution, a maximum of the royalties that would have been payable under any agreement entered into with the collective society or a tariff certified by the Board under s. 70.15. **This provision puts a cap on the damages an owner can recover against an educational institution in respect of reprographic rights**. It is premised on the assumption that the Board will set fair and equitable royalties, but it does not suggest that such royalties are mandatory.

mais elle ne laisse pas entendre que ces redevances sont obligatoires.	

- **Section 39 ─ Injunction only remedy when defendant not aware of copyright ─ The onus is on the defendant to prove that he was not aware of copyright**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[51] À titre subsidiaire, Bomanite soutient que Patterned Concrete ne devrait pas se voir accorder de réparation autre qu'une injonction parce que Bomanite ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que les œuvres étaient protégées par le droit d'auteur : *Loi sur le droit d'auteur*, art 39(1). M. Fallone, président de Bomanite, a déclaré lors du contre-interrogatoire qu'il ne savait pas si quelqu'un copiait les formulaires de Patterned Concrete. À mon avis, les éléments de preuve de Bomanite ne suffisent pas à établir que Bomanite ne savait pas que les œuvres étaient protégées par le droit d'auteur. Bomanite n'a pas produit le témoignage de la personne responsable de la rédaction des formulaires de Bomanite contrefaits, qu'il s'agisse de M. Schipani ou d'une autre personne. Bomanite soutient qu'il était loisible à Patterned Concrete d'assigner M. Schipani comme témoin, puisqu'il était un estimateur « indépendant » et non un employé de Bomanite. Cependant, la nature juridique de la relation entre M. Schipani et Bomanite n'est pas claire. Lors du contre-interrogatoire, en réponse à une question sur la nature des fonctions de M. Schipani en tant qu'employé de Bomanite, M. Fallone a répondu qu'il était [TRADUCTION] « en quelque sorte un vendeur indépendant », mais à deux reprises dans l'affidavit qu'il a souscrit en réponse à la présente requête en jugement sommaire, M.	[51] In the alternative, Bomanite submits Patterned Concrete should not be awarded any remedy other than an injunction because Bomanite was not aware and had no reasonable grounds to suspect that copyright subsisted in the Works: s. 39(1) of the *Copyright Act*. Mr. Fallone, president of Bomanite, stated during cross-examination that he did not know of anyone copying Patterned Concrete's forms. In my view, Bomanite's evidence falls short of establishing Bomanite's lack of awareness that copyright subsisted in the Works. Bomanite did not adduce evidence from the person responsible for drafting the infringing Bomanite forms—whether that person was Mr. Schipani or someone else. Bomanite argues that it was open to Patterned Concrete to summon Mr. Schipani as a witness, since he was a "freelance" estimator and not an employee of Bomanite. However, the legal nature of Mr. Schipani's relationship with Bomanite is unclear. On cross-examination, in answer to a question about the nature of Mr. Schipani's duties as an employee of Bomanite, Mr. Fallone responded that he was "sort of a freelance salesperson", but twice in his affidavit sworn in response to this motion for summary judgment, Mr. Fallone clearly refers to Mr. Schipani as an employee. In any event, **[the defendant] Bomanite bears the onus of establishing that it is entitled to the benefit of the statutory exception in section 39(1) and it has**

Fallone fait clairement référence à M. Schipani comme étant un employé. Quoi qu'il en soit, c'est à Bomanite qu'il incombe d'établir qu'elle a droit au bénéfice de l'exception prévue au paragraphe 39(1), et elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Au cours du contre-interrogatoire, M. Fallone a déclaré qu'il ne savait pas si quelqu'un copiait les formulaires de Patterned Concrete, mais il n'a fait aucun effort pour le savoir, notamment en posant la question à M. Schipani. M. Fallone ne pouvait pas dire si quelqu'un d'autre dans son organisation avait connaissance de la copie. Enfin, Bomanite n'a pas établi qu'il n'y avait pas eu d'autres contrefaçons après que Patterned Concrete l'a informée des allégations de violation du droit d'auteur en lui adressant une mise en demeure en juin 2017.	**not met its onus**. Mr. Fallone's evidence during cross-examination was that he did not know of anyone copying Patterned Concrete's forms, **but he made no efforts to find out, including by asking Mr. Schipani**. Mr. Fallone could not say whether anyone else in his organization had knowledge of copying. Finally, Bomanite did not establish that there were no further infringements after Patterned Concrete put it on notice of the allegations of copyright infringement by delivering a demand letter in June of 2017.

- **Section 41.1 — Prohibition [technological protection measure] — Establishing copyright is a prerequisite for breach of a TPM**

The Toronto Regional Real Estate Board v. IMS Incorporated c.o.b. as REstats https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2021/04/T-900-20_order-dated-7-APR-2021.pdf (F.C.; 2021-04-07) Milczynski, Protonotary [revd 2021 FC 1239 (F.C.; 2021-11-15)].

> [13] As noted by the Defendants, **without establishing copyright, there can be no claim for breach of technological protections measures under section 41 of the *Copyright Act*.**

- **Section 41.23 — Protection of separate rights — A plaintiff has always a burden of establishing ownership of the copyright in the infringed work**

Dunn's Famous International Holdings Inc. v. Devine, 2021 CarswellNat 116 (F.C. 2021-01-19) Southcott J

[80] En réponse, l'avocat de la demanderesse a renvoyé la Cour aux éléments de preuve de M. Kligman qui, comme je l'ai mentionné ci-dessus, attestaient du fait que le site Web avait été créé par M. Chang et contenait des dessins, des logos et des reproductions mot pour mot de questions de la section « Questions et réponses » du site	[80] In response, the Plaintiff's counsel referred the Court to Mr. Kligman's evidence that, as noted above, attested to the website created by Mr. Chang containing reproductions of the Plaintiff's designs, logos, and word-for-word reproductions of questions from the Plaintiff's FAQ. Counsel emphasized in particular Mr. Kligman's use of the word

de la demanderesse. L'avocat a particulièrement insisté sur l'emploi par M. Kligman du mot [TRADUCTION] « nos » pour renvoyer aux dessins, aux logos et au site Web.	"our" in referencing the designs, logos and website.
[81] À mon avis, ces éléments de preuve sont loin d'établir ce qui est nécessaire pour établir que la demanderesse est l'auteur de ce matériel et, par conséquent, la titulaire du droit d'auteur sur celui-ci, soit la titulaire du droit d'auteur en vertu d'une cession par l'auteur. Dans le cadre d'une requête en jugement par défaut, le demandeur est tenu de produire les éléments de preuve nécessaires pour établir son allégation, et je conclus que la demanderesse en l'espèce ne l'a pas fait relativement à son allégation fondée sur la *Loi sur le droit d'auteur*.	[81] In my view, this evidence fall significantly short of what is required to establish that the Plaintiff is either the author of this material, and therefore the holder of the copyright therein, or the copyright holder by virtue of assignment by whoever was the author. **The Plaintiff has the obligation on a default judgment motion to adduce the evidence necessary to establish its claim, and I find it has failed to do so in relation to its claim under the *Copyright Act*.**

- **Section 41.23 — Protection of separate rights — Only the owner of a copyright interest at the time of proceedings can institute same**

Equisoft inc. v. Éditions Protégez-Vous, 2021 CarswellQue 2352 (Que. Sup. Ct.; 2021-01-27) Corriveau J.

> [27] A la lumière de cette disposition, **au moment d'initier la poursuite en mars 2017, les droits de propriété intellectuelle appartenaient en propre à Equisoft, et ce par cession,** conformément au contrat de licence [with a buy back clause].

- **Section 41.23 — Protection of separate rights — A legal ownership interest is required to maintain an action for copyright infringement**

Arc En Ciel RH v. Services Swissnova inc., 2021 CarswellQue 4773 (Que. Sup. Ct.; 2021-04-06) Granosik J. [appeal 500-09-029495-215, summary dismissal refused 2021 CarswellQue 12565 (Que. C.A.; 2021-08-06)].

> [74] Cependant l'analyse ne s'arrête pas là. En effet, même s'il y a contrefaçon, encore faut-il qu'AEC possède l'intérêt juridique requis pour poursuivre Swissnova à cet égard. Or, il est indéniable que les parties demanderesses sont uniquement titulaires d'une licence de la part de Cleaver.
>
> [80] Or, ce constat est ici déterminant. **AEC n'étant pas titulaire du droit d'auteur, et ne possédant pas l'autorisation de celui qui l'est, elle ne peut poursuivre pour contrefaçon.**

[83] Or, la partie importante copiée par Swissnova de la méthode d'AEC, soit les résultats précis, la présentation sur la roue/le disque et la combinaison particulière des résultats fait partie de ce qui est visé par cette licence non exclusive de Cleaver. En conséquence, AEC ne possède pas l'intérêt juridique pour poursuivre Swissnova, un tel recours appartenant plutôt à Cleaver.

- **Section 41.23 ─ Protection of separate rights ─ The copyright owner should be party to an action for copyright infringement**

Allarco Entertainment 2008 Inc v. Staples Canada ULC, 2021 CarswellAlta 1057 (Alta. Q.B.; 2021-04-30) Lema J.

[9]Paragraph 41.23(2)(c) of the *Copyright Act* says that, subject to certain exceptions, the copyright owner "shall be made a party" to infringement proceedings.

[19] Here are the key factors in this case:

- per the statute, the default position is mandatory addition;
- Allarco had the onus of showing why, in the "interests of justice", those parties are not necessary;
- Allarco did not add the copyright owners or even notify them of the proceedingor provide any reasonable explanation on either front;
- Allarco tried to argue impracticality ("30,000 parties, 30,000 lawyers), but it anchored its infringement action on two shows, meaning (with separate copyright owners) only two parties had to be added. It pointed to non-copyright dimensions of its claim, but that does not answer the" shall add" obligation for the copyright claim. Finally, it implied that the only purpose of adding the owners would be for them to appear and inevitably echo Allarco's piracy concerns. But as the cases show, "differential positions" is not the test;
- unlike in *Spanski Enterprises* [*Spanski Enterprises, Inc v IMB+ Records Inc*, 2013 ONSC 5382], no evidence shows that the copyright owners obliged or even authorized Allarco to bring proceedings to defend copyright;
- given no evidence of notice to the copyright holders, we do not know if they want to participate, do not want to participate, or are indifferent;
- as in *Entral Group* [*Entral Group International Inc v 1438762 Ontario Inc*, 2005 CanLII 18316], the retailers have a legitimate concern about multiplicity of proceedings, with the copyright owners not currently parties, no evident delegation of their litigation rights to the licensed party (here, Allarco), and no evidence of their willingness (or otherwise) to be bound by the outcome of these proceedings;

- unlike in *Close Up* [*Close Up International Ltd v 1444943 Ontario Ltd,* 2006 CanLII 32925 (ONSC)], no evidence shows that pleadings are being amended to add the copyright owners;
- as for delay, we have the reverse of the *Spanski Enterprises* scenario: the retailersraised this issue in a timely way, yet Allarco did nothing to address the point (either adding the owners or explaining why not);
- no evidence shows that adding the owners would have been impossible, impractical, or burdensome for Allarco; and
- I reviewed the two confidential-evidence contracts: one of them is silent on any allocation (between the copyright owner and the licensee)of litigation responsibilities. The other contains very specific allocations of such responsibilities for "defensive" litigation i.e. suits against the copyright owner or licensee. It appears to be silent on "offensive" litigation i.e. proceedings with either of those parties as plaintiffs, asserting copyright. It does say that, absent expressly assigned rights, the copyright owner reserves all rights.
- It is at least arguable, given those contracts, that Allarco does not have the right to bring copyright-infringement proceedings**. I make no ruling on the point, but this uncertainty points to the value of adding the copyright owners here i.e. to eliminate any uncertainty about standing to enforce the copyrights Conclusion on adding copyright owners**

[20]In these circumstances, I find that it is not in the interests of justice to dispense with adding the copyright owners as parties to the main action.

- **Section 41.23 ─ Protection of separate rights ─ A collective society cannot take action for copyright infringement if it is not a copyright holder**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[74] Les doléances d'Access Copyright ne découlent pas tant, selon moi, du caractère volontaire des tarifs homologués, mais plutôt du fait qu'elle ne peut intenter d'action en violation du droit d'auteur au nom de ses membres. Dans la mesure où il s'agit d'un problème, cet état de fait n'a rien à voir avec le par. 68.2(1) et il déborde largement le cadre du présent pourvoi. Il est toutefois important de se rappeler qu'Access	[74] The source of Access Copyright's grievance, it seems to me, stems not so much from the voluntary nature of an approved tariff, but from the fact that Access Copyright cannot initiate infringement actions on behalf of its members. To the extent that this is a problem, it has nothing to do with s. 68.2(1) and is largely outside the scope of this appeal. **But it is important to recall that Access Copyright**

Copyright a choisi d'exercer ses activités selon les modalités d'une licence non exclusive qui ne lui donne pas le droit d'intenter une poursuite pour violation des droits qu'elle administre. Rien n'oblige Access Copyright et ses membres à opter pour cette solution.	**chooses to operate on the terms of a non-exclusive licence that does not give it the right to sue for infringement in respect of the rights it administer**s. Nothing compels Access Copyright and its members to operate this way.
[76] Il est bien entendu loisible au législateur de modifier la *Loi sur le droit d'auteur* s'il le juge opportun pour faciliter l'introduction d'actions en violation du droit d'auteur par les sociétés de gestion. Toutefois, selon les dispositions législatives actuelles qui nous intéressent dans le cadre du présent pourvoi, un tarif homologué ne peut être opposé à l'utilisateur qui n'accepte pas une licence.	[76] It is of course open to Parliament to amend the *Copyright Act* if and when it sees fit to make collective infringement actions more readily available. But under the existing relevant legislation in this appeal, an approved tariff is not binding against a user who does not accept a licence.

- **Section 41.23 — Protection of separate rights — Copyright registration is not a prerequisite for copyright protection — The copyright owner or the exclusive licence can bring an action for copyright infringement**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[45] Étant donné que l'enregistrement n'est pas une condition préalable à l'existence du droit d'auteur au Canada, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il existe un droit d'auteur sur les œuvres des demanderesses dans les circonstances de l'espèce. Je suis en outre convaincue que, puisque les demanderesses sont titulaires du droit d'auteur ou de licences exclusives, elles ont le droit d'exercer le droit d'auteur sur leurs œuvres, y compris un droit d'action en contrefaçon et le droit de communiquer leurs émissions au public par télécommunication.	[45] Noting that **registration is not a prerequisite to the subsistence of copyright in Canada,** I am satisfied that, on a balance of probabilities, copyright subsists in the Plaintiffs' Works in the circumstances. I further am satisfied that, because **the Plaintiffs either own the copyright or are the exclusive licensees, they are entitled to exercise copyright** in the Plaintiffs' Works, including a right of action for infringement and the right to communicate the Plaintiffs' Programs to the public by telecommunication.

- **Section 41.24 — Concurrent jurisdiction of Federal Court — The Federal Court is statutory and does not have inherent to adjudge on unspecified proprietary rights**

The Toronto Regional Real Estate Board v. IMS Incorporated c.o.b. as REstats <https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2021/04/T-900-20_order-dated-

7-APR-2021.pdf> (F.C.; 2021-04-07) Milczynski, Protonotary [revd on the copyright issue 2021 FC 1239 (F.C.; 2021-11-15)].

> [6] **The Federal Court is a statutory court**, created under section 101 of the Constitution Act, 1867 **and does not have the inherent jurisdiction** of section 96 courts. Whether the Federal Court has jurisdiction, is governed by a three-part test *(Windsor (City) v. Canadian Transit Co*., 2016 SCC 54: (i)there must be a statutory grant of jurisdiction by Parliament;(ii) there must be an existing body of federal law which is essential to the disposition of the case and which nourishes the statutory grant of jurisdiction; (iii) the law on which the case is based must be "a law of Canada" as that phrase is used in section 101 of the Constitution Act, 1867.
>
> [7] In applying this test, the court must review the pleading and determine the nature ("pith and substance") of the claim and the nature of the remedy sought.
>
> [14] This leaves PIPEDA as the remaining body of federal law in issue, as pleaded in the Statement of Claim. In that regard, there is no independent cause of action for breach of the statute. Persons with complaints regarding privacy and the use of their personal information as defined in PIPEDA must follow the complaints regime established by the statute before engagingthe Federal Court. […]
>
> [17] These appear to be claims in contract or tort and are not grounded in federal law. […]

- **Section 41.24 — Concurrent jurisdiction of Federal Court — Grievance under the arbitration process of a collective agreement is the proper way to claim remuneration fees under the *Copyright Act*, not a civil action**

Entertainment One Ltd. and Union of BC Performers (Cold Squad), Re,* 2021 CarswellBC 3289 (B.C. Arb.; 2021-09-28) J. Nichols, Mmeber.

> [38] With these principles in mind, I have assessed the essential character of this dispute in its particular factual context, including the nature of the allegations, the provisions of the BCMPA [British Columbia Master Production Agreement], and the unique structure of the industry. I find that the dispute, in essence, relates to reporting obligations, use fees (i.e., entitlements to performer compensation), the potential assignment/release of responsibility for these obligations and entitlements.
>
> [43] The Claim is also based on facts that specifically relate to reporting and use fees obligations in the BCMPA and performer contracts. One of the express allegations is a breach of the BCMPA and performer contracts. While the Claim is also framed as a breach of the *Copyright Act* and a claim for unjust enrichment, I am mindful that the dispute

should not simply be viewed in terms of how it is legally pleaded. Rather, the analysis must search for its "essential nature". Even on the face of the Claim, it is apparent that the "essence" of the dispute vis-a-vis the Producers relates to entitlements under and requirements of the BCMPA.

[175] The Producer Grievances succeed, in part, as the Union failed to pursue arbitration and bypassed the procedures in the BCMPA by supporting the Claim.

- **Section 41.24 ─ Concurrent jurisdiction of Federal Court ─ Injunctive reliefs are not available before the Small Claims Division of the Quebec Court**

Lavigne (Valmedia) v. 9061-6632 Québec inc., 2021 QCCQ 13322 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-11-24) Choquette J.

[68] Quant aux ordonnances de publication d'excuses et de la présente décision, Emmanuel Lavigne a choisi de porter sa demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec qui n'a pas compétence pour émettre des ordonnances de nature injonctive.

- **Section 41.25 ─ Notice of claimed infringement ─ The notice-and-notice regime is not an impediment to the issuance of a site blocking order**

Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc., 2021 CarswellNat 1539 (F.C.A.; 2021-05-26) Locke J. [affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat 6733 (F.C.; 2019-11-15; leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716 (S.C.C.; 2022-03-24); 2021 CarswellNat 3930 (F.C.A. ─ Costs; 2021-09-14)].

[29] Cependant, à mon avis, rien dans les articles 41.25 à 41.27 de la *Loi sur le droit d'auteur* ne révèle l'intention de refuser aux titulaires d'un droit d'auteur l'avantage des ordonnances de blocage de sites, et rien dans ce type d'ordonnance n'est contraire à ces dispositions. Le fait que le législateur ait mis en place un régime pour aviser la personne qui aurait violé un droit d'auteur que ses activités ont été portées à l'attention du titulaire du droit d'auteur n'indique pas que le législateur limitait ainsi les recours dont le titulaire du droit d'auteur pouvait se prévaloir. En fait, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC*, 2018 CSC 38, [2018] 2 R.C.S. 643 au para. 45 (*Voltage*), a reconnu le	[29] In my view, however, nothing in sections 41.25 to 41.27 of the *Copyright Act* suggests an intention **to deny copyright owners the benefit of a site-blocking order,** and nothing in such an order conflicts with these provisions. **The fact that Parliament has put in place a regime to notify an alleged copyright infringer that its activities have come to the attention of the copyright owner does not suggest that this represents a limit on the remedies to which the copyright owner is entitled.** In fact, the Supreme Court of Canada in *Rogers Communications Inc. v. Voltage Pictures, LLC*, 2018 SCC 38, [2018] 2 S.C.R. 643, at para. 45 (*Voltage*) recognized the opposite, stating that "Parliament knew that the [notice and notice] regime was only a first step in

contraire, affirmant que le « Parlement savait que celui-ci [le régime d'avis et avis] n'était qu'une première étape dans la dissuasion de la violation en ligne du droit d'auteur, et que le titulaire du droit d'auteur qui souhaitait poursuivre une personne qui aurait violé son droit serait toujours tenu d'obtenir une ordonnance de type *Norwich* pour l'identifier ». Une ordonnance de type *Norwich*, comme une ordonnance de blocage de sites, est une injonction interlocutoire mandatoire qui est imposée au FAI. Elle n'est pas non plus explicitement prévue dans la *Loi sur le droit d'auteur*.	deterring online copyright infringement, and that a copyright owner who wished to sue an alleged infringer would still be required to obtain a Norwich order to identify that person." A *Norwich* order, like a site-blocking order, is a mandatory interlocutory injunction that is imposed on an ISP. It also is not explicitly provided for in the *Copyright Act*.

- **Section 41.26 — Obligations related to notice —The notice-and-notice regime has a deterrent and enforcement objective**

TBV Productions, LLC v. Doe, 2021 CarswellNat 611 (F.C.; 2021-02-25) O'Reilly J.

[2] TBV a ensuite, au moyen d'un avis, informé les FSI, qui sont les tiers intimés en l'espèce – SaskTel, Bell, et Xplornet – , que certains de leurs clients avaient peut-être violé son droit d'auteur. Dans son avis, TBV demandait aux FSI de donner deux autres avis – le premier, destiné à tous leurs abonnés, pour les informer de la violation possible du droit d'auteur, et, si la violation continuait, un autre avis pour les informer que le titulaire du droit d'auteur pourrait intenter contre eux une action en violation du droit d'auteur. Ce processus, connu sous le nom de régime d'« avis et avis », fait partie de la *Loi sur le droit d'auteur* (art 41.25 et 41.26; voir toutes les dispositions citées dans l'annexe).	[2] TBV then sent notices to the ISPs who are the non-party respondents identified above – SaskTel, Bell, and Xplornet – advising them that some of their customers may have been infringing TBV's copyright. TBV's notice required the ISPs to provide two further notices – the first to individual subscribers informing them of potential copyright infringement and, if infringement continued, a notice informing them that the copyright holder may bring an infringement action against them. This is commonly referred to as the "notice-and-notice" regime, set out in the *Copyright Act* (ss 41.25 and 41.26; see Annex for all enactments cited)
[7] L'un des objets du régime d'avis et avis est de faire en sorte que les titulaires du droit d'auteur puissent obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour intenter une action en violation du droit d'auteur contre les personnes soupçonnées d'avoir violé leur droit d'auteur, lesquelles sont généralement	[7] **One of the purposes of the notice-and-notice regime is to provide copyright holders the information they need in order to bring infringement actions against suspected violators, who will usually be Internet users whose identities are unknown to the copyright holders,**

des internautes. Les titulaires du droit d'auteur ne connaissent pas l'identité de ces internautes, contrairement aux FSI concernés. L'action qui sous-tend la présente instance est la poursuite que TBV a intentée contre des personnes qui sont soupçonnées d'avoir violé son droit d'auteur parce qu'elles auraient téléchargé ou téléversé le film en cause, qui ont reçu les avis en conséquence de la part de leur FSI et qui ont malgré tout continué de commettre les actes de violation.	**but known to the respective ISPs.** The action that underlies this proceeding is TBV's suit against persons who have allegedly infringed TBV's copyright by downloading or uploading the movie in question, have received the corresponding notices from their ISPs, and have continued their infringing activities notwithstanding.
[8] Dans l'ensemble, le régime a un objectif de dissuasion et un objectif d'application de la loi relativement aux violations du droit d'auteur. Toutefois, les FSI eux-mêmes sont à l'abri d'actions en violation du droit d'auteur; ils ont plutôt l'obligation de transmettre rapidement les avis de la part des titulaires du droit d'auteur et d'informer les demandeurs de cette transmission (ou expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pu l'effectuer) ainsi que l'obligation de conserver pour une période d'au moins six mois des registres exacts des renseignements qui permettent d'identifier les personnes à qui sont transmis les avis (art 41.26(1)a),b)). Implicitement, cela signifie que les FSI ont l'obligation de mettre les adresses IP en corrélation avec l'identité des abonnés et de faire le nécessaire pour s'assurer qu'ils ont correctement fait ce lien (*Rogers Communications Inc. c Voltage Pictures, LLC*, 2018 CSC 38 au para 31 [*Voltage CSC*]). L'inexécution de ces obligations est passible d'amendes dont le montant varie entre 5 000 $ et 10 000 $ (art 41.26(3)).	[8] **Overall, the regime has both a deterrent and an enforcement objective in respect of copyright violations.** However, the ISPs themselves are insulated from claims of infringement; instead, they have a duty to promptly forward notices from copyright holders, inform claimants that the notices have been relayed (or explain why they could not be), and retain accurate records of identifying information for at least six months (s 41.26(1)(a),(b)). Implicitly, this means that ISPs have a duty to correlate IP addresses with subscribers' identities and to verify the accuracy of that linkage (*Rogers Communications Inc v Voltage Pictures LLC*, 2018 SCC 38 at para 31 [*Voltage SCC*]). Those duties are enforced by monetary penalties ranging from $5,000 to $10,000 (s 41.26(3)).
[20] Par conséquent, contrairement à la situation dans l'affaire *ME2*, la question qui se pose en l'espèce n'est pas celle de	[20] Accordingly, unlike *ME2* [*ME2 Productions Inc v Doe et al*, 2019 FC 214], the question here is not whether a

savoir si le juge responsable de la gestion de l'instance peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autoriser que la réclamation en dommages-intérêts soit tranchée en même temps que la requête connexe visant à obtenir une ordonnance de type *Norwich*. Il s'agit plutôt de savoir s'il existe un fondement juridique justifiant qu'une réclamation en dommages-intérêts procède par voie de requête en l'absence d'une requête connexe visant à obtenir une ordonnance de type *Norwich*. J'estime qu'il faut répondre par l'affirmative à la première question, et par la négative à la seconde.	case management judge in the exercise of discretion may allow a damages claim to be determined in conjunction with a related Norwich Order motion. Rather, the question is whether there is a legal basis for allowing a damages claim to proceed by way of a motion unconnected to a Norwich Order motion. In my view, the answer to the former is yes; to the latter, no.

- **Section 41.26 ─ Obligations related to notice ─ The obligation does not apply to search engines**

Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc., 2021 CarswellNat 1539 (F.C.A.; 2021-05-26) Locke J. [affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat 6733 (F.C.; 2019-11-15); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716 (S.C.C.; 2022-03-24); 2021 CarswellNat 3930 (F.C.A. ─ Costs; 2021-09-14)].

[25] L'article 41.25 dispose que le titulaire d'un droit d'auteur peut envoyer un avis de prétendue violation au FAI dont les services sont utilisés par une personne qui viole le droit d'auteur au moyen d'Internet. Des avis semblables sont aussi prévus pour « un outil de repérage » au sens de l'article 41.27 – un moteur de recherche comme Google. L'article 41.26 dispose que le FAI qui reçoit un avis en application de l'article 41.25 a l'obligation, moyennant paiement des droits qu'il peut exiger, de transmettre l'avis à la personne qui aurait violé le droit d'auteur et de conserver un registre concernant son identité. L'article 41.26 dispose aussi que le seul recours contre le FAI qui ne se conforme pas à cette obligation est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis. L'article 41.26 ne s'applique pas aux moteurs de recherche.	[25] Section 41.25 provides that a copyright owner may send a notice claiming infringement to an ISP whose services are used by an infringer to infringe copyright via the Internet. Similar notices are also contemplated for "an information location tool" as defined in section 41.27 – a search engine like Google. Section 41.26 provides that an ISP who receives a notice under section 41.25, and who is paid the lawful fee, shall forward the notice to the alleged infringer and keep records concerning the alleged infringer's identity. Section 41.26 also provides that the only remedy for failure by the ISP to comply therewith is statutory damages. **Section 41.26 does not apply to search engines.**

- **Section 41.26 — Obligations related to notice —ISP are required to send a notice of alleged infringement to the subscriber associated with an IP address alleged to have infringed copyright**

Salna v. Voltage Pictures, LLC, 2021 CarswellNat 3845 (F.C.A.; 2021-09-08) Rennie J. [varying 2019 CarswellNat 8238 (F.C.; 2019-11-12) ; leave to appeal tot he Supreme Court of Canada filed 2021 CarswellNat 6448 (S.C.C.; 2021-12-06)].

> [17] Copyright owners who identify an IP address infringing their works can require ISPs to send a notice of an alleged infringement to the internet account subscriber associated with the IP address (*Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 41.25-41.26). This is known as "the notice and notice" regime. ISPs are required to retain records enabling the identification of these internet account holders for six months following the day on which the account holder received the notice of an alleged infringement (*Copyright Act* at para. 41.26(1)(*b*)). **A copyright owner may sue an internet account holder for copyright infringement following their receipt of the notice of alleged infringement**. Though perhaps obvious, in order to identify the alleged infringer and potential defendant(s), a copyright owner must apply for a *Norwich* order requiring the ISPs to release the name(s) of the internet account holder(s).

- **Section 41.26 — Obligations related to notice —The effect of the notice-and-notice regime on ISP has yet to be decided**

Salna v. Voltage Pictures, LLC, 2021 CarswellNat 3845 (F.C.A.; 2021-09-08) Rennie J. [varying 2019 CarswellNat 8238 (F.C.; 2019-11-12); leave to appeal tot he Supreme Court of Canada filed 2021 CarswellNat 6448 (S.C.C.; 2021-12-06)].

> [128] […] Even a cursory reference to the legislation itself, the legislative history and Hansard suggests **that the question as to whether the effect of the notice and notice regime is limited to absolving ISPs for hosting infringing work, whether it is simply "moral suasion" to educate the public of its responsibility not to infringe or whether Parliament intended the regime as a potential tool by which copyright holders could enforce their rights requires analysis**; […]
>
> [131] It is readily apparent that the question of the use to which Parliament intended section 41.26 to be put is an open question, one which requires full argument. It also requires a factual context. In the absence of specific proposed uses, the conclusion of the Federal Court that the use of section 41.26 notices was outside the legislative remit and would overburden the ISPs were premature and speculative. Questions of statutory interpretation that require an understanding of the context should not be decided in a factual vacuum.

- **Section 41.27 ─ Injunctive relief only ─ providers of information location tools ─ This section is specific to search engines and does not apply to ISP**

Teksavvy Solutions inc. v. Bell Media Inc., 2021 CarswellNat 1539 (F.C.A.; 2021-05-26) Locke J. [affirming *sub nomine Bell Media Inc. v. GoldTV.Biz*, 2019 CarswellNat 6733 (F.C.; 2019-11-15); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 716 (S.C.C.; 2022-03-24); 2021 CarswellNat 3930 (F.C.A. ─ Costs; 2021-09-14)].

[26] L'article 41.27 est propre aux moteurs de recherche. Il dispose que le titulaire d'un droit d'auteur ne peut obtenir qu'une injonction comme recours contre le moteur de recherche en cas de violation par ce dernier du droit d'auteur découlant de la reproduction de l'œuvre ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication. L'article 41.27 ne s'applique pas aux FAI. Le paragraphe 41.27(4.1) énumère de facteurs que le tribunal doit prendre en considération lorsqu'il accorde une injonction visant un moteur de recherche au titre de cet article.	[26] **Section 41.27 is specific to search engines**. It provides that the owner of a copyright that is infringed by a search engine by reproduction of the work, or by communicating such reproduction to the public by telecommunication, is not entitled to any remedy against the search engine other than an injunction. **Section 41.27 does not apply to ISPs**. Subsection 41.27(4.1) provides a list of factors that should be considered when granting an injunction against a search engine under that section

- **Section 43.1 ─ Limitation or prescription period for civil remedies ─ The limitation also applies to infringement of moral rights**

Labrosse v. Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, 2021 QCCQ 5013 (Que. Ct. – Small Claims; 2021-05-11) Laliberté J.

> [23] La demande de monsieur Labrosse ayant été intentée le 14 novembre 2018, soit plus de trois ans après la date du 20 septembre 2015, **le Tribunal n'a d'autre choix que de constater que sa demande en dommages pour violation de ses droits moraux est prescrite e**n vertu de l'article 43.1 de la loi précité.

- **Section 53 ─ Register to be evidence ─ The presumptions will apply whether the registration was obtained in the normal course of business or in contemplation of litigation**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[10] Bomanite s'appuie sur le moment où les demandes de Patterned Concrete ont été déposées pour faire valoir que Patterned Concrete a obtenu les certificats en vue d'un litige, plutôt que dans le cours de ses activités normales.	[10] Bomanite relies on the timing of Patterned Concrete's applications to argue that Patterned Concrete obtained the certificates in contemplation of litigation, rather than in the ordinary course of business. It argues that Patterned Concrete cannot rely on

Elle soutient que Patterned Concrete ne peut pas invoquer l'article 53 si les enregistrements de droit d'auteur ont été obtenus aux fins d'un litige plutôt que dans le cours de ses activités normales, citant l'arrêt *P.S. Knight Co. Ltd. c Association canadienne de normalisation*, 2018 CAF 222 [*P.S. Knight (CAF)*] au para 150. Patterned Concrete réplique qu'il n'y a aucune preuve qu'elle est une entreprise procédurière et que l'affirmation de Bomanite selon laquelle les certificats ont été obtenus en vue d'un litige n'est pas fondée. Elle soutient qu'il n'y a aucune raison de conclure que l'article 53 de la *Loi sur le droit d'auteur* n'est pas applicable.	section 53 if the copyright registrations were obtained for the purpose of litigation rather than in the ordinary course of business, citing *P.S. Knight Co. Ltd. v Canadian Standards Association*, 2018 FCA 222 [*P.S. Knight (FCA)*] at paragraph 150. Patterned Concrete counters that there is no evidence it is a litigious company, and no merit to Bomanite's assertion that the certificates were obtained for the purpose of litigation. It submits there is no basis for finding that section 53 of the *Copyright Act* does not apply.
[11] À mon avis, l'arrêt *P.S. Knight (CAF)* n'établit pas une règle selon laquelle l'article 53 de la *Loi sur le droit d'auteur* ne s'applique que si un certificat d'enregistrement a été obtenu dans le cours des activités normales et non en vue d'un litige. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a jugé que le certificat d'enregistrement en question avait en fait été obtenu dans le cours des activités normales et que le demandeur avait le droit de l'invoquer pour établir qu'il était le titulaire du droit d'auteur par application du paragraphe 53(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* (la Cour d'appel fédérale a infirmé la conclusion de la Cour fédérale sur ce point). Ainsi, la Cour d'appel fédérale n'a pas eu besoin de décider si l'article 53 ne s'applique qu'aux certificats d'enregistrement obtenus dans le cours des activités normales. Il n'y a pas eu d'analyse du libellé de cette disposition et, bien que les expressions « cours des activités normales » et « en vue d'un litige » aient un sens juridique, elles n'apparaissent pas dans la *Loi sur le droit d'auteur*. À	[11] In my view, *P.S. Knight (FCA)* **does not establish a rule that section 53 of the *Copyright Act* will only apply if a certificate of registration was obtained in the ordinary course of business, and not in contemplation of litigation.** In that case, the Federal Court of Appeal held (reversing the Federal Court's finding on this point) that the certificate of registration in question was, in fact, obtained in the ordinary course of business, and the plaintiff was entitled to rely on it as evidence of ownership under subsection 53(2) of the *Copyright Act*. Thus, the Federal Court of Appeal did not need to decide whether section 53 only applies to certificates of registration obtained in the ordinary course of business. There was no analysis of the language of that section, and while "ordinary course of business" and "in contemplation of litigation" are terms that have legal meaning, those terms do not appear in the *Copyright Act*. In my view, *P.S. Knight (FCA)* did not set down a general rule as Bomanite asserts.

mon avis, l'arrêt *P.S. Knight (CAF)* n'a pas établi une règle générale comme l'affirme Bomanite.	
[12] En outre, je ne suis pas convaincue que les circonstances de l'espèce justifient de ne pas donner effet aux certificats en tant que preuve de l'existence du droit d'auteur et de l'identité du titulaire du droit d'auteur. Rien ne prouve que Bomanite ait cherché à contester la validité des enregistrements, et je ne suis pas convaincue que le moment où les demandes de Patterned Concrete ont été déposées rende les certificats qui en résultent si peu fiables qu'ils ne constitueraient pas au moins une preuve *prima facie* de l'existence d'un droit d'auteur sur les œuvres et du fait que Patterned Concrete en est la titulaire. Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à M. Padula s'il avait obtenu des certificats d'enregistrement uniquement dans le but d'intenter une poursuite, et il a répondu : [TRADUCTION] « Non. Je voulais empêcher quiconque de les utiliser. Je voulais juste le droit d'auteur. J'avais l'impression que j'aurais dû l'avoir dans le passé, je ne savais pas que c'était nécessaire. » Ainsi, il a expliqué dans son témoignage qu'il n'avait pas compris la nécessité d'obtenir un droit d'auteur.	[12] Furthermore, I am not satisfied that the circumstances of this case warrant giving no effect to the certificates as evidence of the subsistence of copyright and its ownership. **There is no evidence that Bomanite sought to challenge the validity of the registrations, and I am not satisfied that the timing of Patterned Concrete's applications render the resulting certificates so unreliable that they would not constitute at least *prima facie* evidence that copyright subsists in the Works, and that Patterned Concrete owns such copyright**. Mr. Padula was asked on cross-examination whether he only obtained certificates of registration for purposes of pursuing litigation and he answered, "No. I wanted to stop anybody else from using them. I just wanted the copyright. I felt that I should have had it in the past, I didn't know it was necessary." Thus, he gave evidence explaining he had not understood the necessity.

- **Section 53 — Register to be evidence — The weight to be given to a certificate of registration may depend on the circumstances**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[13] Les certificats d'enregistrement ne sont peut-être pas une preuve solide de l'existence du droit d'auteur ou de l'identité du titulaire du droit d'auteur, mais c'est une question de poids. Par exemple, dans l'arrêt *Circle Films Enterprises Inc. v Canadian*	[13**] Certificates of registration may not be strong evidence of the subsistence of copyright or its ownership, but that is a question of weight**. For example, the Supreme Court of Canada in *Circle Film Enterprises Inc. v Canadian*

Broadcasting Corporation, 1959 CanLII 74 (SCC), [1959] SCR 602 [*Circle Film*] à la p 606, la Cour a affirmé que dans le cas où des éléments de preuve contredisent le certificat d'enregistrement du droit d'auteur, la valeur du certificat peut être touchée, mais en l'absence de tels éléments de preuve la valeur du certificat ne doit pas être diminuée parce qu'aucune preuve de titre n'est exigée dans une demande d'enregistrement et que le Bureau du droit d'auteur n'assume aucune responsabilité à l'égard de la véracité des faits allégués dans la demande et ne mène aucun examen indépendant. Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu que le certificat constituait une preuve suffisante pour écarter la présomption légale selon laquelle l'auteur de l'œuvre, et non le demandeur, était le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre en question, et que le certificat était suffisant pour conclure que le demandeur s'était acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait.	*Broadcasting Corporation*, [1959] SCR 602 [*Circle Film*] at 606 held that where there is evidence to contradict a copyright certificate, then its weight may be affected; **however, in the absence of any such evidence, the weight afforded to the certificate should not be minimized merely because an application for registration of copyright requires no proof of title and because the Copyright Office assumes no responsibility for the truth of the facts asserted in the application and conducts no independent examination**. In that case, the Supreme Court held that the certificate constituted sufficient evidence to displace a legal presumption that the author of the work, rather than the plaintiff, owned the copyright in the work in question, and the certificate was sufficient to satisfy the plaintiff's onus of proof.
[14] Par ailleurs, au paragraphe 63 de l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada,* 2002 CAF 187, la Cour d'appel fédérale a affirmé que les certificats vraisemblablement obtenus uniquement en vue d'un litige peuvent permettre de conclure à l'existence d'un droit d'auteur sur les œuvres décrites dans les certificats, mais qu'ils peuvent avoir une force persuasive diminuée et ne pas constituer une preuve particulièrement convaincante.	[14] As another example, in *CCH Canada Ltd. v Law Society of Upper Canada*, 2002 FCA 187 at paragraph 63 the Federal Court of Appeal held that certificates seemingly obtained in contemplation of litigation may support a finding that copyright subsists in the works described on the certificates, but may have diminished persuasiveness and may not constitute particularly compelling evidence.

- **Section 53 ─ Register to be evidence ─ A certificate of registration provides evidence of copyright ownership and copyright subsistence**

Patterned Concrete Mississauga Inc. v. Bomanite Toronto Ltd., 2021 CarswellNat 1657 (F.C. 2021-04-12) Pallotta J. [184 C.P.R. (4th) 279 (F.C. — Costs; 2021-07-27)].

[35] En outre, les certificats d'enregistrement, qui concordent avec le témoignage de M. Padula, fournissent	[35] In addition, **the certificates of registration**, which are consistent with Mr. Padula's evidence, **provide some**

une certaine preuve qu'un droit d'auteur existe sur les œuvres et que Patterned Concrete en est la titulaire : *Loi sur le droit d'auteur*, art 53.	**evidence that copyright subsists in the Works** and that Patterned Concrete owns the copyright: *Copyright Act*, section 53.

- **Section 53 — Register to be evidence — A certificate of registration is evidence of a transfer of ownership of the copyright**

Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (INL3D), 2021 CarswellNat 3001 (F.C.; 2021-08-10) Fuhrer J.

[52] En plus des déclarations concernant l'acquisition de licences auprès des titulaires du droit d'auteur qui sont contenues dans les affidavits de M. Omstead et de M. Webber, les demanderesses ont fourni, avec l'affidavit de M^{me} Matte, des copies des certificats originaux d'enregistrement du droit d'auteur qui ont été délivrés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour la concession du droit d'auteur sur les œuvres applicables par des licences de confirmation, ainsi que des copies des licences de confirmation. Un certificat d'enregistrement constitue la preuve que l'intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d'enregistrement détient cet intérêt : art 53(2.2) 53(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*.	[52] In addition to the statements about acquisition from the rights holders contained in the Omstead and Webber Affidavits, the Plaintiffs have provided, via the Matte Affidavit, copies of the original certificates of copyright registration issued by the Canadian Intellectual Property Office of confirmatory copyright licences for the applicable works, as well as copies of the confirmatory licences. **A registration certificate is admissible evidence that the interest recorded on it has been granted and that the licensee registered is the holder of that interest:** *Copyright Act* sections 53(2.2) and 53(3).

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Board can adjust a tariff to take into account external factors**

Re:Sound Tariff 6.C (2019-2023), 2021 CarswellNat 508 (Cop. Bd.; 2021-02-26) R. Côté, Member.

[21] Dans la détermination du caractère juste et équitable d'un tarif, il est opportun de s'assurer que les établissements particulièrement touchés par la pandémie de la COVID-19 ne soient pas doublement affectés par une hausse substantielle des redevances qu'ils doivent payer à une société de gestion collective. Le projet de tarif révisé ne présente pas à ce chapitre de difficulté.	[21] **In determining whether a tariff is fair and equitable, it is appropriate to ensure that establishments [adult entertainment clubs] especially impacted by the COVID-19 pandemic are not doubly affected by a significant increase in royalties to be paid to a collective.** The revised proposed tariff does not present any issues in this respect. Indeed, section 5

En effet, l'article 5 du Tarif 6.C de Ré:Sonne prévoit que la redevance est établie en fonction du nombre de jours d'ouverture réelle de l'établissement. Comme le nombre de jours d'ouverture a été grandement réduit tout au cours de l'année 2020 et qu'il le sera fort probablement encore pour une bonne partie de l'année 2021 en raison des décisions des gouvernements provinciaux de fermer ce type d'établissement pour cause de pandémie, la redevance à payer n'augmentera pas pour l'année 2020, bien au contraire. Le type de disposition qu'on retrouve au projet de Tarif 6.C de Ré:Sonne ne pose aucun problème particulier à ce chapitre.	of Re:Sound Tariff 6.C provides that the royalty is set based on the number of days the establishment is actually open for business. Since the number of days of operation was significantly reduced throughout 2020 and will likely continue to be significantly reduced well into 2021 as a result of provincial government decisions to close such establishments because of the pandemic, the royalty payable will not increase for the year 2020; quite the opposite. The type of provision found in Re:Sound's Proposed Tariff 6.C does not pose any particular problem in this regard.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Absence of changes in the marketplace militates in favour of maintaining an existing tariff without amendments**

SOCAN Tariff 14 (2018-2024), 2021 CarswellNat 1022 (Cop. Bd.; 2021-04-16) R. Côté, Member.

[6] […] Aucune augmentation n'est proposée par rapport au tarif 2013-2017, pas même pour prendre en compte l'inflation observée depuis 2013.	[6] […] Compared with the 2013-2017 Tariff, no change is proposed, not even to take into account inflation since 2013.
[7] Nous n'avons connaissance d'aucun changement dans le marché qui nous pousserait à conclure que ce taux n'est pas juste et équitable. Dans ces conditions et en l'absence de motif d'opposition, nous trouvons que le taux des redevances proposés est juste et équitable.	[7] **We are not aware of any change in the market that would lead us to conclude that this rate is not fair and equitable**. Under such conditions and in the absence of grounds for objection, we find that the proposed royalty rate is fair and equitable.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Similar proposed tariff deem fair**

SOCAN Tariffs 12.A & 12.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 1500 (Cop. Bd.; 2021-05-21) K. Braun, Member

[19] La Commission est tenue par la *Loi* de fixer des redevances et des modalités afférentes qui sont justes et équitables. Pour atteindre ce résultat, et	[19] The Board is required under the Act to fix royalty and related terms and conditions that are fair and equitable. To achieve this, and depending on the

suivant l'affaire en cause, la Commission prend traditionnellement en considération divers éléments, dont la mesure dans laquelle les projets de tarif sont semblables aux tarifs homologués antérieurement.	matter, the Board has historically taken into consideration various elements, including the extent to which proposed tariffs are similar to previously approved tariffs.
[20] Lorsqu'un projet de tarif n'est pas substantiellement différent du tarif antérieurement homologué, la Commission peut considérer ce fait comme une indication que le projet de tarif est juste et équitable, surtout s'il n'est survenu aucun changement dans le marché pertinent.	[20] **Where a proposed tariff does not differ substantially from the previously approved tariff, the Board may rely on this fact as an indication that the proposed tariff is fair and equitable**, particularly when there has been no change in the relevant market.
[25] Cependant, l'absence d'informations ne veut pas dire que les redevances et modalités afférentes proposées ne sont pas justes et équitables. Lors de notre évaluation, nous n'avons relevé aucune indication de changements aux conditions du marché ou à d'autres critères qui justifieraient un changement aux redevances et modalités afférentes les plus récemment fixées par la Commission. Nous concluons donc qu'il est juste et équitable d'homologuer les projets de tarif pour les années 2018-2022.	[25] However, the absence of information does not mean that the proposed rates and related terms and conditions are not fair and equitable. In our assessment, we found no indication of changes to market conditions or to other criteria that would warrant a change to the most recent rates and related terms and conditions fixed by the Board. We therefore conclude that approving the Proposed Tariffs for 2018-2022, is fair and equitable.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Consideration of competitive market**

SOCAN Tariffs 12.A & 12.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 1500 (Cop. Bd.; 2021-05-21) K. Braun, Member.

[22] Des modifications à la *Loi* entrées en vigueur le 1er avril 2019 exigent désormais que la Commission tienne compte de ce dont auraient convenu « un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe » (« un acheteur et un vendeur consentants »).	[22] Modifications to the Act that came into force on April 1st, 2019 now **require the Board to consider what would have been agreed upon between "a willing buyer and a willing seller acting in a competitive market with all relevant information, at arm's length and free of external constraints**" ("a willing buyer and a willing seller"). […]

[23] Aux termes de la *Loi n^o^ 2 d'exécution du budget de 2018* [7], qui a modifié la *Loi* en 2019, la Commission n'est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) si l'affaire en question a été engagée avant la date d'entrée en vigueur de cet article, soit le 1er avril 2019 [8]. La présente affaire a été engagée le 16 décembre 2020, quand la Commission a émis un avis informant les parties qu'elle était prête à procéder à l'examen des projets de tarif. La date d'engagement étant postérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'article 66.501, la Commission se doit de prendre en considération dans la présente affaire les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la *Loi*.	[23] The *Budget Implementation Act, 2018, No 27*, that amended the Act in 2019, provides that the Board is not required to consider the criteria set out in paragraphs 66.501(a) and (b) if a matter was commenced before the day on which this section came into force, that is April 1st, 20198. The present matter was commenced on December 16, 2020 when the Board issued a notice advising parties that it was ready to proceed with examination of the Proposed Tariffs. Since the date of commencement is posterior to the date of the coming into force of s. 66.501, the Board must consider the criteria set out in paragraph 66.501(a) and (b) of the Act in this matter

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Public interest is to be considered**

SOCAN Tariffs 12.A & 12.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 1500 (Cop. Bd.; 2021-05-21) K. Braun, Member.

[26] Les modifications à la *Loi* exigent maintenant que la Commission prenne en considération l'intérêt public dans le cadre de son évaluation de ce qui est juste et équitable.	[26] Modifications to the Act now **requires the Board to consider public interest in its assessment of fair and equitable**.
[27] Nous n'avons reçu aucune observation à propos de l'intérêt public, mais nous sommes d'avis qu'il existe des éléments qui donnent à penser que les projets de tarif cadrent avec l'intérêt public. Ces projets prévoient un mécanisme qui simplifie l'utilisation légitime d'œuvres musicales par les utilisateurs visés en échange d'une redevance acceptable. Les détenteurs de droits sont, de ce fait, assurés de toucher une rétribution pour l'utilisation de leurs œuvres. Et, comme les projets de tarif prévoient les mêmes redevances et modalités afférentes que celles qui ont été fixées pour les années 2015-2017,	[27] While we did not receive any submissions concerning public interest, we are of the view there are elements that suggest the Proposed Tariffs are aligned with the public interest. The Proposed Tariffs provide for a mechanism that simplifies lawful use of musical works by affected users in return for an acceptable fee. Rights holders are accordingly, assured compensation for the use of their works. And, as the Proposed Tariffs maintain the same rates and related terms and conditions as those fixed for 2015-2017, users of SOCAN's repertoire have continuity and predictability, thus supporting them in

les utilisateurs du répertoire de la SOCAN bénéficient d'une certaine continuité et d'une certaine prévisibilité, ce qui les aide à gérer leurs coûts et leurs recettes.	management of their costs and revenues.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Absence of changes in the marketplace militates in favour of maintaining an existing tariff without amendments — Adjustments could be made to take into account the health situation**

SOCAN Tariff 11.B - Comedy Shows and Magic Shows (2018-2022), 2021 CarswellNat 3176 (Cop. Bd.; 2021-08-20), the Board.

[4] La *Loi sur le droit d'auteur* (« la *Loi* ») prévoit que la Commission « fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables » [1]. En fonction de notre évaluation, nous concluons que les redevances ainsi que les modalités établies dans les projets de tarif sont justes et équitables. Les projets de tarif comportent les mêmes redevances et modalités afférentes que celles fixées lors de l'homologation du dernier tarif, ne produisant ainsi aucun changement. Nous ne disposons d'aucune indication de modification du marché depuis notre dernière décision. Enfin, les redevances proposées se rapportent à une redevance par événement et, ainsi, ne nécessitent pas d'ajustement pour prendre en compte la pandémie de la COVID-19.	[4] The *Copyright Act* ("the Act") provides that the Board shall "fix royalty and levy rates and any related terms and conditions under the Act that are fair and equitable."[Fn1 *Copyright Act*, RSC 1985, c C-42] [1] Based on our assessment, we find the royalties and related terms and conditions set out in the Proposed Tariffs to be fair and equitable. The Proposed Tariffs set the same royalties and related terms and conditions as those fixed in the last approved tariff, therein creating no change. We have no indication of any market changes since our last decision. Finally, the proposed royalties are fee-per-event and as such, do not require any adjustment to account for the COVID-19 pandemic.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — The criteria set in the section are non-exhaustive**

SOCAN Tariff 11.B - Comedy Shows and Magic Shows (2018-2022), 2021 CarswellNat 3176 (Cop. Bd.; 2021-08-20), the Board.

[22] Les modifications apportées à la *Loi* et entrées en vigueur le 1er avril 2019 prévoient que la Commission fixe des redevances, ainsi que toute modalité afférente, en fonction de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les	[22] Modifications to the Act that came into force on April 1st, 2019, provide that the Board shall fix royalty and levy rates and any related terms and conditions in consideration of what would have been agreed upon between a willing buyer and a willing seller, acting in a competitive market with all relevant information, at

renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe (« un vendeur et un acheteur consentants »). La liste des critères mentionnés à l'article 66.501 de la *Loi* n'est pas exhaustive : la prise en compte d'un vendeur et d'un acheteur consentants est l'une de nombreuses questions analysées par la Commission dans son examen.	arm's length and free of external constraints ("a willing buyer and a willing seller"). **The list of criteria mentioned in Section 66.501 of the Act is not exhaustive: consideration of a willing buyer and willing seller is one of several matters considered by the Board in its determination**

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — The decision must be based on an internally coherent and rational chain of analysis — The decision must be justified in relation to the facts and law**

Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[35] Pour être jugée raisonnable, la décision doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et être « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (*Vavilov*, par. 85). Par conséquent, la cour de révision doit s'abstenir de trancher elle-même la question en litige ou de chercher à déterminer la solution correcte au problème (*Vavilov*, par. 83). C'est particulièrement le cas lorsque la loi habilitante confère au décideur un vaste mandat en matière de politiques administratives et qu'aucune contrainte ne limite les options qui s'offrent au décideur. Cela ne signifie pas que la cour de révision ne devrait pas intervenir lorsque la décision contestée témoigne d'un raisonnement intrinsèquement irrationnel ou qu'aucun mode d'analyse ne pourrait raisonnablement amener le tribunal à conclure comme il l'a fait au vu de la preuve au dossier.	[35] **For a decision to be considered reasonable, it must be "based on an internally coherent and rational chain of analysis" and "justified in relation to the facts and law that constrain the decision maker**" (*Vavilov* [*Canada (Minister of Citizenship and Immigration)v. Vavilov*, 2019 SCC 65 (S.C.C.; 2019-12-19)]at para. 85). Accordingly, **a reviewing court must refrain from deciding the issue itself**, or seek to determine what would have been the correct solution to the problem (*Vavilov* at para. 83). This is particularly the case when the enabling statute confers on a decision maker a broad policy mandate with an unconstrained range of options to choose from. **This is not to say that a reviewing court should not intervene when the challenged decision exemplifies a failure of rationality internal to the reasoning process, or where there is no line of analysis that could reasonably lead the tribunal from the evidence in the record to the conclusion it reached**.

Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Previously approved tariffs are deemed to be fair and equitable

CBRA Commercial Media Monitoring Tariff (2020-2022) & CBRA Non-Commercial Media Monitoring Tariff (2020-2022), 2021 CarswellNat 2845 (Cop. Bd.; 2021-07-31) A. Porcin. Member.

[7] En vertu de l'article 66.501 de la *Loi*, la Commission doit fixer les taux de redevance et toute modalité connexe de manière juste et équitable. La présente analyse tient également compte des considérations énumérées aux alinéas 66.501*a*), *b*) et *d*).	[7] Under section 66.501 of the Act, the Board is required to fix royalty rates and any related terms and conditions that are fair and equitable. **The analysis here also takes the considerations enumerated in paragraphs 66.501 (*a*), (*b*), and (*d*) into account.**
[8] Dans le cadre de notre analyse, nous considérons si la COVID-19 a eu un impact sur le marché qui pourrait justifier une modification du taux proposé. La CBRA a indiqué que, outre des retards administratifs temporaires de paiements, elle n'a pas subi d'autres effets négatifs. Selon notre analyse des données présentées, il n'y a pas de différences importantes dans les paiements des payeurs de tarifs, ce qui appuie les observations de la CBRA.	[8] As part of our analysis, we consider whether the COVID-19 pandemic has had an impact on the market that would warrant a change to the proposed rate. The CBRA submitted that while it experienced some temporary administrative delays in payments it experienced no other adverse effects. Our analysis of the data it submitted shows no substantial difference in payments from tariff payers, supporting CBRA's submissions.
[10] La Commission a pour rôle d'établir des taux justes et équitables [4] . Ainsi, les tarifs homologués précédemment sont présumés justes et équitables pour la période pour laquelle ils ont été approuvés.	[10] The Board's function is to set fair and equitable rates [Fn4 *Re:Sound v Canadian Association of Broadcasters*, 2017 FCA 138 at para 4 (Stratas J.A.) [Re:Sound v CAB].]. As a result, **previously approved tariffs are deemed to be fair and equitable during the period for which they were approved**.
[14] De manière semblable, les modalités du Projet de tarif pour les services non commerciaux reproduisent les modalités des *Tarifs pour les services non commerciaux de veille médiatique (2017-2019)* [8] , qui sont présumées justes et équitables pour 2017-2019 et peuvent être présumées justes et équitables pour	[14] In a similar fashion, the terms of the Non-Commercial Proposed Tariff replicate the terms of the *Non-Commercial Media Monitoring Tariff (2017-2019)*[2] [Fn8 *CBRA Non-Commercial Media Monitoring Tariff (2017-2019)*, C Gaz Sup, Vol 152, No 29 at p 14 (Copyright Board Tariff)] , which

2020-2022, à moins de changements au niveau du marché.	are deemed fair and equitable for 2017-2019 and can be presumed to be fair and equitable for 2020-2022, barring market changes.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — The consequences of the pandemic are to be taken into account**

SOCAN Tariff 7 – Skating Rinks (2018-2022), 2021 CarswellNat 2964 (Cop. Bd.; 2012-08-06) R. Côté, Member.

[11] Une question demeure toutefois : la redevance minimale annuelle est-elle juste et équitable dans le contexte de la pandémie et son montant est-il adéquat? Selon les projets de tarif, qu'une patinoire exige des droits d'entrée ou non, une redevance annuelle minimale de 111,92$ devrait être versée à la SOCAN, alors que les patinoires ont été fermées pendant plusieurs mois en 2020 et 2021. La redevance de 1,2% des recettes brutes, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, demeure adéquate mais la redevance annuelle minimale est difficilement acceptable en raison des pertes de revenus et de la hausse des coûts liés à l'exploitation des patinoires pour se conformer aux mesures sanitaires.	[11] However, one question remains: is the minimum annual fee fair and equitable taking into account the pandemic and is the amount adequate? According to the proposed tariffs, whether a skating rink charges entry fees or not, a minimum annual fee of $111.92 should be paid to SOCAN, whereas the skating rinks were closed for several months in 2020 and 2021. The 1.2% royalty from gross receipts, excluding sales and amusement taxes, remains adequate, but the minimum annual fee is hardly acceptable due to loss of revenue and cost increase for skating rink operations to comply with sanitary measures.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Objections to a proposed tariff and similarity with previously approved tariffs are to be taken into account**

SOCAN Tariff 11.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 3176 (Cop. Bd.; 2021-08-20), the Board.

[11] La *Loi* prévoit que la Commission fixe des redevances et des modalités afférentes qui sont justes et équitables [5] . Pour atteindre ce résultat et selon l'affaire en cause, la Commission prend traditionnellement en compte divers éléments, notamment à savoir si les oppositions ont été traitées et dans quelle mesure les projets de tarif sont similaires à ceux qui ont été homologués précédemment.	[11] The Act provides that the Board fix royalty and levy rates and related terms and conditions that are fair and equitable. [Fn5 *Copyright Act*, RSC 1985, c C-42, s. 66.501] To achieve this, and depending on the matter, the Board has historically **taken into consideration various elements, including whether the objections have been addressed and the extent**

	to which the proposed tariffs are similar to previously approved tariffs.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — All the criteria apply only to proceeding commenced after March 31, 2019**

SOCAN Tariff 11.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 3176 (Cop. Bd.; 2021-08-20), the Board.

[23] La *Loi nº 2 d'exécution du budget de 2018* [10] indique que la Commission n'est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la *Loi* dans le cadre d'affaires engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, soit le 1er avril 2019. La présente affaire a été engagée le 28 janvier 2020, lorsque la Commission a émis un avis indiquant aux parties qu'elle était prête à procéder à l'examen des projets de tarif [11] . Puisque la date du début des travaux est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 66.501, la Commission prendra en considération les critères établis aux alinéas 66.501a) et b).	[23] The *Budget Implementation Act, 2018, No 2* [Fn 10 *A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018, and other measures*, SC 2018, c 27, section 299] **provides that the Board is not required to consider the criteria set out in paragraphs 66.501 (a) and (b) of the Act if a matter was commenced before the day on which this section came into force, that is April 1st, 2019**. The present matter was commenced on January 28, 2020, when the Board issued a Notice advising parties that it was ready to proceed with the examination of the Proposed Tariffs. [Fn11 Notice of the Board CB-CDA 2020-008 (January 28, 2020).] Since the date of commencement is posterior to the date of the coming into force of Section 66.501, the Board will consider the criteria set out in paragraphs 66.501 (a) and (b).

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — The criteria set in the section are non-exhaustive — Potential impact of the pandemic are to be conssidered**

SOCAN Tariff 11.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 3176 (Cop. Bd.; 2021-08-20), the Board.

[27] En vertu de l'alinéa 66.501d) de la *Loi*, la Commission peut aussi prendre en compte « tout autre critère qu'elle estime approprié ». Pour décider si un projet de tarif est juste et équitable, la Commission peut examiner l'incidence potentielle de la pandémie de COVID-19 afin de déterminer si un ajustement à un projet de tarif est approprié pour la	[27] Pursuant to paragraph 66.501(d) of the Act, the Board may also consider "any other criterion that the Board considers appropriate". In deciding that a proposed tariff is fair and equitable, **the Board may consider the potential impacts of the COVID-19 pandemic** to determine if any adjustment to a proposed tariff is appropriate for the

période de 2020 et d'après. Dans le cadre de la présente procédure, la redevance établie dans les projets de tarif est une redevance par événement au cours duquel de la musique est jouée; ainsi, les redevances ne sont payables que lorsqu'un événement a réellement lieu. Nous concluons donc que la pandémie de la COVID-19 n'a pas eu d'incidence sur le caractère équitable des redevances que prévoient les projets de tarif et que, de ce fait, aucune modification aux redevances proposées et aux modalités afférentes n'est justifiée à cet égard.	period of 2020 and beyond. In this proceeding, the royalties set out in the Proposed Tariffs is a fee-per-event in which music is performed, so royalties are only payable when the event actually takes place. As such, we conclude that the COVID-19 pandemic has not had an impact on the fairness of the Proposed Tariffs and therefore, no modification to the proposed royalties and related terms and conditions is warranted in this respect.

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — The criteria set in the section are non-exhaustive — Previous tariffs may be considered — Sufficient evidence must be adduced**

SOCAN Tariff 9 – Sports Events (2018-2023), 2021 CarswellNat 4319 (Cop. Bd.; 2021-10-01), the Board.

[21] L'article 66.501 de la *Loi* exige que la Commission fixe des taux de redevance et des modalités afférentes qui sont justes et équitables. Cette disposition établit une liste non exhaustive de considérations pour cette tâche. Selon notre évaluation, nous déterminons qu'avec les modifications, le taux et les modalités afférentes établis dans les projets de tarif constituent la base de l'homologation d'un tarif juste et équitable pour les années en question.	[21] Section 66.501 of the Act requires the Board to fix royalty rates and related terms and conditions that are fair and equitable. **The provision sets out a non-exhaustive list of considerations in this task.** Based on our assessment, we determine that, with the modifications, the rate and related terms and conditions set out in the Proposed Tariffs form the basis for approving a fair and equitable tariff for the years under consideration.
[22] Lorsqu'un projet de tarif ne diffère pas substantiellement d'un tarif précédemment homologué, la Commission peut se fonder sur le dernier tarif homologué comme une indication que le projet de tarif est juste et équitable, particulièrement si aucun changement n'a eu lieu dans le marché visé. Comme nous rejetons l'augmentation de taux proposée et que nous ne sommes pas au courant de changements du marché, nous concluons que les projets de tarif	[22] **Where a proposed tariff does not differ substantially from the previously approved tariff, the Board may rely on the last approved tariff as an indication that the proposed tariff is fair and equitable, particularly when there have been no changes in the relevant market.** Given that we reject the proposed rate increase, and as we are not aware of any market changes, we conclude that the proposed tariffs set

établissent des taux de redevance et des modalités afférentes qui sont justes et équitables.	out royalty rates and related terms and conditions that are fair and equitable.
[23]Malgré en avoir fait la demande, la Commission n'a pas reçu d'observations sur les critères énoncés à l'alinéa 66.501*a*) de la *Loi*. Compte tenu des faits découlant de la présente procédure, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour conclure quels taux et modalités afférentes conviendraient à un vendeur et un acheteur consentants, tout en agissant dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, à distance et sans contrainte externe.	[23] Despite asking, the Board did not receive any submissions on the criteria in paragraph 66.501(*a*) of the Act. **Given the facts of this proceeding, we have insufficient evidence to conclude what rates and related terms and conditions a willing buyer and willing seller would agree to while acting in a competitive market with all relevant information, at arm's length and free of external constrains.**

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Representativeness of the party, participation / objections by potential users and differences with previous tariffs are to be taken into consideration**

Re:Sound Tariff 3.B – Background Music (2016-2020), Re, 2021 CarswellNat 4434 (Cop. Bd.; 2021-10-08), the Board.

[15] Dans son évaluation du caractère juste et équitable d'un tarif convenu, la Commission tient habituellement compte des éléments suivants :	[15] In its assessment of a fair and equitable settlement tariff, the Board typically considers the following:
a) La représentativité des parties à l'entente: si les parties sont représentatives de l'industrie visée par le tarif, l'entente peut servir de référence pour déterminer ce qui constituerait une entente acceptable pour des tiers ou, à tout le moins, une proportion importante d'entre eux. Ainsi, une entente peut en quelque sorte représenter une « entente de marché », indiquant que les redevances correspondent à ce que le marché juge juste et équitable;	a) **the representativeness of the parties to the agreement**: if the parties are representative of the industry covered by the tariff, the agreement could serve as reference to determine what would constitute an acceptable agreement for third parties or, at least, a significant portion thereof. Thus, an agreement may, in some way, represent a "market agreement", indicating that the royalties are in line with what, according to the market, is fair and equitable;
b) La mesure dans laquelle l'entente répond aux oppositions soulevées et la mesure dans laquelle des	b) **the extent to which the agreement addresses the objections raised** and the extent to which potential users

utilisateurs potentiels qui n'ont pas pris part à l'entente seraient susceptibles d'y être favorables;	who did not participate in the agreement would agree with it;
c) La mesure dans laquelle le tarif convenu s'éloigne du précédent tarif homologué (le cas échéant): lorsqu'un précédent tarif a été homologué et que le tarif convenu ne comporte aucune modification, ou ne comporte que des modifications mineures, ou encore que les modifications ont été justifiées (par les parties ou la Commission), la Commission peut s'appuyer sur ce fait comme indication du caractère juste et équitable de l'entente.	c) **the extent to which the settlement tariff differs from the previous certified tariff** (as the case may be): when a previous tariff was certified and the settlement tariff has not been modified or contains only minor modifications, or the modifications have been justified (by the parties or the Board), the Board may rely on this fact as an indication that the agreement is fair and equitable. [Fn7 See *Re:Sound Tariff 6.A – Use of Recorded Music to Accompany Dance (2013-2018),* (31 July 2020) Copyright Board of Canada (2020 CB-CDA-004), para 16. [Re:Sound Tariff 6.A (2013-2018)]]

- **Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Board can adjust a tariff to take into account external factors**

SOCAN Tariff 4.B: Live Performances at Theatres or Other Places of Entertainment – Classical Music Concerts (2018-2024), 2021 CarswellNat 5265 (Cop. Bd.; 2021-11-26) R. Côté. Member.

[28] Il est bon de mentionner que la redevance principale du Tarif 4.B.1 s'ajuste automatiquement aux mesures sanitaires que peuvent avoir adopté les autorités gouvernementales lors de la pandémie de la COVID-19. En effet, les évènements annulés ne génèrent aucune redevance et la baisse des recettes brutes au guichet qu'entraineraient les mesures sanitaires, comme la limitation de la capacité des salles où sont présentés les concerts de musique classique, ajusteront à la baisse les redevances que doivent verser les utilisateurs en fonction de la baisse des recettes au guichet. Quant à la redevance minimale, son montant est suffisamment peu élevé pour que son	[28] It is worth mentioning that the main royalty in Tariff 4.B.1 adjusts automatically to the public-health measures that government authorities may have adopted during the COVID-19 pandemic. Indeed, cancelled events do not generate royalties and the decline in box-office receipts resulting from these public-health measures, such as the limitation in capacity for halls where classical music concerts are presented, will adjust downwards the fees to be paid by users according to the decline in box-office receipts. With regards to minimum fees, their amount is small enough to justify their retention in the context of a pandemic.

maintien soit justifié dans un contexte de pandémie.	
[34] Comme les redevances du présent tarif sont basées sur le nombre de concerts, le tarif s'ajustera automatiquement aux effets des mesures décrétées par les autorités gouvernementales pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 tant et aussi longtemps que celles-ci seront en vigueur. Il n'y a donc aucune mesure spécifique à adopter pour tenir compte des effets la pandémie sur les utilisateurs du tarif.	[34] Since the royalties for the current tariff are based on the number of concerts, the tariff will adjust automatically to the impact of the measures taken by government authorities to fight the COVID-19 pandemic, as long as they are in force. Therefore, there are no specific measures to adopt to take into account the impact of the pandemic on tariff users.
[39] Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le tarif à redevance annuelle pour orchestres (Tarif 4.B.2), il n'y a pas lieu de prendre des mesures pour tenir compte des effets de la pandémie de la COVID-19 puisque les redevances principales s'ajusteront automatiquement au volume d'activités des diffuseurs ainsi qu'au niveau de revenus tirés de leurs concerts. Quant à la redevance minimale, son montant est suffisamment peu élevé pour que son maintien soit justifié dans un contexte de pandémie.	[39] For the same reasons as mentioned above regarding the annual royalty tariff for orchestras, no measures are necessary to account for the impact of the COVID-19 pandemic, since the main royalties will adjust automatically to the amount of presenter activities, as well as to the level of revenue from their concerts. **With respect to the minimum fee, its amount is small enough to justify its retention in the context of a pandemic.**

Section 66.501 — Fair and equitable — Board to approve tariffs that are fair and equitable — Reliable and sufficient evidence is to be brought

CPCC – Private Copying Tariff (2022-2024), 2021 CarswellNat 5951 (Cop Bd; 2021-12-17), the Board.

[36] La *Loi* prévoit que la Commission fixe les taux de redevances et les modalités connexes de manière juste et équitable [24]. Pour ce faire, la Commission exige une preuve fiable et suffisante.	[36] The Act provides that the Board fix royalty and levy rates and related terms and conditions that are fair and equitable.1 [Fn24 *Copyright Act,* RSC 1985, c C-42. , s. 80], s. 66.501] **To do this, the Board requires reliable and sufficient evidence.**

- **Section 66.502 — Informal and expeditious — The Board discourages the use of references to other documents**

Re:Sound Tariff 6.C (2019-2023), 2021 CarswellNat 508 (Cop. Bd.; 2021-02-26) R. Côté, Member

[34] La portée et les modalités d'un tarif doivent être clairement définies et faciles à déterminer à partir du projet de tarif lui-même. Puisque c'est le cas selon nous, il n'y a pas lieu de référer à un autre tarif de Ré:Sonne. Au surplus, la référence à un tarif hypothétique peut rendre impossible à déterminer la portée et les modalités du Tarif 6.C.	[34] To facilitate comprehension and meaningful consideration of a proposed tariff, the scope, terms, and conditions of a tariff should be clearly defined and readily ascertainable from the proposed tariff itself. Since, in our opinion, it is the case, **there is no need to refer to another Re:Sound tariff. Moreover, the reference to a hypothetical tariff may make the scope, terms, or conditions of a tariff undeterminable.**

- **Section 66.502 – Informal and expeditious – The Board may fix time limit for an objector to respond**

SOCAN Tariffs 12.A & 12.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 1500 (Cop. Bd.; 2021-05-21) K. Braun, Member.

[12] Le 16 décembre 2020, la Commission a informé la SOCAN et Restaurants Canada, l'unique opposant, qu'elle était prête à procéder à l'examen de plusieurs projets de tarif, dont les projets de tarif 12.A (2018-2020) et 12.B (2018-2020) de la SOCAN [6]. Elle a demandé à Restaurants Canada de confirmer son intention de prendre part à la procédure avant le 15 janvier 2021 inclusivement. La Commission a indiqué qu'en l'absence d'une réponse elle considérerait que Restaurants Canada ne participerait pas à la procédure. Aucune réponse n'a été reçue de Restaurants Canada, et celle-ci a été considérée comme une non-participante. C'est donc dire qu'aucun opposant n'a pris part à la procédure.	[12] On December 16, 2020, the Board advised SOCAN and Restaurants Canada, the sole objector, that it was ready to proceed with the consideration of several proposed tariffs, including proposed SOCAN Tariff 12.A (2018-2020) and proposed SOCAN Tariff 12.B (2018-2020)6. It requested that Restaurants Canada confirm its intention to participate in the proceedings on or before January 15, 2021. **The Board advised that failure to respond would result in Restaurants Canada being deemed not to participate in the proceeding.** No response from Restaurants Canada was received and it was deemed not to be a participant. As a result, there are no objectors participating in the proceeding.

- **Section 66.502 — Informal and expeditious — The Board discourages the use of references to other documents**

Re:Sound Tariff 3.B – Background Music (2016-2020), Re, 2021 CarswellNat 4434 (Cop. Bd.; 2021-10-08), the Board.

[30] Au paragraphe 3(3), on trouve la clause suivante : « Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne. » La Commission s'est prononcée récemment sur une clause semblable et l'a rejetée. [10] La portée et les modalités d'un tarif doivent être clairement définies et faciles à déterminer. Comme c'est le cas ici du Tarif 3.B, dont l'objet est bien défini, il n'y a pas lieu à référer à un autre tarif hypothétique de Ré:Sonne. Non seulement cette modification est refusée, mais nous décidons d'enlever le paragraphe 3(3) du tarif.	[30] Subsection 3(3) presents the following provision: "This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff." The Board recently ruled on a similar provision and rejected it.[Fn10 *Re:Sound Tariff 3.B – Background Music (2016-2020), Re*, 2021 CB 10, https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/512650/index.do (Cop. Bd.; 2021-10-08), the Board.] **The scope and conditions of a tariff must be clearly defined and easy to determine. As this is the case here for Tariff 3.B with a well-defined scope, there is no need to refer to another hypothetical Re:Sound tariff**. Not only is this modification rejected, we also rule to eliminate subsection 3(3) from the tariff.

- **Section 66.7 — General powers — The Board does not have jurisdiction to enforce its tariffs once they are approved — The Board may specify the manner in which royalties are calculated — The Board may alter proposed tariffs**

Pay Audio Tariff (2007–2016), 2021 CarswellNat 1571 (Cop. Bd. 2021-05-28) the Board.

[91] Les opposants ont raison de dire que la Commission n'a pas compétence pour faire exécuter les tarifs une fois qu'ils sont homologués. Dans la décision *Mise à exécution du tarif pour la copie privée en 2001, 2002, 2003*, la Commission a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner à un utilisateur récalcitrant de respecter ses tarifs et de déclarer cet utilisateur coupable d'outrage s'il ne le fait pas. Dans la décision *Ré:Sonne – Tarif 6.A (Demande de modification), 2012*, la Commission a refusé de modifier un tarif, déclarant que « [l]a demande vis[ait] des questions touchant l'application d'un tarif, qui de façon	[91] The Objectors are correct that **the Board does not have jurisdiction to enforce its tariffs, once they are approved.** In *Private Copying Tariff Enforcement 2001–2003*, the Board held that it does not have the power to order a non-compliant user of its tariffs to comply and to find that user in contempt if it does not comply.[Fn39 CPCC *–Private Copying Tariff Enforcement in 2001, 2002, 2003* (19 January 2004), online: Copyright Board <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/366616/index.do>at pp 4–8] In *Re:Sound 6.A (Application to Vary),* 2012, the Board declined to vary a tariff, stating that **"to the extent the application raises issues of tariff**

générale relèvent des tribunaux et non de la Commission ».	**enforcement, these generally are for the courts, not the Board, to decide."** [Fn40 *Re:Sound – Tariff 6.A (Use of Recorded Music to Accompany Dance), 2008-2012 (Application to vary)* (30 January 2012), online: Copyright Board at para 5.]
[92] Cependant, nous ne croyons pas que préciser la manière dont les redevances doivent être calculées revient à empiéter sur le domaine de la mise en œuvre d'un tarif. En outre, la *Loi sur le droit d'auteur* (la « *Loi* ») prévoit ce qui suit : [...] la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu'elle estime appropriée.	[92] However, we do not agree that specifying the particular manner in which royalties are to be calculated amounts to illegitimately stepping into the domain of enforcement. Furthermore, the *Copyright Act* (the "Act") states: **[t]he Board shall [...] approve the proposed tariff after making any alterations to the royalty rates and the related terms and conditions, or fixing any new related terms and conditions, that the Board considers appropriate.[**Fn 41 *Copyright Act*, RSC 1985, c C-42, s 70(1).]

- **Section 67 — Filing of proposed tariffs ─ A proposed tariff is subject to review by the Board**

Rogers Communications Canada Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2021 CarswellNat 736 (F.C.; 2021-03-06) Lafrenière J.

[11] Aux termes de l'article 67.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* (en sa version de l'époque), la SOCAN dépose auprès de la Commission des projets de tarifs relatifs aux droits de licence (ou redevances) devant être versés par les utilisateurs d'œuvres musicales qui exécutent en public ou communiquent au public par télécommunication des œuvres musicales relevant du répertoire de la SOCAN. Les projets de tarifs de cette dernière sont soumis à l'examen et à l'approbation de la Commission; une fois que celle-ci les approuve et les homologue, ils sont publiés dans la *Gazette du Canada*.	[11] Pursuant to section 67.1 of the *Copyright Act* (as it was in force at the time), SOCAN files with the Board tariffs proposing the licence fees (or "royalties") to be paid by music users who perform in public or communicate to the public by telecommunication musical works forming part of SOCAN's repertoire. **The tariffs proposed by SOCAN are subject to review and approval by the Board and, once approved and certified by the Board, are published in the *Canada Gazette*.**

- **Section 67 ─ Filing of proposed tariffs ─ The approval of proposed tariff by the Board is part of Board's regulatory price-setting role**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[58] Avec égards, cet argument confond deux objectifs législatifs distincts : celui d'étendre la gestion collective à d'autres droits que les droits d'exécution publique et celui distinct d'encadrer les sociétés de gestion issues du régime élargi. Bien que le législateur ait étendu la portée du régime de gestion collective pour protéger les créateurs et les titulaires de droits d'auteur, il a simultanément investi la Commission de pouvoirs en matière de fixation des prix pour protéger les utilisateurs contre l'emprise sur le marché potentiellement abusive des nouvelles sociétés. Le pouvoir de la Commission d'homologuer le projet de tarif présenté par une société de gestion fait partie de son rôle réglementaire en matière de fixation des prix.	[58] This argument, with respect, conflates two distinct statutory purposes: the purpose for expanding collective administration to rights beyond public performance; and the separate purpose for regulating the collective societies that emerged from the expanded regime. **While Parliament expanded collective administration to protect copyright creators and owners, it simultaneously vested the Board with price-setting powers to protect users from the potentially unfair exertion of the new societies' market power**. **The Board's power to approve a collective society's proposed tariff is a part of its regulatory price-setting role.**
[59] Il est indéniable qu'une des principales raisons pour lesquelles le législateur a élargi la portée du régime de gestion collective était son souhait de protéger les créateurs, qui avaient de la difficulté à faire valoir leurs droits dans un contexte de changements technologiques. Les créateurs souhaitaient agir collectivement, mais ils craignaient que, sans réglementation ni protection contre les poursuites pour complot, les nouvelles sociétés de gestion ne se heurtent à des problèmes en matière de droit de la concurrence (voir, par ex., le *Livre blanc de 1984*, p. 59-61). Le législateur a donc modifié la *Loi* pour sanctionner et encadrer la gestion collective des droits sans la limiter à l'exécution publique, permettant ainsi à de nouvelles sociétés de gestion de se former au fur et à mesure que les forces du marché l'exigeraient.	[59] It is undeniable that a significant reason for expanding the collective administration regime was to protect creators, who experienced difficulties asserting their rights amidst technological change. They were interested in acting collectively but were concerned that without regulation and protection from prosecution for conspiracy, new collective societies would run into competition law problems (see, e.g., *1984 White Paper*, at pp. 62-63). As a result, **Parliament amended the *Act* to sanction and govern collective administration for rights beyond public performance, making room for new collective societies to form as and when market forces demanded**.

- **Section 67— Filing of proposed tariffs — Collective society could either enter into agreements with users or file a proposed tariff**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[22] En vertu de l'art. 70.12, la société de gestion assujettie au régime général peut, « en vue d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d'utilisation », a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif, b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs. […]	[22] Pursuant to s. 70.12, a collective society operating in the general regime may, "for the purpose of setting out by licence the royalties and terms and conditions relating to classes of uses", **either (a) file a proposed tariff with the Board or (b) enter into agreements with users**. […]

- **Section 67— Filing of proposed tariffs — Proposed tariffs are to be filed with the Board**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[22] […] La société de gestion qui choisit de déposer un projet de tarif le fait conformément à l'art. 70.13, qui lui permet de « déposer auprès de la Commission [. . .] un projet de tarif [. . .] des redevances à percevoir pour l'octroi de licences ». Dans le cas qui nous occupe, Access Copyright a déposé auprès de la Commission un projet de tarif dans lequel elle énonçait les redevances qu'elle proposait de percevoir pour octroyer des licences de reproduction à des établissements d'enseignement postsecondaire.	[22] […] A collective society that chooses to file a proposed tariff does so under s. 70.13, which permits it to "file with the Board a proposed tariff . . . of royalties to be collected by the collective society for issuing licences". In this case, Access Copyright filed a proposed tariff with the Board setting out the royalties it proposed to collect for issuing reproduction licences to post-secondary educational institutions.

- **Section 68.3 — Notice of objection — Objections are to be limited to the specific proposed tariff**

SOCAN Tariff 11.B (2018-2022), 2021 CarswellNat 3176 (Cop. Bd.; 2021-08-20), the Board.

[19] Après avoir examiné attentivement toutes les observations, nous concluons que les questions soulevées par CAPACOA dépassent le domaine d'application de la présente procédure. Les projets de tarif portent sur un genre particulier d'activité, notamment les	[19] After careful study of all the submissions, we determine that the issues raised by CAPACOA are beyond the scope of this proceeding. **The Proposed Tariffs pertain to a specific type of activity, namely comedy shows and magic shows, and**

spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens; ainsi, la présente procédure ne devrait examiner que les questions établies dans les projets de tarif. Comme les observations de CAPACOA ne portaient pas particulièrement sur les redevances et modalités afférentes établis dans les projets de tarif, nous concluons qu'il n'y a pas de questions en suspens.	**therefore, this proceeding should examine only the matters set out in the proposed tariffs.** As CAPACOA did not file submissions specifically related to the royalties and related terms and conditions set out in the Proposed Tariffs, we conclude there are no outstanding matters.

- **Section 70 — Approval — The Board may specify the manner in which royalties are to be calculated — The Board may alter the proposed tariffs**

Pay Audio Tariff (2007–2016), 2021 CarswellNat 1571 (Cop. Bd. 2021-05-28) the Board.

[92] Cependant, nous ne croyons pas que préciser la manière dont les redevances doivent être calculées revient à empiéter sur le domaine de la mise en œuvre d'un tarif. En outre, la *Loi sur le droit d'auteur* (la « *Loi* ») prévoit ce qui suit : [...] la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu'elle estime appropriée[41].	[92] **However, we do not agree that specifying the particular manner in which royalties are to be calculated amounts to illegitimately stepping into the domain of enforcement**. Furthermore, the *Copyright Act* (the "Act") states: [t]he Board shall [...] approve the proposed tariff after making any alterations to the royalty rates and the related terms and conditions, or fixing any new related terms and conditions, that the Board considers appropriate.[Fn 41 *Copyright Act*, RSC1985, c C-42, s 70(1).]

- **Section 70 — Approval — The Board may approve a proposed tariff retroactively**

Pay Audio Tariff (2007–2016), 2021 CarswellNat 1571 (Cop. Bd. 2021-05-28) the Board.

[318] Le tarif concerne la période de 2007 à 2016; nous homologuons donc les projets de tarifs rétroactivement. Comme la Commission l'a fait à de nombreuses reprises depuis 1999, nous avons inclus des dispositions transitoires dans le présent tarif[134].	[318] The Tariff relates to the period from 2007 to 2016**; we are approving the Proposed Tariffs retroactively**. As the Board has done on numerous occasions, dating back to 1999, [Fn134 *NRCC – Tariff 1.A (Commercial Radio), 1998-2002(Tariff)* (14 August 1998), online: Copyright Board<https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/en/item/366366/index.do> at p 45] we have included transitional provisions in the Tariff.

- **Section 70 — Approval —The tariffs should not overcompensate the rights holders**

Pay Audio Tariff (2007–2016), 2021 CarswellNat 1571 (Cop. Bd. 2021-05-28) the Board.

[77] Dans l'arrêt *Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*[27], la Cour suprême a observé qu' « il serait tout aussi inefficace de trop rétribuer les artistes et les auteurs pour le droit de reproduction qu'il serait nuisible de ne pas les rétribuer suffisamment[28] ». En l'espèce, ne pas ajuster l'assiette tarifaire pour la limiter aux paiements d'affiliation associés au service sonore payant équivaudrait à trop rétribuer les artistes suivant la mise en garde de la Cour suprême.	[77] In *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.,* [Fn27 2002 SCC 34] the Supreme Court observed that "it would be as inefficient to overcompensate artists and authors for the right of reproduction as it would be self-defeating to undercompensate them." [Fn 28 *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.,* 2002 SCC 34, at para. 31] In this case, **failing to adjust the rate base to limit it to those affiliation payments associated with pay audio would amount to the overcompensation the Court warned about.**
[78] En outre, les effets néfastes de l'inclusion de tous les paiements d'affiliation dans l'assiette tarifaire du service sonore payant dépassent la portée de la présente procédure. Certains paiements d'affiliation visent des activités pour lesquelles d'autres tarifs s'appliquent. Il ne serait pas inconcevable que la multitude de tarifs pour lesquels les paiements d'application constituent l'assiette tarifaire fasse en sorte que la facture totale des redevances pour l'ensemble de ces tarifs excède les paiements d'affiliation.	[78] Moreover, the ill effects of including all affiliation payments in the pay-audio rate base go beyond this proceeding. Some of the affiliation payments pertain to activities for which other tariffs apply. **It would not be inconceivable for the multiplicity of tariffs for which the affiliation payments serve as a rate base to cause the total royalty bill for all such tariffs to exceed the affiliation payments themselves**.

- **Section 70 — Approval —The approved tariffs are to be published in the Canada Gazette**

Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[83] Qui plus est, le législateur a créé la Commission, un tribunal administratif spécialisé, et lui a confié la mission de déterminer les redevances justes et	[83] Moreover, Parliament has created **the Board, an expert administrative tribunal, and entrusted it to determine the fair and equitable royalties** to be

équitables devant être payées pour la retransmission des signaux éloignés. Au bout du compte, il appartient à la Commission d'homologuer le projet de tarif et de le publier dans la *Gazette du Canada*, en application du paragraphe 73(1), aujourd'hui l'article 70, de la Loi.	paid for the retransmission of distant signals. Ultimately, it is for the Board to approve a proposed tariff and publish it in the *Canada Gazette*, pursuant to subsection 73(1), now section 70.

- **Section 70 — Approval —The Board must set the amount of royalies and their distribution**

Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[14] Dans le cadre d'une instance tarifaire, la Commission doit fixer le montant des redevances que chaque retransmetteur doit payer aux sociétés de gestion (le montant). Elle doit également déterminer comment le montant total des redevances sera réparti entre les sociétés de gestion (la répartition). En l'espèce, à la demande des sociétés de gestion, la Commission a examiné ces deux questions séparément. En réalité, l'audience devant la Commission a porté exclusivement sur le montant des redevances, la question de la répartition devant être tranchée ultérieurement.	[14] In the course of a tariff proceeding, the Board must set the amount of royalties that each retransmitter is required to pay to the collective societies (the quantum). It must also determine how the total amount of royalties is to be distributed amongst the collective societies (the allocation).

- **Section 70 — Approval —Setting royalties is a mixed question of fact and law**

Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[33] Les parties reconnaissent que les décisions de la Commission concernant l'établissement des redevances soulèvent des questions mixtes de fait et de droit susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Comme notre Cour l'a indiqué dans l'arrêt *Ré:Sonne c. Association canadienne des radiodiffuseurs*, 2017 CAF 138, [2016]	[33] There is no issue between the parties that **the Board's royalty-setting decisions involve questions of mixed fact and** law that should be reviewed on the reasonableness standard on applications for judicial review. As this Court stated in *Re:Sound v. Canadian Association of Broadcasters*, 2017 FCA 138, 148 C.P.R. (4th) 91 [*Re:Sound*], **such decisions are suffused with**

A.C.F. no 446 (QL) [*Ré:Sonne*], de telles décisions sont empreintes d'éléments subjectifs, de considérations de politique et d'expériences de réglementation, et les tribunaux ne sont pas les mieux placés pour formuler des opinions sur des questions de politique comportant des considérations d'intérêt public et économique.	**subjective judgment calls, policy considerations and regulatory experience**, and courts are not in the best position to opine on policy issues involving public interest and economic aspects.

- **Section 70 — Approval —The Board is not bound by its prior decisions — The Board must consider all the evidence and issue a decision that is just and reasonable**

Bell Canada v. Copyright Collective of Canada, 186 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2021-07-22) de Montigny J. [reversing 2018 CarswellNat 8177 (Cop. Bd.; 2018-12-28) and varying 2019 CarswellNat 4088 (Cop. Bd.; 2019-08-02); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused 2022 CarswellNat 687 (S.C.C.; 2022-03-24)].

[43] Premièrement, il n'est guère nécessaire de répéter que la Commission n'est pas liée par ses décisions antérieures et que la règle du *stare decisis* ne s'applique pas aux décisions administratives : *Vavilov*, par. 129.	[43] First of all, it need not be repeated that **the Board is not bound by its prior decisions** and that ***stare decisis* does not apply to administrative decision making**: *Vavilov* [*Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65] at para. 129.
[45] Vu ce nouveau contexte, la Commission n'était pas tenue d'expliquer pourquoi elle n'a pas appliqué d'ajustement pour la substitution simultanée; ce type d'ajustement n'a jamais été conçu pour servir d'ajustement indépendant, car il était au contraire très largement lié à la méthode adoptée en 1990. La seule obligation dont devait s'acquitter la Commission consistait à examiner les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, de créer une méthode de laquelle résulterait un tarif juste et équitable et d'expliquer le raisonnement qui l'avait amenée à fixer les taux établis : voir *CMRRA-SODRAC*, par. 17. Pour parvenir à sa conclusion, il était loisible à la Commission de privilégier un groupe d'experts et l'approche proposée par ce groupe, plutôt que d'autres, et ce type	[45] In that new context, the Board was not required to explain why it did not apply an adjustment for simultaneous substitution; such an adjustment has never been designed as a stand-alone adjustment but was very much tied to the methodology adopted in 1990. **The only obligation of the Board was to consider the evidence before it, to develop a methodology that would result in a fair and equitable tariff, and to explain its reasoning for setting the rates** as it did: see *CMRRA-SODRAC* [*CMRRA-SODRAC Inc. v. Apple Canada Inc.*, 2020 FCA 101] at para. 17. In coming to its conclusion, **the Board was entitled to prefer one set of experts and their approaches over others, and that kind of assessment is entitled to considerable deference**.

d'appréciation commande une grande déférence.	

- **Section 70 — Approval -— The Board may approve or modify a proposed tariff**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[24] Le pouvoir de la Commission de modifier et d'homologuer un projet de tarif déposé par une société de gestion est l'une des trois sources des pouvoirs qu'elle possède pour contrôler et fixer les redevances des sociétés de gestion dans le cadre du régime général. La Commission peut également fixer des redevances lorsque la société de gestion et l'utilisateur individuel n'arrivent pas à s'entendre sur les modalités et que l'une ou l'autre lui demande de les fixer (art. 70.2 à 70.4). Elle peut aussi modifier les redevances si les parties concluent, sans son intervention, une entente qui est par la suite déposée auprès de la Commission (art. 70.5 à 70.6).	[24] **The Board's power to modify and approve a collective society's proposed tariff is one of three sources of the Board's supervisory and price-setting authority over a collective society's royalties** in the general regime. The Board may also fix royalties when a collective society and individual user are unable to agree on terms and one party applies to the Board (ss. 70.2 to 70.4), or alter royalties if the parties make an agreement without Board intervention that is then filed with the Board (ss. 70.5 to 70.6).
[25] Les conséquences juridiques de l'homologation d'un tarif en vertu du par. 70.15(1) sont précisées au par. 70.15(2) et à l'art. 70.17.	[25] Once a tariff is approved under s. 70.15(1), the resulting legal consequences are established by ss. 70.15(2) and 70.17.

- **Section 70 — Approval -— Evidence is required to justify rate increases-— The Board does not approve inflation adjustments for the future**

SOCAN Tariff 9 – Sports Events (2018-2023), 2021 CarswellNat 4319 (Cop. Bd.; 2021-10-01), the Board.

[16] Toutefois, l'utilisation d'une décision de la Commission qui approuvait une augmentation de taux il y a 20 ans, comme le *Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001),* ne constitue pas une justification suffisante pour que la Commission approuve une augmentation de taux future pour les années 2021, 2022 et 2023, surtout du fait que diverses augmentations de taux ont été approuvées depuis cette décision. Dans	[16] However, **referencing a twenty-year-old Board decision** that approved a rate increase, such as *SOCAN Tariff 9 (1998-2001),* **does not provide sufficient justification for the Board to approve a future rate increase** for the years 2021, 2022, and 2023, especially since there were various rate increases approved since that decision. In the present case, **the Board requires**

le cas actuel, la Commission exige des preuves pour justifier les augmentations de taux proposées.	**evidence to justify the proposed rate increases.**
[17] La SOCAN propose aussi l'utilisation d'une démarche fondée sur les prévisions d'inflation pour étayer les augmentations de taux proposées, en suggérant que les taux soient calculés en fonction des prévisions d'inflation future pour les années 2021, 2022 et 2023, en utilisant l'indice des prix à la consommation. Cette approche soulève deux préoccupations. Premièrement, il n'est pas approprié d'appliquer une augmentation basée sur l'inflation à ce taux de redevance. Dans *Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001)*, la Commission a jugé qu'un tarif fondé sur un pourcentage des recettes « fait en sorte que la valeur de la musique par rapport à l'activité du titulaire de licence demeure constante et se rajuste automatiquement en fonction de l'inflation propre à son marché » [11]. L'utilisation de l'inflation pour calculer une augmentation de taux contredirait le principe ci-dessus qui sous-tend les taux basés sur le pourcentage, celui-ci s'ajustant déjà selon la fluctuation des recettes, y compris celles relatives à l'inflation. Deuxièmement, même dans une procédure où un rajustement pour l'inflation est approprié, la Commission, en général, n'accorde pas de rajustements pour l'inflation future, comme c'est le cas dans la présente demande [12]. Les rajustements en fonction de l'inflation sont en général approuvés seulement pour le passé lorsque le taux d'inflation est connu.	[17] SOCAN also proposes to use an inflation-forecasted approach to underpin the proposed rate increases, suggesting rates be calculated based on forecasts of future inflation for the years 2021, 2022, and 2023, using the Consumer Index (CPI). We have two concerns with this approach. First, it is not appropriate to apply an inflation-based increase to this royalty rate. In *SOCAN Tariff 9 (1998-2001)*, the Board ruled that a tariff based on a percentage of revenue "ensures that the value of music relative to the licensee's activity remains constant, automatically adjusting for market-specific inflation." [Fn 11 *SOCAN Tariff 9 – Sports Events (1998-2001)*, (15 September 2000) Copyright Board Decision at p 12] **Using inflation to calculate a rate increase would contradict the above principle underlying percentage-based rates, which already adjusts for fluctuation of revenues, including those related to inflation**. Second, even in a proceeding where an inflation adjustment is appropriate, **the Board, as a general rule, does not grant inflation adjustments for the future,** as is the case in this request. [Fn12 See e.g. *NRCC Tariff 3 – Background Music (2003-2009)*, (20 October 2006) Copyright Board Decision at paras 143-147; *Re:Sound Tariff 6.C – Use of Recorded Music to Accompany Adult Entertainment*, (21 July 2017) CB-CDA 2017-076 at paras 18-21 (decision)] **Inflation adjustments are usually approved only for the past when the rate of inflation is known.**

- **Section 70 — Approval -— The Board may modify a proposed tariff to improve readability - -— A tarif should not make reference to another one**

SOCAN Tariff 9 – Sports Events (2018-2023), 2021 CarswellNat 4319 (Cop. Bd.; 2021-10-01), the Board.

[29] En plus des changements identifiés ci-dessus, nous estimons qu'il est approprié de modifier le libellé des projets de tarif de trois façons. D'abord, pour en améliorer la lisibilité, nous avons intégré les « Dispositions générales » des projets de tarifs dans une section intitulée « Modalités », après la section « Redevances ».	[29] In addition to the changes identified above, **we find it appropriate to modify the wording of the proposed tariffs in three ways**. **First, to improve readability,** we have integrated the "General Provisions" of the proposed tariffs into a "Terms and Conditions" section located after the "Royalties" section.
[30] Ensuite, nous supprimons les références aux « licences » qui se trouvent dans les projets de tarif afin de distinguer les termes « tarif » et « licence ».	[30] Second, we have removed references to "licenses" from the proposed tariffs in order to distinguish between the terms "tariff" and "licence". [Fn13 See *York University v Access Copyright*, 2021 SCC 32.]
[31] Enfin, nous supprimons la référence au « Tarif 4 ». La portée et les modalités d'un tarif doivent être clairement définies et faciles à déterminer à partir du projet de tarif lui-même. Puisque c'est le cas selon nous, il n'y a pas lieu de faire référence à un autre tarif de SOCAN. De plus, la référence à un tarif hypothétique peut rendre impossible à déterminer la portée et les modalités du tarif. Par conséquent, conformément à l'*Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarifs de la Commission* [AP 2019-004], nous supprimons cette référence.	[31] Third, we have removed a reference to "Tariff 4". **To facilitate comprehension and meaningful consideration of a proposed tariff, the scope, terms, and conditions of a tariff should be clearly defined and readily ascertainable from the proposed tariff itself.** Since, in our opinion, this is the case, there is no need to refer to another SOCAN tariff. Moreover, the reference to a hypothetical tariff may make the scope, terms, or conditions of this tariff undeterminable. Consequently, as per the Board's *Practice Notice on Filing of Proposed Tariffs* [PN 2019-004], we remove such reference from this tariff.

- **Section 70 — Approval -— A tariff is not a licence and such term should be avoided in a proposed tariff**

SOCAN Tariff 4.B: Live Performances at Theatres or Other Places of Entertainment – Classical Music Concerts (2018-2024), 2021 CarswellNat 5265 (Cop. Bd.; 2021-11-26) R. Côté, Member.

[26] Nous décidons toutefois de modifier légèrement le texte des modalités afin de	[26] We have decided, however, to slightly modify the text of the terms and conditions for the sake of clarity. As a

le rendre plus clair. En effet, le texte introductif du projet de tarif prévoit que : Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne *à un concert* pendant l'année 2018, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, (…). [nous soulignons]	matter of fact, the introductory text of the proposed tariff states that: For a licence to perform, by means of performers in person *at a concert* in the year 2018, any or all of the works in SOCAN's repertoire, at concerts or recitals of classical music […]. [Our emphasis]
[27] La première référence aux mots « à un concert » est inutile et nous décidons de la radier du tarif. Le paragraphe se lirait donc ainsi : « Pour l'exécution, par des exécutants en personne, pendant les années 2018 à 2024, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique… ». Cette modification au texte du tarif n'entraîne aucune modification à son application pratique. De plus, comme nous l'avons fait récemment dans un autre dossier, nous supprimons les références au terme « licence » afin de distinguer les termes « tarif » et « licence » [20] .	[27] The first reference to the words "at a concert" is unnecessary and we have decided to delete it from the tariff. The paragraph would thus read: "For the performance, by means of performers in person, during the years 2018 to 2024, of any or all the works in SOCAN's repertoire, at concerts or recitals of classical music […]." This change to the tariff wording does not lead to any changes in its practical application. Furthermore, as **we have recently observed in another matter, we are deleting references to the term "licence" in order to make a distinction between the terms "tariff" and "licence**.2 [Fn20 *SOCAN Tariff 9 – Sporting Events (2018-2023),* (1 October, 2021), 2021 CDA 9, Copyright Board, para 30, online: <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/512205/index.do?q=tariff+9+socan> See also *York University v Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2021 SCC 32.]

- **Section 73 — Effect of fixing royalties — Enforcement of a tariff is to be left to the courts**

Pay Audio Tariff (2007–2016), 2021 CarswellNat 1571 (Cop. Bd. 2021-05-28) the Board.

[91] Les opposants ont raison de dire que la Commission n'a pas compétence pour faire exécuter les tarifs une fois qu'ils sont homologués. Dans la décision *Mise à exécution du tarif pour la copie privée en 2001, 2002, 2003*, la Commission a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner à un utilisateur récalcitrant de respecter ses tarifs et de déclarer cet utilisateur coupable d'outrage s'il ne le fait pas[39]. Dans la décision *Ré:Sonne – Tarif 6.A (Demande de modification), 2012*, la Commission a refusé de modifier un tarif, déclarant que « [l]a demande vis[ait] des questions touchant l'application d'un tarif, qui de façon générale relèvent des tribunaux et non de la Commission »[40].	[91] **The Objectors are correct that the Board does not have jurisdiction to enforce its tariffs, once they are approved.** In *Private Copying Tariff Enforcement 2001–2003*, the Board held that it does not have the power to order a non-compliant user of its tariffs to comply and to find that user in contempt if it does not comply.[Fn39 CPCC –*Private Copying Tariff Enforcement in 2001, 2002, 2003* (19 January 2004), online: Copyright Board <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/366616/index.do>at pp 4–8] In *Re:Sound 6.A (Application to Vary),* 2012, **the Board declined to vary a tariff, stating that "to the extent the application raises issues of tariff enforcement, these generally are for the courts, not the Board, to decide**." [Fn40 *Re:Sound – Tariff 6.A (Use of Recorded Music to Accompany Dance), 2008-2012 (Application to vary)* (30 January 2012), online: Copyright Board **<**https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/item/366726/index.do> at para 5.]

- **Section 73 ─ Effect of fixing royalties ─ A collective may take court action to recover unpaid royalties**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[35] Le paragraphe 68.2(1) garantit qu'une société de gestion dispose d'un recours en cas de défaut de paiement de la part des titulaires de licences volontaires et que des mesures de recouvrement peuvent être prises en s'adressant à la Cour fédérale (voir *Sandholm Holdings Ltd.*, p. 249-250).	[35] **Section 68.2(1) ensures that a collective society has a remedy for defaulted payments from voluntary licensees and that actions for recovery can be brought in Federal Court** (see *Sandholm Holdings Ltd* [(*Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd.,* [1955] Ex. C.R. 244]., at pp. 249-50).

- **Section 73 ─ Effect of fixing royalties ─ Royalties fiex in a Tariff are not binding on the user ─ Paying or offering to pay the royalties set in a tariff is a permissive act triggering licence acquisition**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[37] Le juge Rothstein, qui interprétait l'art. 70.4, a conclu que les redevances fixées par la Commission en vertu de l'art. 70.2 ne liaient pas l'utilisateur. La Commission n'a pas le pouvoir « de contraindre l'utilisateur à accepter ces modalités lorsqu'après les avoir examinées, il décide de ne pas effectuer les copies visées par la licence » (*SODRAC*, par. 108). L'utilisateur qui n'accepte pas d'être lié par licence, mais qui effectue des copies non autorisées « demeur[e] responsable de la violation » (*ibid.*).	[37] Interpreting s. 70.4, Rothstein J. held **that royalties fixed by the Board pursuant to s. 70.2 are not binding on the user.** The Board does not have the "power to force these terms on a user who, having reviewed the terms, decided that engaging in licensed copying is not the way to proceed" (*SODRAC* [*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57], at para. 108). **A user who does not accept a licence but engages in a protected use "will remain liable for infringement**" (*ibid.*).
[38] Pour en arriver à cette conclusion, le juge Rothstein a fait observer que le libellé de l'art. 70.4 était facultatif, ce qui démontrait que « l'utilisateur dont la confection de copies a fait l'objet d'une instance fondée sur l'art. 70.2 *peut* se prévaloir des modalités fixées par la Commission comme moyen pour obtenir l'autorisation d'accomplir l'activité envisagée dans le cadre de l'instance qui se déroule devant la Commission » (par. 106 (en italique dans l'original)). Le paragraphe 68.2(1) ne dit pas explicitement que l'utilisateur « peut » se prévaloir des modalités du tarif. Toutefois, il résulte de la lecture combinée de cette disposition et de l'art. 70.17 que l'utilisateur est pareillement incité à acquérir une licence de son plein gré. Aux termes de l'art. 70.17, l'utilisateur peut acquérir une licence et se protéger contre toute poursuite pour violation du droit d'auteur dès lors qu'il a « payé ou offert de payer les redevances ». Cette disposition est identique à l'art. 70.4, qui prévoit que l'utilisateur « peut [. . .] accomplir les actes à l'égard desquels des redevances	[38] In reaching this conclusion, Rothstein J. observed that the text of s. 70.4 is permissive, showing that "a user whose copying activities were the subject of a s. 70.2 proceeding *may* avail itself of the terms and conditions established by the Board as a way to gain authorization to engage in the activity contemplated in the Board proceeding" (para. 106 (emphasis in original)). Section 68.2(1) does not itself specify that a user "may" avail itself of the tariff terms. But read alongside s. 70.17, the combined effect creates the same voluntary trigger for acquiring a licence. Under s. 70.17 a user can acquire a licence and immunize themselves from infringement proceedings if they have "paid or offered to pay the royalties". This is identical to s. 70.4, where a user "may . . . subject to the related terms and conditions fixed by the Board and to the terms and conditions set out in the scheme *and on paying or offering to pay the royalties*, do the act". **Paying or offering to pay is a permissive act triggering licence acquisition in both cases**.

ont été fixées, *moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances* et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission ». Le paiement ou l'offre de paiement découle d'une décision facultative donnant lieu à l'acquisition de la licence dans les deux cas.	
[39] Pour des raisons de cohérence législative, il serait incongru que les redevances fixées dans le cadre des négociations de licences entre une société de gestion et un utilisateur spécifique soient volontaires, mais que celles fixées dans un tarif général soient obligatoires.	[39] **As matter of legislative coherence, it would be incongruous if royalties fixed in the context of licence negotiations between a collective society and a specific user were voluntary, but those set in a general tariff were mandatory**.

- **Section 73.3 ─ Proceedings barred -— tariff ─ A person who has not paid or offered to pay is not licensed and may be liable for infringement**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[34] La violation du droit d'auteur constitue un exercice non autorisé du droit exclusif du titulaire (art. 27), et une licence constitue une autorisation de se livrer à une utilisation en particulier qui, sans la licence, constituerait une violation (Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property : The Law in Canada* (2e éd. 2011), p. 146; *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 29, par. 49, le juge Iacobucci). Il est donc [TRADUCTION] « élémentaire » qu'une personne ne peut pas être à la fois l'auteur d'une violation d'un droit d'auteur et titulaire d'une licence (*Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd. c. Sandholm Holdings Ltd.*, [1955] R.C. de l'É. 244, p. 254). Dans le contexte des dispositions en litige en l'espèce, la personne qui a payé ou qui a offert de payer les redevances conformément à l'art. 70.17 est devenue titulaire d'une	[34] Copyright infringement constitutes an unauthorized exercise of the owner's exclusive right (s. 27), and a licence constitutes an authorization to make a particular use that would otherwise be infringing (Elizabeth F. Judge and Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2nd ed. 2011), at p. 146; *Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 S.C.R. 129, at para. 49, per Iacobucci J.). It is therefore "elementary" that a person cannot simultaneously be an infringer and a licensee (*Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd.,* [1955] Ex. C.R. 244, at p. 254). **In the context of the provisions at issue in this case, a person who has paid or offered to pay the royalties under s. 70.17 has become a licensee and may be liable for defaulted payments under s. 68.2(1). A person who has not paid or offered to pay is not**

licence et peut être tenue responsable des paiements en souffrance en application du par. 68.2(1). La personne qui n'a pas payé ou offert de payer les redevances n'est pas titulaire d'une licence et peut être poursuivie pour violation du droit d'auteur.	**licensed and may be liable for infringement.**

- **Section 76 — Definition of "Commissione" — To filing with the Board of agreements between a collective society and a user will immunize the parties from the application of some provisions of the *Competition Act***

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[66] Ceci nous amène à l'objet du tarif homologué par lequel la Commission fixe les redevances de licence en vertu de l'art. 70.15, l'une des trois façons dont la Commission peut intervenir pour fixer des prix équitables dans le cadre du régime général. En plus de son pouvoir d'homologation des tarifs, la Commission peut fixer des redevances lorsque la société de gestion et l'utilisateur individuel ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions et que l'une ou l'autre s'adresse à la Commission (art. 70.2 à 70.4). Et même lorsque les parties parviennent à s'entendre sans l'intervention de la Commission, la société de gestion ne sera protégée contre une poursuite intentée en application de la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, c. C-34, que si elle dépose l'entente auprès de la Commission, qui peut ensuite l'examiner et, après avoir entendu le commissaire à la concurrence et les parties, peut modifier les redevances (art. 70.5 à 70.6). Étant donné que les redevances de licence sont d'une manière ou d'une autre toujours susceptibles de faire l'objet d'un examen de la part de la Commission, la société de gestion peut estimer qu'il est avantageux, sur le plan de l'efficacité, de faire	[66] This takes us to the purpose of a tariff certified by the Board setting licensing royalties pursuant to s. 70.15, which is one of three ways in which the Board may become involved in setting fair prices in the general regime. In addition to its tariff approval power, the Board may fix royalties when a collective society and individual user are unable to agree on terms and one party applies to the Board (ss. 70.2 to 70.4). And even when the parties make an agreement without Board intervention, **the collective society will only be immunized from prosecution under the *Competition Act***, R.S.C. 1985, c. C-34, **if it files the agreement with the Board**, following which the Board may examine the agreement and, after hearing from the Commissioner of Competition and the parties, alter the royalties (ss. 70.5 to 70.6). Given that licensing royalties are always subject to the possibility of Board scrutiny one way or another, a collective society may see benefits of efficiency in obtaining the Board's advance approval of a general tariff that applies to many users.

homologuer au préalable par la Commission un tarif général qui s'appliquera à un grand nombre d'utilisateurs.	

- **Section 77 — Circumstances in which licence may be issued by the Board —A work must have been published**

Genest, Re, [2021] C.B.D. 2 (Cop. Bd.; 2021-01-14) the Board.

Pour la reproduction d'une photographie de Gaston Rochon à Paris (1967) [4] En l'absence de preuve démontrant que des copies de l'œuvre visée par la demande ont été mises à la disposition du public, la Commission a déterminé que l'œuvre n'a pas fait l'objet d'une publication au sens du paragraphe 2.2 (1) de la Loi. Puisque les exigences de l'article 77 de la Loi ne sont respectés, la Commission ne peut pas délivrer de licence.	For the reproduction of a photography of Gaston Rochon in Paris (1967) [4] **In the absence of evidence that copies of the work subject to the application were made available to the public,** the Board has determined that the work has not been published in accordance with the meaning of section 2.2(1) of the Act. As the section 77 requirements are not met**, the Copyright Board cannot issue a licence.**

- **Section 77 — Circumstances in which licence may be issued by the Board — A licence is limited to the term of the copyright**

Masuda, Re, 2021 CarswellNat 1368 (Cop. Bd.; 2021-05-10), the Board.

(1) La licence autorise la reproduction, la distribution de copies papier par vente ou autre transfert de propriété, ainsi que la communication, par télécommunication, au public de la note manuscrite anonyme « Dear Dave » publiée à la page 8 de la brochure « You, Vancouver : What Your City Health Department Knows and Does » publiée en 1976 par le Vancouver Health Department à des fins de recherche académique.	[1] The licence authorizes the reproduction, **the distribution of hard copies by sale or other transfer of ownership,** and the communication to the public by telecommunication of the anonymous "Dear Dave" hand-written note published on page 8 of the Vancouver Health Department's "You, Vancouver : What Your City Health Department Knows and Does" booklet published in 1976 for academic research purposes.
(4) La licence expire lorsque l'œuvre entre dans le domaine public.	[4] The licence shall expire when the work **enters the public domain**.
(6) Le titulaire de droits peut résilier la licence en soumettant un avis écrit à cet effet au titulaire de la licence. Le titulaire de la licence cessera l'utilisation prospective de l'œuvre pour les utilisations établies par la présente licence, au plus tard 30 jours après la réception de l'avis. Le titulaire de droit	[6] **The copyright owner can terminate the licence by presenting a written notice to this effect to the licensee.** The licensee will cease using prospectively the work for the uses granted in this licence, no later than 30 days after the receipt of the notice. The copyright owner who terminates the

qui résilie la licence a droit aux redevances décrites au paragraphe (5).	licence is still entitled to the royalties described in paragraph (5).

- **Section 77 — Circumstances in which licence may be issued by the Board — A work must be published to a licence to be granted — Absence of evidence of consent, posting of a work does not constitute publication**

Production 1871 Inc, Re, 2021 CarswellNat 4321 (Cop. Bd.; 2021-09-28), the Board.

En l'absence de preuve démontrant que des copies de l'œuvre visée par la demande ont été mises à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit d'auteur, la Commission a déterminé que l'œuvre n'a pas fait l'objet d'une publication au sens du paragraphe 2.2 (1) de la Loi.	[5] In **the absence of evidence that copies of the work subject to the application were made available to the public with the authorization of the owner of copyright, the Board has determined that the work has not been publishe**d in accordance with the meaning of s. 2.2(1) of the Act.
Par ailleurs, la Commission ne peut pas conclure que la publication de l'œuvre sur YouTube constitue une publication, puisqu'il n'existe pas de preuve que la personne qui en a fait la publication a obtenu l'autorisation du titulaire des droits ou est titulaire d'une licence exclusive.	[6] Furthermore, the Board cannot conclude that posting the work on YouTube constitutes publication, as there is no evidence that this was authorized by the owner of copyright or exclusive licensee.

- **Section 79 — Definitions [private copying] — Orinary use for an audio recording medium refers to consistency and regularity rather than quantity or frequency**

CPCC – Private Copying Tariff (2022-2024), 2021 CarswellNat 5951 (Cop Bd; 2021-12-17), the Board.

[15] Après avoir examiné des décisions des tribunaux et des sources de référence, et analysé les principes d'interprétation législative, y compris l'objet du régime, la Commission a conclu que le caractère habituel comportait une connotation de cohérence et de régularité, plutôt que de quantité ou de fréquence. Ainsi, pour qu'une activité ait un caractère habituel, elle n'a pas besoin d'être l'activité principale d'une personne, pour autant qu'elle ne soit pas rare, anormale ou minime [7] .	[15] After reviewing court decisions and reference resources, and consideration of the principles of statutory interpretation, including the purpose of the regime, the Board concluded **that "ordinarily" bore a connotation of consistency and regularity rather than quantity or frequency. As such, for an activity to be ordinary, it did not have to be a person's main activity, as long it was an activity that was not rare, abnormal, or minimal.** [Fn7 *Private Copying (1999-2000)* (17 December 1999), online: Copyright Board [*Private Copying (1999–2000*, at 29*)*]

[16] En appliquant cette interprétation large au contexte de la *Loi*, la Commission a conclu que le caractère habituel de l'utilisation, comme il en est fait référence dans la définition de support audio, signifiait que seuls les médias clairement non utilisés pour copier de la musique ne feraient pas l'objet d'une redevance. Ainsi, la notion de caractère habituel devait être interprétée comme comprenant toutes les utilisations non négligeables [8]. La Commission a ajouté que puisque la définition de support audio se rapporte à l'utilisation habituelle par des consommateurs, l'analyse devait porter sur ceux qui utilisaient le support plutôt que sur ceux qui utilisaient d'autres supports pour copier de la musique [9].	[16] Applying this broad interpretation to the context of the Act, the Board concluded that **ordinary use, as referred to in the definition of audio recording medium, meant that only those media clearly not being used to copy music would not be subject to a levy**. Thus, the notion of ordinariness had to be interpreted as including all non-negligible uses. [Fn8 *Private Copying (1999-2000)* (17 December 1999), at 30*)*] The Board added that since the definition of audio recording medium referred to ordinary use by individual consumers, the analysis had to focus on those who use the medium rather than on those who use other media to copy music. [Fn9 *Private Copying (1999-2000)* (17 December 1999), online: Copyright Board [*Private Copying (1999–2000*, at 31*)*]
[18] L'évaluation que fait la Commission de la preuve relative à la copie privée peut comprendre des considérations tant qualitatives que quantitatives. […]	[18] **The Board's evaluation of evidence pertaining to private copying may comprise both qualitative and quantitative considerations**. […]

- **Section 80 — Where no infringement of copyright — The private copying regime provides for an exception to infringement**

CPCC – Private Copying Tariff (2022-2024), 2021 CarswellNat 5951 (Cop Bd; 2021-12-17), the Board.

[9] Le régime de copie privée a été établi en 1998. La partie VIII de la *Loi* prévoit son régime législatif. Elle indique que la copie faite par un consommateur, pour son usage privé, d'un enregistrement sonore sur un « support audio » ne constitue pas une violation du droit d'auteur [2].	[9] The private copying regime came into force in 1998. Part VIII of the Act sets forth its legislative scheme. **It provides that it is not an infringement of copyright to reproduce a sound recording onto an "audio recording medium" for the private use of the individual who makes the copy**. [Fn2 *Copyright Act,* RSC 1985, c C-42. , s. 80]

- **Section 80 — Where no infringement of copyright — Only blank audio recording ordinarily used by consumers for recording purposes**

CPCC – Private Copying Tariff (2022-2024), 2021 CarswellNat 5951 (Cop Bd; 2021-12-17), the Board.

[10] En contrepartie, le régime prévoit que les auteurs, artistes-interprètes et producteurs d'enregistrements sonores admissibles ont le droit de recevoir une rémunération des fabricants et des importateurs de supports audio vierges eu égard à la reproduction sur un « support audio » pour usage privé d'enregistrements sonores ou d'œuvres musicales ou de prestations d'œuvres musicales qui les constituent . Cette rémunération prend la forme d'une redevance établie par la Commission, à être payée pour tout support audio vierge vendu au Canada.	[10] In return, the regime provides that eligible authors, performers and makers of sound recordings have a right to receive remuneration from manufacturers and importers of blank audio recording media, in respect of reproduction onto an "audio recording medium" for private use of sound recordings and musical works and performers' performances embodied therein. [Fn3 *Copyright Act,* RSC 1985, c C-42., s. 81] **This compensation takes the form of a levy set by the Board, to be paid in respect of each blank audio recording medium disposed of in Canada.** [Fn4 *Copyright Act,* RSC 1985, c C-42., s. 82]
[11] Tous les types de supports utilisés pour copier de la musique ne sont pas assujettis au paiement d'une redevance. Conformément à la *Loi*, seul un « support audio » peut faire l'objet d'une redevance, défini par l'article 79 comme tout support audio « habituellement utilisé » par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores. Si un support n'est pas utilisé à cette fin, il ne se qualifie pas comme « support audio » et le droit à rémunération ne s'applique pas.	[11] **Not all types of media used to copy music can attract a levy**. Pursuant to the Act, only an "audio recording medium" can be subject to a levy, defined in Section 79 as a recording medium onto which a sound recording may be reproduced and that is of a kind "ordinarily used" by individual consumers for that purpose. **If a medium is not so used, then it does not qualify as an audio recording medium and the right to remuneration does not apply.**

- **Section 81 — Right of remuneration — Entitlement to eligible authors, performers and makers**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[32] Lorsque le législateur juge bon de créer une obligation impérative de payer, il le fait en conférant « un pouvoir clair et distinct démontrant que c'était là [son] intention » (*Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, [2015] 3 R.C.S. 615, par. 107, le juge Rothstein). Selon l'art. 19, par exemple, l'artiste-interprète	[32] Where Parliament sees fit to create a mandatory duty to pay, it does so with "clear and distinct legal authority showing that this was Parliament's intent" (*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, [2015] 3 S.C.R. 615, at para. 107, per Rothstein J.). Under s. 19, for example, a performer is

a « droit à une rémunération équitable » et l'utilisateur « doit verser des redevances ». Aux termes de l'art. 81, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont « droit [. . .] à une rémunération » de la part du fabricant ou de l'importateur de supports audio vierges, et le par. 82(1) prescrit une obligation de paiement correspondante, en précisant que le fabricant et l'importateur sont tenus « de payer à l'organisme de perception une redevance ». Il n'y a nulle part dans la *Loi* de dispositions semblables imposant l'obligation de payer des redevances homologuées à une société de gestion qui gère un régime de licences.	"entitled . . . to be paid equitable remuneration" and a user is "liable to pay royalties". **Under s. 81, eligible authors, performers and makers have a "right to receive remuneration" from manufacturers and importers of blank media,** and s. 82(1) prescribes a corresponding duty to pay, stating that manufacturers and importers are "liable . . . to pay a levy to the collecting body". There is no such language creating a duty to pay approved royalties to a collective society that operates a licensing scheme anywhere in the *Act*.

- **Section 82 — Liability to pay levy – Those who manufacture or import blank audio recording medium are liable to pay levy**

York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 185 C.P.R. (4th) 1 (S.C.C.; 2021-07-30) Abella J. [affirming 174 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.; 2020-04-22), which was reversing 149 C.P.R. (4th) 375 (F.C.; 2017-07-12)].

[32] Lorsque le législateur juge bon de créer une obligation impérative de payer, il le fait en conférant « un pouvoir clair et distinct démontrant que c'était là [son] intention » (*Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, [2015] 3 R.C.S. 615, par. 107, le juge Rothstein). Selon l'art. 19, par exemple, l'artiste-interprète a « droit à une rémunération équitable » et l'utilisateur « doit verser des redevances ». Aux termes de l'art. 81, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont « droit [. . .] à une rémunération » de la part du fabricant ou de l'importateur de supports audio vierges, et le par. 82(1) prescrit une obligation de paiement correspondante, en précisant que le fabricant et l'importateur sont tenus « de payer à l'organisme de perception une redevance ». Il n'y a nulle part dans la *Loi* de dispositions semblables	[32] Where Parliament sees fit to create a mandatory duty to pay, it does so with "clear and distinct legal authority showing that this was Parliament's intent" (*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, [2015] 3 S.C.R. 615, at para. 107, per Rothstein J.). Under s. 19, for example, a performer is "entitled . . . to be paid equitable remuneration" and a user is "liable to pay royalties". Under s. 81, eligible authors, performers and makers have a "right to receive remuneration" from manufacturers and importers of blank media, and **s. 82(1) prescribes a corresponding duty to pay, stating that manufacturers and importers are "liable . . . to pay a levy to the collecting body".** There is no such language creating a duty to pay approved royalties to a collective society

imposant l'obligation de payer des redevances homologuées à une société de gestion qui gère un régime de licences.	that operates a licensing scheme anywhere in the *Act*.

- **Section 84 — Distribution by collecting body – The Board is to apportion levy amongst the eligible persons**

CPCC – Private Copying Tariff (2022-2024), 2021 CarswellNat 5951 (Cop Bd; 2021-12-17), the Board.

[47] L'article 84 de la *Loi* exige que nous répartissions la redevance entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs d'enregistrements sonores. Le pourcentage applicable à chaque groupe de titulaires de droits correspond à la part de ce groupe relativement à toutes les copies privées du répertoire admissible. On ne nous a pas demandé de modifier la répartition et nous n'avons aucune raison de croire que la répartition actuelle n'est plus appropriée. Ainsi, les auteurs recevront 58,2 % des redevances, les artistes-interprètes 23,8 et les producteurs 18,0 %.	[47] **Section 84 of the Act requires that we apportion the levy among authors, performers, and makers of sound recordings**. The percentage applicable to each college of rights holders corresponds to that college's share of all private copies of the qualifying repertoire. We were not asked to change the apportionment and we have no reason to believe that the existing apportionment is no longer appropriate. Accordingly, authors shall receive 58.2 per cent of royalties; performers to 23.8 per cent; and makers to 18.0 per cent.

- **Section 89 – No copyright, etc., except by statute – Copyright is statutory – No other remedies than those set in the *Copyright Act***

Winkler v. Hendley, 184 C.P.R. (4th) 1 (F.C.; 2021-05-27) McHaffie J.

[91] Comme le signalent les demandeurs, au Canada le droit d'auteur a pour seule source la législation, et les droits et les réparations connexes sont énoncés de manière exhaustive dans la *Loi sur le droit d'auteur* : *CCH*, au para 9; *Théberge* c *Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 CSC 34, au para 5; *Bishop c Stevens*, 1990 CanLII 75 (CSC), [1990] 2 RCS 467, à la p 477. Dans la présente affaire, ce sont les termes légaux « original » et « partie importante » qui, en particulier, sont en litige : *Loi sur le droit d'auteur*, art 2 (« toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale »), aux para 3(1), 5(1). Ces termes doivent être considérés en suivant le sens ordinaire et	[91] As the plaintiffs point out, **copyright in Canada is purely statutory law, with rights and remedies exhaustively set out in the *Copyright Act***: *CCH* at para 9; *Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 SCC 34 at para 5; *Bishop v Stevens*, [1990] 2 SCR 467 at p 477. Here, it is the statutory terms "original" and "substantial part" that are at issue in particular: *Copyright Act*, ss 2 ("every original literary, dramatic, musical and artistic work"), 3(1), 5(1). These terms must be considered in their grammatical and ordinary sense, harmoniously with the scheme and object of the *Copyright Act*, and the intention of Parliament: *Re: Sound v Motion Picture Theatre Associations of*

grammatical qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur*, et l'intention du législateur : *Re : Sound c Motion Picture Theatre Associations of Canada*, 2012 CSC 38, au para 32. Une partie de ce contexte légal est le principe fondamental selon lequel la protection conférée par le droit d'auteur ne s'étend pas aux faits : *CCH*, au para 22; *Cinar*, au para 26.	*Canada*, 2012 SCC 38 at para 32. Part of this statutory context is the basic principle that copyright protection does not extend to facts: *CCH* [*CCH Canada Ltd v Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13] at para 22; *Cinar Cinar* [*Cinar Corporation v Robinson*, 2013 SCC 73] at para 26.

- **Section 89 – No copyright, etc., except by statute – Copyright infringement is a statutory cause of action**

Pourshian v. Walt Disney Company, 2021 CarswellOnt 10004 (Ont. Ct. – Div. Ct.; 2021-07-12) Favreau J. [reversing in part 2019 CarswellOnt 16536 (Ont. Sup. Ct.; 2019-10-15; add reasons 2021 CarswellOnt 15476 (F.C. – Costs; 2021-11-03)].

> [43] **The *Copyright Act* creates statutory causes of action for copyright infringement.**

- **Section 89 – No copyright, etc., except by statute – Copyright law is statutory**

Woods v. University of Ottawa, 2021 CarswellOnt 12442 (Ont. Sup. Ct.; 2021-08-27) MacLeod J.

> [28] Part of the plaintiff's claim is for breach of copyright. **Copyright law in Canada is entirely statutory**. […]

****

Aside: Some administrative decisions

Copyright before the Ontario Law Society Tribunal

- **Plagiarism is a serious misconduct — Plagiarism is to be considered in evaluating the good character of a future lawyer**

*Malik v. Law Society of Ontario**, 2021 ONLSTH 106 (Ont. Law Soc. Trib.; 2021-08-18), the Tribunal.

> [45] The plagiarism occurred twice and, critically, was not avowed until much later and then, only after the applicant realized that he could not escape his lies.
>
> [46] As stated in *Olowalafe v. Law Society of Ontario*, [Fn3 2019 ONLSTH 155 at para. 50.] **"No doubt, academic misconduct is a serious ethical lapse. Repeated academic misconduct is even more concerning."**
>
> [47] In addition to the two acts of plagiarism, Mr. Malik initially lied about his academic dishonesty. As time progressed and Ms. Holstrom

continued to press for answers, he gradually admitted to aspects of it, but continued to dissemble, finally making a full confession some three months after purchasing the assignments that he had submitted as his own.

[51] This was indeed very significant misconduct, carried out over a period of some three months. However, viewed in the context of Mr. Malik's entire journey as a practising lawyer in Pakistan and an aspiring lawyer in Canada, and absent prior and subsequent ethical violations, we find that the misconduct was confined to a discrete and relatively short period in his life.

[81] Mr. Malik's past misconduct is very significant, but it was short-lived and occurred within a context of extreme financial pressure and stress while away from family and friends, and of having to work long hours as a taxi driver and unpaid articling student. He is remorseful, has suffered the embarrassment of being expelled from a well-reputed institution, as well as the stress of going through the very rigid, admonishing, long and costly process of a good character hearing. He is back among his family and friends on whom he can rely, and more notably, is making himself available in his community by helping at his mosque.

[82] The circumstances here are very similar to those in the *Nsamba* [Fn8 *Nsamba v. Law Society of Ontario*, 2020 ONLSTH 62 a case, where the applicant, a law student, was guilty of six episodes of academic misconduct, including plagiarism, during a 12-month period, but was found by an LSO panel to be of good character at the time of his hearing. Mr. Nsamba, like Mr. Malik, admitted at the hearing that he knew his conduct was wrong at the time he committed it, even though he had tried to deflect blame and, in some instances, did not initially admit to the plagiarism. Like Mr. Malik, he subsequently used his circumstances to try to educate others in his Law Practice Program. And like Mr. Malik, his personal circumstances of struggle, significant family obligation, lack of supports, and severe financial stress provided context that the panel acknowledged as material to its understanding of the misconduct.

[83] Though **we do not condone the actions at issue, nor do we surmise that in all like circumstances,** the same result would apply, our view in this case is consistent with the views and analysis expressed in *Nsamba*.

[84] **As per *Armstrong* [*Armstrong v. Law Society of Upper Canada*, 2009 ONLSHP 29], it is the applicant's "good character" at the time of the hearing with which we are concerned. Even**

> **though the misconduct was serious, we are satisfied that the applicant's misconduct was uncharacteristic and does not define him.**
>
> [85] In considering and weighing all of the *Armstrong* factors, we find that the applicant is of "good character."

Fraudulent conveyance of real property and copyright

- **Betrayed by a copyright notice**

*Fernandes v. Khalid**, 2021 CarswellOnt 1168 (Ont Sup. Ct.; 2021-01-08) Doi J.
[Land transferred by fraudulent conveyance]

> [43] On this motion, [co-defendant] Ayesha produced a document that purports to be her separation agreement with [co-defendant] Mohammad dated September 1, 2019. I have concerns with the reliability of this document as its signature page bears a template footer stating, "*Copyright 2002-2020. LegalContracts.com*" [Emphasis added]. In my view, this footer strongly suggests that the document likely was prepared sometime in 2020 and back-dated to reflect a September 1, 2019 execution date.

Copyright before the Trademarks Opposition Board (TMOB)

- **A copyright notice does not mount to an indicator of the source of the goods**

Caterpillar Inc v. Puma SE,* 182 C.P.R. (4th) 361 (T.M.O.B.; 2021-01-30) C.R. Folz. Member.

[41] Je reconnais également que les avis de droit d'auteur de trois des sites Web des marchands (Finning, Hewing Equipment et Atlantic Tractor and Equipment Ltd.) ne font pas référence à l'Opposante [McCullough, Pièces K et O; Beaupre, Pièces G, I et J]. Toutefois, en raison de la petite taille et de l'emplacement de ces avis de droit d'auteur au bas des pages Web, je ne les considère pas comme représentant en soi une indication claire du propriétaire de la marque ou de la source des produits [*Wonderful Citrus LLC c Sunkist Growers, Inc.*, 2016 COMC 108]. En fait, sur deux des sites Web, il y a des avis qui font référence à l'Opposante. Par exemple, sur le site Web de Finning à *heavydutygear.ca*, il y a une référence au bas de nombreuses pages qui comprend le logo de marchandises	[41] I also acknowledge that the copyright notices of three of the dealer websites (Finning, Hewing Equipment and Atlantic Tractor and Equipment Ltd.) do not reference the Opponent [McCullough, Exh. K & O; Beaupre, Exh. G, I, J]. However, due to the small size and location of these copyright notices on the very bottom of the webpages, **I do not consider them by themselves to amount to any clear indication of the owner of the mark or the source of the goods** [*Wonderful Citrus LLC* v *Sunkist Growers, Inc*., 2016 TMOB 108]. In fact, on two of the websites there are notifications which reference the Opponent. For example, on the Finning *heavydutygear.ca* website, there is a reference at the bottom of many of the pages which includes the Opponent's circular licensed merchandise logo and

circulaires sous licence de l'Opposante et indique également que CAT et CATERPILLAR sont les marques de commerce de Caterpillar et ne peuvent être utilisées sans permission. De plus, sur le site Web de Hewitt, sous la rubrique [TRADUCTION] « À propos d'Hewitt Equipment Ltd. », on peut lire ce qui suit : [TRADUCTION] « La Compagnie est le marchand autorisé Caterpillar pour la province de Québec et l'Ouest du Labrador, et depuis 1995, par l'intermédiaire de sa filiale Atlantic Tractors & Equipment Ltd., est également le marchand de CAT pour les provinces maritimes. » Enfin, je souligne que la présence du nom du marchand ou de la marque de commerce à côté de la marque de l'Opposante sur les sites Web (p. ex. FINNING CAT, HEWITT CAT ou ATLANTIC CAT) est permise puisqu'il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées ensemble sur un seul produit [*W Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce* (1985), 6 RBC (3d) 270 (CF 1re inst), à la p. 272].	also indicates that CAT and CATERPILLAR are the trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Also, on the Hewitt website, under the heading "About Hewitt Equipment Ltd.", it states the following: "The Company is the authorized Caterpillar Dealer for the province of Quebec and Western Labrador, and since 1995, through its subsidiary Atlantic Tractors & Equipment Ltd., is also the Cat Dealer for the Maritime provinces." Finally, I note that the appearance of the dealer name or trademark beside the Opponent's mark on the websites (*e.g.* FINNING CAT, HEWITT CAT or ATLANTIC CAT) is permitted as it is well established that two trademarks can be used together on a single product [*AW Allen Ltd* v *Canada (Registrar of Trade Marks)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (Fed TD), at 272].

- **For a section 30(i) ground of opposition based on copyright infringement to succeed, an opponent shall show a prima facie case of infringement and that the opposed trademark is a substantial reproduction of the opponent copyrighted work**

Vermillion Networks Inc. v. Cenovus Energy Inc.*, 2021 CarswellNat 6629 (T.M.O.B.; 2021-12-21) C.R. Folz, Member.

[76] En ce qui concerne l'allégation de contrefaçon du droit d'auteur, l'Opposante n'a pas mentionné l'article particulier de la loi qu'elle invoquait pour appuyer son argument. Toutefois, la Requérante n'a pas soulevé ce point dans sa demande de décision interlocutoire fondée sur la suffisance de parties de la déclaration d'opposition de l'Opposante. Par conséquent, je suppose que la Requérante était au courant de la preuve qu'elle devait réfuter relativement	[76] With respect to the copyright infringement allegation, the Opponent did not identify the particular section of the legislation it was relying upon to support its pleading. However, this point was not raised by the Applicant in its request for an interlocutory ruling based on the sufficiency of portions of the Opponent's statement of opposition. I therefore assume the Applicant knew the case it had to meet with respect to this branch of this ground [see *Star Island*

à cette partie de ce motif [voir *Star Island Entertainment*, précité].	*Entertainment*, *supra* [*Star Island Entertainment*, *LLC v Provent Holdings Ltd*, 2015 TMOB 25]].
[77] Par conséquent, dans la présente affaire, avec le motif d'opposition invoqué par l'Opposante en vertu de l'article 30*i*), la première question consiste à déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial consistant à démontrer *prima facie* une contrefaçon du droit d'auteur. Pour ce faire, l'opposant doit établir (i) le droit d'auteur sur l'œuvre et (ii) que la marque de commerce visée par la demande est une copie substantielle de l'œuvre [voir *Jones c Dragon Tales Production Inc* (2002), 27 CPR (4th) 369, au para 13 (COMC)].	[77] Thus, in the present case with the Opponent's section 30(i) ground of opposition, **the first issue is whether the Opponent has met its initial evidential burden of demonstrating a *prima facie* case of copyright infringement. In order to do so, an opponent must establish (i) copyright in the work, and (ii) that the trademark applied for is a substantial copying of the work** [see *Jones* v *Dragon Tales Production Inc* (2002), 27 CPR (4th) 369 at para 13 (TMOB)].
[78] En l'espèce, M. Ferguson confirme dans son affidavit au para 28 que l'Opposante est titulaire de tous les droits d'auteur sur ce qu'il appelle les [TRADUCTION] « spirales initiales » (c'est-à-dire les demandes n^{os} 1,373,294 et 1,373,296, qui sont maintenant enregistrées), dans la papeterie jointe en pièce D-1 à son affidavit et à ce qu'il appelle [TRADUCTION] « l'emblème de base », qui est représenté au paragraphe 2 de son affidavit et ci-dessous au paragraphe 149. Il affirme en outre que la propriété des dessins a été obtenue par [TRADUCTION] « une cession complète et absolue » à l'Opposante des droits sur ce dessin, qui a été fourni par Kelly Hartman, directrice artistique de longue date de l'Opposante, dès que son studio a été payé en totalité. Je trouve curieux que l'Opposante n'ait pas soumis d'enregistrement de droits d'auteur pour l'un de ses dessins. De plus, l'Opposante n'a pas inclus une copie du document montrant la cession des droits à l'Opposante dans aucun des dessins de l'auteure du dessin, M^{me} Kelly Hartman.	[78] In this case, Mr. Ferguson confirms in his affidavit at para.28 that the Opponent owns all copyright in what he refers to as the "Initial Swirls" (*i.e.* application Nos. 1,373,294 and 1,373,296, which are now registered), in the stationery attached as Exhibit D-1 to his affidavit and to what he refers to as the "Basic Emblem" which is depicted in paragraph 2 of his affidavit and below at paragraph 149. He further states that ownership of the designs was accomplished by way of "a complete and absolute assignment" to the Opponent of the rights in that design, which was provided by Kelly Hartman, the Opponent's longstanding art director, as soon as her studio was paid in full. **I find it curious that the Opponent did not submit copyright registrations for any of its designs. Further, the Opponent did not include a copy of the document showing the assignment to the Opponent of the rights in any of the designs from the author of the design, Ms. Kelly Hartman.**

[79] Même si je pouvais déduire des demandes de marque de commerce visant les Spirales initiales de l'Opposante que cette dernière était la propriétaire légitime de ces deux marques figuratives et que le droit d'auteur y existait à la date pertinente pour ce motif, en ce qui a trait à la question de savoir si la Marque de la Requérante constitue une copie substantielle de ces marques, je ne suis pas convaincue que l'Opposante a démontré à première vue une contrefaçon du droit d'auteur. Premièrement, l'œuvre contrefaite doit copier une partie importante de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, et plus l'œuvre protégée est simple, plus il est nécessaire d'établir la copie exacte afin d'établir la contrefaçon [voir *Pyrrha Design Inc c Plum and Posey Inc*, 2019 CF 129]. Deuxièmement, comme la Cour l'a déclaré dans *Philip Morris Products S.A. c Malboro Canada limitée*, 2010 CF 1099 : « [o]n ne peut pas non plus conclure au plagiat si la similitude entre les œuvres découle de l'utilisation d'idées conventionnelles ou d'une source commune : *Kilvington Brothers Limited c. Goldberg* (1957), 1957 CanLII 421 (ON SC), 28 C.P.R. 13, à la page 16; *Collins et al. c. Rosenthal et al.* (1974), 14 C.P.R. (2d) 143, aux pages 148 et 149 ». En l'espèce, étant donné la façon dont les dessins conventionnels de spirales sont tels que le montre la preuve de l'état du registre (décrite plus en détail ci-dessous), je ne conclus pas qu'il y a à première vue une contrefaçon du droit d'auteur.	[79] Even if I could infer from the Opponent's Initial Swirls trademark applications that the Opponent was the proper owner of these two design marks and that copyright existed in them at the material date for this ground, with respect to the question of **whether the Applicant's Mark constitutes a substantial copying of these marks, I am not satisfied that the Opponent has demonstrated a *prima facie* case of copyright infringement**. First, the infringing work must copy a substantial part of the copyright work and the simpler the copyrighted work, the greater the need to establish exact copying in order to establish infringement [see *Pyrrha Design Inc* v *Plum and Posey Inc*, 2019 FC 129]. Secondly, as the Court stated in *Philip Morris Products S.A.* v *Malboro Canada Limited*, 2010 FC 1099: "an inference of copying is also rebutted where the similarity between the works is the result of the use of conventional ideas or of common source material: *Kilvington Brothers Limited* v *Goldberg*, 1957 CanLII 421 (ON SC), 28 CPR 13, at p. 16; *Collins et al* v *Rosenthal et al* (1974), 14 CPR (2d) 143, at pp. 148-149." In this case, given how conventional swirl designs are as shown by the state of the register evidence (described in more detail below), I do not find that there is a *prima facie* case of copyright infringement.

- **Copyright infringement is a valid ground of trademark opposition**

*Saizeriya Co. Ltd. v. Meng**, 2021 CarswellNat 6537 (T.M.O.B.; 2021-12-28) N. de Paulsen, Member.

[12] La preuve de M. Takahashi exposée ci-dessous est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve en ce qui concerne une preuve prima facie d'une violation du droit d'auteur. Plus précisément, la preuve de l'Opposante établit qu'il existe un droit d'auteur sur la marque figurative SAIZERIYA appartenant à l'Opposante, que l'Opposante a démontré l'emploi de ce dessin en vert avant la date de production de la demande en cause et que la Marque est pratiquement identique.	[12] Mr. Takahashi's evidence set out below is **sufficient to meet the Opponent's evidential burden with respect to a prima facie case of copyright infringement.** Specifically, the Opponent's evidence is that copyright exists in the Opponent's SAIZERIYA Design Trademark owned by the Opponent, the Opponent has evidenced use of that design in green pre-dating the filing date of the subject application and the Mark is virtually identical.
[14] Le Requérant n'a produit aucune preuve. Dans ses observations, le Requérant déclare que l'Opposante n'était propriétaire d'aucun restaurant SAIZERIYA au Canada et qu'elle n'a pas déposé de demande d'enregistrement de marque dans les six mois suivant le premier dépôt étranger. Cependant, cela n'est pas déterminant pour la question du droit d'auteur. En conséquence, je conclus que le Requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime de démontrer qu'il était convaincu d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada. Ce motif d'opposition est donc accueilli. Ayant décidé que ce motif est accueilli sur la base de l'allégation de l'Opposante d'une preuve prima facie de violation du droit d'auteur, il m'est inutile d'aborder la preuve de M. Duchesneau concernant les trois autres demandes du Requérant déposées l'enregistrement des marques qui semblent être employées en Asie.	[14] The Applicant has filed no evidence. In the Applicant's submissions, the Applicant states that the Opponent did not own any SAIZERIYA restaurants in Canada, nor filed any trademark applications within six months of the earliest foreign filing. However, this is not determinative of the issue of copyright. **As such, I find that the Applicant has not met the legal onus of demonstrating that he or she was satisfied he or she had the right to use the Mark in Canada**. This ground of opposition is therefore successful. Having decided **that this ground succeeds on the basis of the Opponent's allegation of a *prima facie* case of copyright infringement**, it is unnecessary for me to discuss Mr. Duchesneau's evidence of the three other applications of the Applicant filed for trademarks which appear to be in use in Asia.

Domain name and copyright

- **Copyright notice referring falsely to the complainant is sufficient to prove bad faith and confusion**

Skechers USA, Inc. II and Berling, Re,* 2021 CarswellNat 2933 (C.I.R.A.; 2021-07-12) J. Plotkin, Arbitrator.

[45] The Panel need not decide whether the goods are genuine to conclude the Domain Name was registered in bad faith. **The website hosted at the Domain Name indicates it is "powered by Skechers Canada" and that the copyright in the content belongs to "Skechers Canada".** This, coupled with the rest of the website's content and the Complainant's assertion that the Registrant's activities are unauthorized, is more than sufficient to demonstrate the intent to create a false association or affiliation with the Complainant's business. Other panels have reached similar results on similar facts [*See for example: 14779-CDRP (resochin.ca); 14778-CDRP (brookscanadashoes.ca); 15225-CDRP (canadabirkenstock.ca; birkenstockshoescanada.ca; birkenstockscanada.ca; birkenstocksandals.ca; birkenstocksalecanada.ca; birkenstock-sandals.ca; birkenstockcanada.ca)*].

Landlord, tenant and copyright

- **Notice of copyright infringement received by the landlord may result in the shutting down of Internet connection**

20009141 (Re),* 2021 ABRTDRS 1 (Alta. Res. Tenancy Disp Resolution Service; 2021-01-11) J. Young, T.D.O.

[7] The use of shared laundry facilities and a shared internet connection were also points of contention between the Landlord and the Tenant. The Landlord cut off the Tenant's access to the internet because the Landlord received emails warning of copyright infringement due to the illegal downloading of movies. The Tenant claims that the Landlord does not understand copyright law and that there was no reason to fear prosecution.

[16] The Tenant claims $2,500.00 in damages due to being deprived of internet access. Internet access was included in the tenancy agreement, but because the Tenant was downloading pirated movies, the Landlord shut off the internet. The Tenant wants me to explore the nuances of copyright law. He suggests that because bit-torrent technology involves many users supplying parts of the pirated movie, it cannot be prosecuted. That may be so. It may be difficult to prosecute such copyright violations. **Nonetheless, I am confident that acquiring copyrighted materials (ie. movies) without paying for them is unlawful. Even if I accept the Tenant's position that the Landlord was unjustified in turning off the internet connection, the evidence would not support a damages award of $2,500.00**. The deprivation might be valued at approximately $75.00 per month and, over three months, the Tenant was deprived of perhaps $225.00 worth of internet connectivity.

[19] Based on the foregoing, I decline to award the Tenant any sort of remedy for the various minor breaches on the Landlord's part.

And, to conclude

Wiseau Studio LLC v. *Harper*, 2021 CarswellOnt 19253 (Ont. Sup. Ct.; 2021-12-17) Dunphy J.

[9] A bazooka is not needed where a precision fly swatter will do.