

ONTARIO ENERGY BOARD

IN THE MATTER OF the *Ontario Energy Board Act, 1998*, Schedule B to the *Energy Competition Act, 1998*, S.O. 1998, c. 15;

AND IN THE MATTER OF an Application by Toronto Hydro-Electric System Limited for an Order or Orders approving or fixing just and reasonable rates and other service charges for the distribution of electricity as of May 1, 2015;

AND IN THE MATTER OF Rule 27 of the Board's *Rules of Practice and Procedure*.

AMPCO BOOK OF AUTHORITIES (COPYRIGHT AND CONSTITUTIONAL ISSUES) - MOTION AND CROSS-MOTION OF THE CANADIAN ELECTRICITY ASSOCIATION

DAVIS LLP
6000 - 1 First Canadian Place
100 King Street West
Toronto ON M5X 1E2

David Crocker
Andy Radhakant

Telephone 416.365.3500
Facsimile 416.365.7886

Counsel to AMPCO

TO: Ontario Energy Board
2701 - 2300 Yonge Street
Toronto ON M4P 1E4

Tel: 416.481.1967
Fax: 416.440.7656

AND TO: Torys LLP
79 Wellington St. W.
30th Floor
Box 270, TD South Tower
Toronto ON M5K 1N2

Charles Keizer and Crawford Smith
Tel: 416.865.7512
Fax: 416.865.7380

Counsel to Toronto Hydro-Electric System Limited

AND TO: Goodmans LLP
Bay Adelaide Centre
3400 - 333 Bay Street
Toronto ON M5H 2S7

Peter Ruby and Michel Shneer
Tel: 416.979.2211
Fax: 416.979.1234

Counsel to Canadian Electricity Association

AND TO: Jay Shepherd Professional Corporation
2300 - 2399 Yonge Street
Toronto ON M4P 1E4

Mark Rubenstein
Tel: 416.483.3300
Fax: 416.483.3305

Counsel to the School Energy Coalition

AND TO: Attorney General of Ontario
Constitutional law Branch
4th Floor - 720 Bay Street
Toronto ON M5G 2K1

Fax: 416.326.4015

AND TO: Attorney General of Canada
Department of Justice
P.O. Box 36
3400 - 130 King Street West
Toronto ON M5X 1K6

Fax: 416.952.0298

INDEX

1. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*, Second Edition, Vaver, 2011
2. *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42
3. *Home Office v. Harman*, [1981] Q.B. 534 (C.A.)
4. *Unclaimed Property Recovery Service, Inc. v. Kaplan*, Docket No. 12-4030 (United States Court of Appeal for the Second Circuit)
5. *Manitoba v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2013 FCA 91
6. *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61
7. *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13
8. *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37

E S S E N T I A L S O F
C A N A D I A N L A W

INTELLECTUAL PROPERTY LAW

COPYRIGHT · PATENTS · TRADE-MARKS

S E C O N D E D I T I O N

DAVID VAVER

Professor of Intellectual Property Law,
Osgoode Hall Law School, York University
Emeritus Professor of Intellectual Property &
Information Technology Law, University of Oxford



Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks
© David Vaver, 2011

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher or, in the case of photocopying or other reprographic copying, a licence from Access Copyright (Canadian Copyright Licensing Agency), 1 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ON, M5E 1E5.

Published in 2011 by

Irwin Law Inc.
14 Duncan Street
Suite 206
Toronto, ON
M5H 3G8

www.irwinlaw.com

ISBN: 978-1-55221-209-7

e-book ISBN: 978-1-55221-210-3

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication

Vaver, D.

Intellectual property law : copyright, patents, trade-marks / David Vaver—2nd ed.

(Essentials of Canadian law)

Includes bibliographical references and index.

Issued also in electronic format.

ISBN 978-1-55221-209-7

1. Intellectual property—Canada. 2. Copyright—Canada. 3. Patent laws and legislation—Canada. 4. Trademarks—Law and legislation—Canada. I. Title.
II. Series: Essentials of Canadian law

KE2779.V38 2011

346.7104'8

C2011-902787-9

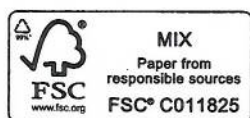
KF2979.V38 2011

The publisher acknowledges the financial support of the Government of Canada through the Canada Book Fund for its publishing activities.

We acknowledge the assistance of the OMDC Book Fund, an initiative of Ontario Media Development Corporation.

Printed and bound in Canada.

1 2 3 4 5 15 14 13 12 11



COPYRIGHT

Copyright is protected solely under the *Copyright Act*.¹ The Act also protects moral rights and the rights of performers, makers of sound recordings, and broadcasters. These rights are now discussed, with passing reference to industrial design, integrated circuit topography, and common law protection.

A. INTRODUCTION

Copyright law was introduced immediately after Confederation,² but the backbone of the current law is the *Copyright Act* enacted in 1921 as a substantial copy of the 1911 U.K. copyright law³ to comply with the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* as revised in 1908.⁴

1 R.S.C. 1985, c. C-42 [C Act] [unless otherwise indicated, references are to the Act as amended]. The Act “derives from multiple sources and draws on both common law tradition and continental civil law concepts”: *Théberge v. Galerie d’Art du Petit Champlain Inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336 at [116] [*Théberge*]; compare *Théberge*, *ibid.* at [62]ff.; W. Hayhurst, “Intellectual Property Laws of Canada: The British Tradition, the American Influence and the French Factor” (1996) 10 I.P.J. 265 at 276ff.; *Beauchemin v. Cadieux* (1900), 2 Comm. L.R. 337 at 355 (Que. Q.B.), *aff’d (sub nom. Cadieux v. Beauchemin)* (1901), 31 S.C.R. 370 [*Cadieux*].

2 *Copyright Act*, S.C. 1868, c. 54 [1868 Act].

3 *Copyright Act 1911*, 1 & 2 Geo. 5, c. 46 (U.K.) [U.K. Act 1911]

4 9 September 1886, 828 U.N.T.S. 221 [*Berne*], online: www.wipo.int/treaties/en.

of protected work.²⁰ Copyright law is not about unfair competition but about the unauthorized taking of original intellectual effort; it is “less about the protection of value than about the protection of a specific value—the value of authorship.”²¹

- Copyright law prevents copying only. Nobody infringes unless they somehow copied a protected work without authority. This requirement is what supposedly makes the long term of copyright tolerable and makes copyrights different from patents, industrial designs, or trade-marks, where the right may be infringed despite a defendant’s independent creation.²² To claim infringement, the copyright holder must always prove that someone somehow took—not merely was inspired by—his work. The later of two identical works does not necessarily infringe the earlier’s copyright: coincidences happen.²³
- Copyright protects expression only: not ideas, schemes, systems, style, or “any method or principle of manufacture or construction,” however hard it was or long it took to produce or develop the concept.²⁴ Anyone was (and is) free to paint funny-looking people holding guitars. What they cannot do is imitate Picasso’s expression of these subjects. Artistic styles—cubism, impressionism, atonality,

20 See section C(1), “Originality,” in this chapter.

21 A. Drassinower, “The Art of Selling Chocolate: Remarks on Copyright’s Domain” in M. Geist, ed., *From “Radical Extremism” to “Balanced Copyright”: Canadian Copyright and the Digital Agenda* (Toronto: Irwin Law, 2010) c. 5 at 132 [Drassinower, “Chocolate”].

22 The claim becomes more plausible as copyrights become “paracopyrights” by acquiring patent-like rights and copyright-like remedies are applied to non-copyright infringements such as circumventing electronic locks and digital tracking tools: see sections G(4)(b)(iv) & G(4)(c), “Bill C-32: General Distribution Right” and “Technological Locks and Digital Tracking: Bill C-32,” in this chapter.

23 *Duff v. Québec (Procureur général)*, 2005 QCCA 661 (defendant had not seen and therefore did not infringe claimant’s contemporaneous work on similar subject) [Duff]; *Retsis v. Network Ten Ltd.*, [1998] FCA 223 (Austl. Fed. Ct.) (jigsaw greeting card promotion did not infringe earlier similar card unseen by designer); similarly, *Atomic Energy of Canada Ltd. v. AREVA NP Canada Ltd.*, 2009 FC 980 at [35]–[38].

24 TRIPs, above note 6, art. 9(2); C Act, above note 1, s. 64.1(1)(d); *Delrina Corp. v. Triolet Systems Inc.* (2002), 58 O.R. (3d) 339 at [36] (C.A.), aff’d (1993), 47 C.P.R. (3d) 1 (Ont. Ct. Gen. Div.), leave to appeal to S.C.C. refused, [2002] S.C.C.A. No. 189 [Delrina] (computer program’s function); *Smith v. Hayden*, 2008 CanLII 64395 at [24]–[29] (Ont. S.C.J.) (drawing of polygons cannot stop creation of polygon sculpture); *Baigent v. Random House Group Ltd.*, [2007] EWCA Civ 247 at [155]–[56] [Baigent] (Dan Brown may use research from earlier historical book for *The Da Vinci Code*). See further section J(1)(a), “Taking Facts and Ideas,” in this chapter.

3) Ownership: Employees

The author is usually the first owner of copyright, unless (a) she is employed under a contract of service or apprenticeship, and (b) the work was made in the course of that employment or apprenticeship. Her employer then usually first owns the copyright and the physical property too.³⁷⁵ This arrangement squares with the common expectation under capitalist modes of production. A person hired to produce material as part of her work normally expects copyright to be her employer's; for, without the hire, the work would probably not have been produced at all. Where expectations are different or the work would have been produced anyway, it is consistent with copyright policy to leave ownership with the author.

a) Contract of Service

The employer first owns the copyright only if the author is employed under a contract of service. The author must be an employee, not a freelancer. This distinction involves interpreting the parties' relationship according to familiar principles of labour law to determine if she is in business on her own account or carrying on the business of whoever is paying her.³⁷⁶ As more employees work from home and many consultants come to the workplace, the actual site where work is done tells little about whether the worker is an employee or a freelancer. Instead, the hiring contract and the surrounding circumstances must be examined to see how the worker is treated. If she is called an employee and treated as part of the staff, is paid a salary with income tax deducted at source, is given pension and other benefits, has to attend staff meetings or report on how she spends her time, and is otherwise under her paymaster's control, the worker will probably be found to be an employee. The fewer such factors are present, the more likely the worker will be found to be a freelancer, who *prima facie* owns the copyright in her work product.³⁷⁷ In Australia, the distinction has meant

³⁷⁵ C Act, above note 1, s. 13(3) (apprentices are not separately considered); *Brandeaux Advisers (U.K.) Ltd. v. Chadwick*, [2010] EWHC 3241 at [14] & [26] (Q.B.) (employer's confidential documents on employee's hard drive). This position can be modified by simple agreement: see section E(6), "Changing Ownership and Implying Rights of Use," in this chapter, and section E(3), "Ownership: Employees," in chapter 3 (patents). See generally K. Puri, "Copyright and Employment in Australia" (1996) 27 IIC 53, where similar principles apply.

³⁷⁶ *671122 Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 983, 2001 SCC 59 at [47]; *McKee v. Reid's Heritage Homes Ltd.*, 2009 ONCA 916 at [45].

³⁷⁷ For other factors, see the standard labour law cases. Copyright cases include *Goldner v. Canadian Broadcasting Corp.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 158 at 161–62 (Fed.

illustrations may help draw the distinction. Thus, an art work cannot be copied but the artist's style, technique, use of colour, and subject-matter can;⁸⁷⁰ an original index cannot be copied but the system on which it is compiled can;⁸⁷¹ an original book on chemistry or mathematics cannot be copied but the formulae or science it reveals can: "everybody who made a rabbit pie in accordance with the recipe of *Mrs. Beeton's Cookery Book* [would not] infringe the literary copyright in that book."⁸⁷²

b) Public Interest

At common law, copyright may be overridden for public interest reasons.⁸⁷³ So, for example, the need to promote the administration of justice may justify copying a judge's reasons for judgment, or material for one's lawyer to file in anticipation of litigation.⁸⁷⁴ But that need will not justify the prosecution in withholding relevant documents from a defendant, a government in denying access to copies of laws, regulations, and judicial decisions (at least beyond their cost of production), or a party in objecting to the production of transcripts of evidence or other material generated for judicial proceedings to other parties.⁸⁷⁵

Predicting what public interest reasons might justify overriding a copyright is nevertheless difficult. The defence did not help a British news service that published detailed data taken from a specialized financial newsletter, even though the service claimed wider dissemination desirably promoted transparency in commodity markets.⁸⁷⁶ More surprisingly, a similar line was taken in Canada in the 1980s in a case

also A. Rosen, "Reconsidering the Idea/Expression Dichotomy" (1992) 26 U.B.C. L. Rev. 263.

870 Vella, above note 25, although imitators who mislead people into believing they are buying the first artist's work may commit the tort of passing-off: see section A(2)(a), "Misusing Trade-marks and Trade-names," in chapter 4.

871 *Cartwright v. Wharton* (1912), 1 D.L.R. 392 at 393 (Ont. H.C.J.); *Designers Guild*, above note 725.

872 *Cuisenaire*, above note 121 at 212 (S.C.R.); *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99 at 102-4 (1879); *Tri-Tex*, above note 67; *Anyia*, above note 25; *Autospin*, above note 516 at 700-1.

873 R. Burrell & A. Coleman, *Copyright Exceptions: The Digital Impact* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), c. 3 ("The Public Interest Defence").

874 *Standen*, above note 211 at 288 (assuming judges' reasons have copyright at all); *Wall v. Brunell* (1997), 75 C.P.R. (3d) 429 (F.C.T.D.).

875 *Thunder Bay (City) v. Millar*, 2009 ONCJ 485 at [22] and *R. v. Khemraj*, 2010 ONCJ 36 at [12]-[13] (police manuals for speeding and sobriety); *Wilson & Lafleur Ltée v. Société québécoise d'information juridique*, [2000] R.J.Q. 1086 (C.A.) (judicial decisions); *McKenna's Furniture Store v. Office of the Provincial Fire Marshal, Department of Provincial Affairs* (2 April 1997) (P.E.I.S.C.T.D.) [unreported] at 11 (fire code); *Sterling*, above note 278 (transcripts).

876 *PCR Ltd. v. Dow Jones Telerate Ltd.*, [1998] F.S.R. 170 at 187 (Ch.).

involving a lengthy report on competition in the petroleum industry that was produced under the aegis of the Canadian government. Just making public information more accessible more cheaply was apparently not important enough to justify the production of an abridgment of the report. The *Charter* right of free expression was, equally surprisingly, found irrelevant, even though the government claimed it wanted the material to be widely circulated.⁸⁷⁷ More recent *Charter* jurisprudence may require such views to be reconsidered.⁸⁷⁸

Whistleblowers are sometimes excused from infringing copyright when they copy private documents and hand them over to a newspaper for publication. The exposure must first be found to be in the public interest—for example, if criminal or disgraceful conduct or matters affecting others' life or liberty are disclosed.⁸⁷⁹

c) Government Immunity

Federal and provincial governments and their agencies need not observe copyright because, unlike the *Patent Act* or *Plant Breeders' Rights Act*,⁸⁸⁰ the *Copyright Act* does not expressly bind the Crown and may not do so impliedly either.⁸⁸¹ Governments may nevertheless infringe if they act beyond their authority or waive immunity. They may also sue or be sued where they are copyright transferees or exclusive licensees. Any sub-licensee from a government will be liable to both the sub-licensor and the copyright holder if it acts outside the sub-licence.⁸⁸²

d) Repairs and Modifications

A property owner has a common law right to repair, modify, or destroy his property as he wishes, but the exercise of the right may be affected by copyright or moral rights.⁸⁸³ Some repairs are outside copyright alto-

⁸⁷⁷ James Lorimer, above note 418.

⁸⁷⁸ See section B(6), "Freedom of Expression," in chapter 1.

⁸⁷⁹ *Lion Laboratories Ltd. v. Evans*, [1985] Q.B. 526 (C.A.) [*Lion*].

⁸⁸⁰ *Patent Act*, R.S.C. 1985, c. P-4, s. 2.1 [P Act] (see section I(1), "Government Use," in chapter 3); *Plant Breeders' Rights Act*, S.C. 1990, c. 20, s. 3 (see generally section B(3)(g), "Plants," in chapter 3).

⁸⁸¹ *I Act*, above note 551, s. 17; *Eros*, above note 596. Federal laws bind the Crown only if (a) they say so expressly, (b) they manifestly so intend, or (c) the statute's purpose would otherwise be frustrated: *Alberta Government Telephones v. C.R.T.C.*, [1989] 2 S.C.R. 225 at 235ff.

⁸⁸² *Eros*, *ibid.* at [54]–[68].

⁸⁸³ *Stone v. Fleet Mobile Tyres Ltd.*, [2006] EWCA Civ 1209 at [53]; compare *British Leyland Motor Corp. Ltd. v. Armstrong Patents Co. Ltd.*, [1986] A.C. 577 (H.L.) [*Leyland*] with *Canon Kabushiki Kaisha v. Green Cartridge Co. (Hong Kong) Ltd.*, [1997] A.C. 728 at 737 (P.C.); R. Jacob, "Intellectual Property" in L. Blom-Coop-

gether: "when the frescoes of Pompeii were restored by replacement of the underlying plaster, the result was not classified as a 'reproduction,' even though the old plaster was a constituent physical element of the original frescoes."⁸⁸⁴ Attempts to preserve copyright-protected assets may similarly fall outside a copyright owner's control.⁸⁸⁵ Public policy principles also allow repairs to avoid danger to the user or the public. Buyers may also be free to bring products up to the standard that a seller has expressly or impliedly promised but not met, even where the defect is not dangerous.⁸⁸⁶

Sellers sometimes attempt to restrict these rights. Thus, software sellers have tried to keep the right to repair the programs to themselves, by limiting the licence attached to the product: an unauthorized repairer who downloads a copyright-protected program to diagnose an operating defect may then infringe its copyright.⁸⁸⁷ Such attempts at restriction need close scrutiny. They could be held void as unreasonable restraints on trade or derogations from the seller's grant, where they collide with the public interest in competitive repair and resale markets.⁸⁸⁸

2) Specific User Rights

The following user rights apply to particular classes of work or activity:

a) Copying Authorized by Legislation

Material under the *Cultural Property Export and Import Act*, *Access to Information Act*, federal and provincial Privacy Acts, and the *National Archives of Canada Act* may be freely copied.⁸⁸⁹ Other legislation requiring or allowing copying may also impliedly exempt copying from infringement. For example, in the United States, the generic copy of a pharmaceutical must, by law, carry the same labelling as the previously approved drug it copies, if the generic wants speedy marketing approval from the Federal Drug Administration. The generic company does not therefore infringe U.S. copyright by copying the first drug's la-

er, B. Dickson, & G. Drewry, *The Judicial House of Lords 1876–2009* (Oxford: Oxford University Press, 2009) 720–22. See also section I(3), "Integrity," in this chapter.

884 *Théberge*, above note 1 at [38].

885 *Théberge*, *ibid.*

886 *John Maryon*; above note 161; compare *Saphena*, above note 449.

887 *MAI*, above note 595.

888 *Leyland*, above note 883; compare section H(5), "Repairs and Modifications," in chapter 3.

889 *C Act*, above note 1, ss. 27(2)(h)-(k) & 28.02(2)(c); *Re Ontario (Tourism, Culture & Recreation)*, 2001 CanLII 26168 (Ont. Info. Privacy Commissioner).

bel.⁸⁹⁰ Similarly, material on public registries⁸⁹¹ and material produced on discovery in litigation may be copied for the purposes of the litigation, but not for sale.⁸⁹²

b) Perceptual Disability

An exemption covers activities designed to make literary, musical, dramatic, or artistic work accessible to people with a disability that prevents or inhibits them from reading or hearing such material in its original format. The target group includes people who cannot see, hear, or understand such material very well, including dyslexics and those who find it hard to hold or turn the pages of a book.⁸⁹³

The exemption does not cover sound recordings, broadcasts, extemporary performances, or cinematographic works;⁸⁹⁴ nor may a book be made into a large-print book version, even if this format is unavailable anywhere.⁸⁹⁵ The consent of the copyright holder or its collecting society is needed in these non-exempt cases.

The groups who are allowed to make the works accessible are quite comprehensive: non-profit organizations acting for the disabled—such as the Canadian National Institute for the Blind—or anyone else acting, for profit or for free, at the disabled person's request.⁸⁹⁶ Surprisingly, the Act does not say that a disabled person may make material accessible for himself or herself, but this power should be implied. It would be nonsensical (and inconsistent with human rights principles of equality and non-discrimination) if a person could not do for himself what he can ask others to do for him for profit.

The exemption is not meant to cut into the sale of existing alternative format material on the market. So copies cannot be made of a work that is already commercially available in a format specially designed to meet the relevant person's needs. Before a user can rely on the exemption, he must make reasonable efforts to locate an appropriate alternative format copy on the Canadian market. If a reasonably priced copy is locatable within a reasonable time, that copy must be bought and

890 *Smithkline Beecham Consumer Healthcare, L.P. v. Watson Pharmaceuticals, Inc.*, 211 F.3d 21 (2d Cir. 2000).

891 Copying from federal registries, including those recording IP rights, may also fall under the exemption for federal "enactments:" section J(2)(e)(iv), "Federal Documents," in this chapter.

892 *Home Office v. Harman*, [1981] Q.B. 534 at 558–59 (C.A.), aff'd on other grounds, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.).

893 C Act, above note 1, s. 2, def. "perceptual disability."

894 *Ibid.*, s. 32(1)(a).

895 *Ibid.*, s. 32(2).

896 *Ibid.*, s. 32(1), opening words.

construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

R.S., c. I-23, s. 11.

équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

S.R., ch. I-23, art. 11.

PREAMBLES AND MARGINAL NOTES

PRÉAMBULES ET NOTES MARGINALES

Preamble

13. The preamble of an enactment shall be read as a part of the enactment intended to assist in explaining its purport and object.

R.S., c. I-23, s. 12.

13. Le préambule fait partie du texte et en constitue l'exposé des motifs.

S.R., ch. I-23, art. 12.

Préambule

Marginal notes and historical references

14. Marginal notes and references to former enactments that appear after the end of a section or other division in an enactment form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

R.S., c. I-23, s. 13.

14. Les notes marginales ainsi que les mentions de textes antérieurs apparaissant à la fin des articles ou autres éléments du texte ne font pas partie de celui-ci, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

S.R., ch. I-23, art. 13.

Notes marginales

APPLICATION OF INTERPRETATION PROVISIONS

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Application of definitions and interpretation rules

15. (1) Definitions or rules of interpretation in an enactment apply to all the provisions of the enactment, including the provisions that contain those definitions or rules of interpretation.

15. (1) Les définitions ou les règles d'interprétation d'un texte s'appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu'au reste du texte.

Application

Interpretation sections subject to exceptions

(2) Where an enactment contains an interpretation section or provision, it shall be read and construed

(2) Les dispositions définitoires ou interprétatives d'un texte :

Restriction

(a) as being applicable only if a contrary intention does not appear; and

a) n'ont d'application qu'à défaut d'indication contraire;

(b) as being applicable to all other enactments relating to the same subject-matter unless a contrary intention appears.

b) s'appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.

S.R., ch. I-23, art. 14.

R.S., c. I-23, s. 14.

Words in regulations

16. Where an enactment confers power to make regulations, expressions used in the regulations have the same respective meanings as in the enactment conferring the power.

16. Les termes figurant dans les règlements d'application d'un texte ont le même sens que dans celui-ci.

Terminologie des règlements

S.R., ch. I-23, art. 15.

R.S., c. I-23, s. 15.

HER MAJESTY

SA MAJESTÉ

Her Majesty not bound or affected unless stated

17. No enactment is binding on Her Majesty or affects Her Majesty or Her Majesty's rights or prerogatives in any manner, except as mentioned or referred to in the enactment.

17. Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet sur ses droits et prérogatives.

Non-obligation, sauf indication contraire

R.S., c. I-23, s. 16.

S.R., ch. I-23, art. 16.

PROCLAMATIONS

PROCLAMATIONS

Proclamation

18. (1) Where an enactment authorizes the issue of a proclamation, the proclamation shall be understood to be a proclamation of the Governor in Council.

18. (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanant du gouverneur en conseil.

Auteur

(2) Subsection (1) also applies to a regulation, in the context of the Act under which it is made and to the extent that the regulation is consistent with that Act. 2006, c. 21, Sched. F, s. 64 (2).

Bilingual texts

65. The English and French versions of Acts and regulations that are enacted or made in both languages are equally authoritative. 2006, c. 21, Sched. F, s. 65.

Bilingual names

66. If the Act or regulation that creates or continues an entity refers to it by both an English and a French name, or if the English and French versions of the Act or regulation refer to the entity by different names, it may be referred to for any purpose by either name or by both names. 2006, c. 21, Sched. F, s. 66.

Number

67. Words in the singular include the plural and words in the plural include the singular. 2006, c. 21, Sched. F, s. 67.

Gender

68. Gender-specific terms include both sexes and include corporations. 2006, c. 21, Sched. F, s. 68.

PREAMBLES AND REFERENCE AIDS

Preambles

69. (1) A preamble to a new Act is part of that Act and may be used to help explain its purpose. 2006, c. 21, Sched. F, s. 69 (1).

Same

(2) A preamble to an Act that amends one or more other Acts is part of the amending Act and may be used to help explain the purpose of the amendments. 2006, c. 21, Sched. F, s. 69 (2).

Reference aids

70. Tables of contents, marginal notes, information included to provide legislative history, headnotes and headings are inserted in an Act or regulation for convenience of reference only and do not form part of it. 2006, c. 21, Sched. F, s. 70.

CROWN

Crown not bound, exception

71. No Act or regulation binds Her Majesty or affects Her Majesty's rights or prerogatives unless it expressly states an intention to do so. 2006, c. 21, Sched. F, s. 71.

Succession

72. Anything begun under a reigning sovereign continues under his or her successor as if no succession had taken place. 2006, c. 21, Sched. F, s. 72.

PROCLAMATIONS

How proclamations issued

73. When an Act authorizes the Lieutenant Governor to do anything by proclamation, the proclamation,
- (a) shall be issued under an order of the Lieutenant Governor in Council recommending that the proclamation be issued; and
 - (b) need not refer to the order in council. 2006, c. 21, Sched. F, s. 73.

Judicial notice

74. Judicial notice shall be taken of the issuing and contents of every proclamation. 2006, c. 21, Sched. F, s. 74.

Amendment and revocation – restriction

75. (1) A proclamation that brings an Act into force may be amended or revoked by a further proclamation before the commencement date specified in the original proclamation, but not on or after that date. 2006, c. 21, Sched. F, s. 75 (1).

Same

(2) A proclamation that specifies different commencement dates for different provisions may be amended or revoked with respect to a particular provision before the commencement date specified for that provision, but not on or after that date. 2006, c. 21, Sched. F, s. 75 (2).

APPOINTMENTS, POWERS AND DELEGATION

Appointments

	acting form of which is fixed in writing or otherwise, (b) any cinematographic work, and (c) any compilation of dramatic works;	«établissement d'enseignement» :	«établissement d'enseignement» "educational institution"
"educational institution" «établissement d'enseignement»	"educational institution" means (a) a non-profit institution licensed or recognized by or under an Act of Parliament or the legislature of a province to provide pre-school, elementary, secondary or post-secondary education, (b) a non-profit institution that is directed or controlled by a board of education regulated by or under an Act of the legislature of a province and that provides continuing, professional or vocational education or training, (c) a department or agency of any order of government, or any non-profit body, that controls or supervises education or training referred to in paragraph (a) or (b), or (d) any other non-profit institution prescribed by regulation;	a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel; b) établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle; c) ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b); d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.	
"engravings" «gravure»	"engravings" includes etchings, lithographs, woodcuts, prints and other similar works, not being photographs;	«gravure» Sont assimilées à une gravure les gravures à l'eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à l'exclusion des photographies.	«gravure» "engravings"
"every original literary, dramatic, musical and artistic work" «toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale»	"every original literary, dramatic, musical and artistic work" includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as compilations, books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works, translations, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science;	«livre» Tout volume ou toute partie ou division d'un volume présentés sous forme imprimée, à l'exclusion :	«livre» "book"
		a) des brochures; b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques; c) des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s'ils sont publiés séparément; d) des manuels d'instruction ou d'entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services.	
"exclusive distributor" «distributeur exclusif»	"exclusive distributor" means, in relation to a book, a person who (a) has, before or after the coming into force of this definition, been appointed in writing, by the owner or exclusive licensee of the copyright in the book in Canada, as (i) the only distributor of the book in Canada or any part of Canada, or (ii) the only distributor of the book in Canada or any part of Canada in respect of a particular sector of the market, and (b) meets the criteria established by regulations made under section 2.6,	«locaux» S'il s'agit d'un établissement d'enseignement, lieux où celui-ci dispense l'enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son autorité sur eux.	«locaux» "premises"
		«membre de l'OMC» Membre de l'Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.	«membre de l'OMC» "WTO Member"
		«ministre» Sauf à l'article 44.1, le ministre de l'Industrie.	«ministre» "Minister"

Definition of "maker"	2.11 For greater certainty, the arrangements referred to in paragraph (b) of the definition "maker" in section 2, as that term is used in section 19 and in the definition "eligible maker" in section 79, include arrangements for entering into contracts with performers, financial arrangements and technical arrangements required for the first fixation of the sounds for a sound recording. 1997, c. 24, s. 2.	2.11 Il est entendu que pour l'application de l'article 19 et de la définition de « producteur admissible » à l'article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de « producteur » à l'article 2 s'entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore. 1997, ch. 24, art. 2.	Définition de « producteur »
Definition of "publication"	2.2 (1) For the purposes of this Act, "publication" means (a) in relation to works, (i) making copies of a work available to the public, (ii) the construction of an architectural work, and (iii) the incorporation of an artistic work into an architectural work, and (b) in relation to sound recordings, making copies of a sound recording available to the public, but does not include (c) the performance in public, or the communication to the public by telecommunication, of a literary, dramatic, musical or artistic work or a sound recording, or (d) the exhibition in public of an artistic work.	2.2 (1) Pour l'application de la présente loi, « publication » s'entend : a) à l'égard d'une oeuvre, de la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre, de l'édification d'une oeuvre architecturale ou de l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci; b) à l'égard d'un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d'exemplaires de celui-ci. Sont exclues de la publication la représentation ou l'exécution en public d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d'un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l'exposition en public d'une oeuvre artistique.	Définition de « publication »
Issue of photographs and engravings	(2) For the purpose of subsection (1), the issue of photographs and engravings of sculptures and architectural works is not deemed to be publication of those works.	(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'édition de photographies et de gravures de sculptures et d'oeuvres architecturales n'est pas réputée être une publication de ces oeuvres.	Édition de photographies et de gravures
Where no consent of copyright owner	(3) For the purposes of this Act, other than in respect of infringement of copyright, a work or other subject-matter is not deemed to be published or performed in public or communicated to the public by telecommunication if that act is done without the consent of the owner of the copyright.	(3) Pour l'application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d'auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur n'est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d'auteur n'a pas été obtenu.	Absence de consentement du titulaire du droit d'auteur
Unpublished works	(4) Where, in the case of an unpublished work, the making of the work is extended over a considerable period, the conditions of this Act conferring copyright are deemed to have been complied with if the author was, during any substantial part of that period, a subject or citi-	(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non publiée, la création de l'oeuvre s'étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d'auteur sont réputées observées si l'auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen	Oeuvre non publiée

PART I
COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS IN
WORKS

COPYRIGHT

Copyright in
works

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

- (a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,
- (b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,
- (c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,
- (d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,
- (e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,
- (f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,
- (g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,
- (h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program,
- (i) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied, and

PARTIE I
DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX
SUR LES OEUVRES

DROIT D'AUTEUR

Droit d'auteur
sur l'oeuvre

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

- a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;
- b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;
- c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;
- d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;
- e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;
- f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
- g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;
- h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

(j) in the case of a work that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the copyright owner,

and to authorize any such acts.

i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore;

j) s'il s'agit d'une oeuvre sous forme d'un objet tangible, d'effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l'objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n'a jamais été transférée au Canada ou à l'étranger avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

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

Simultaneous
fixing

(1.1) A work that is communicated in the manner described in paragraph (1)(f) is fixed even if it is fixed simultaneously with its communication.

(1.2) to (4) [Repealed, 1997, c. 24, s. 3]

R.S., 1985, c. C-42, s. 3; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 2; 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 23, s. 2, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3; 2012, c. 20, s. 4.

4. [Repealed, 1997, c. 24, s. 4]

WORKS IN WHICH COPYRIGHT MAY SUBSIST

Conditions for
subsistence of
copyright

5. (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada, for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work if any one of the following conditions is met:

(a) in the case of any work, whether published or unpublished, including a cinematographic work, the author was, at the date of the making of the work, a citizen or subject of, or a person ordinarily resident in, a treaty country;

(b) in the case of a cinematographic work, whether published or unpublished, the maker, at the date of the making of the cinematographic work,

(i) if a corporation, had its headquarters in a treaty country, or

(ii) if a natural person, was a citizen or subject of, or a person ordinarily resident in, a treaty country; or

(c) in the case of a published work, including a cinematographic work,

(i) in relation to subparagraph 2.2(1)(a)
(i), the first publication in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the

Fixation

(1.1) Dans le cadre d'une communication effectuée au titre de l'alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

(1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), art. 2; 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3; 2012, ch. 20, art. 4.

4. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

OEUVRES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN DROIT D'AUTEUR

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée :

a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l'auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire;

b) dans le cas d'une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

c) s'il s'agit d'une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

(i) la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

(ii) l'édification d'une oeuvre architecturale ou l'incorporation d'une oeuvre artis-

Conditions
d'obtention du
droit d'auteur

the Minister may give a certificate, notwithstanding that the remedies for enforcing the rights, or the restrictions on the importation of copies of works, under the law of such country, differ from those in this Act.

(2.1) [Repealed, 1994, c. 47, s. 57]

(3) to (6) [Repealed, 1997, c. 24, s. 5]

Reciprocity
protection
preserved

(7) For greater certainty, the protection to which a work is entitled by virtue of a notice published under subsection (2), or under that subsection as it read at any time before the coming into force of this subsection, is not affected by reason only of the country in question becoming a treaty country.

R.S., 1985, c. C-42, s. 5; 1993, c. 15, s. 2, c. 44, s. 57; 1994, c. 47, s. 57; 1997, c. 24, s. 5; 2001, c. 34, s. 34.

TERM OF COPYRIGHT

Term of
copyright

6. The term for which copyright shall subsist shall, except as otherwise expressly provided by this Act, be the life of the author, the remainder of the calendar year in which the author dies, and a period of fifty years following the end of that calendar year.

R.S., 1985, c. C-42, s. 6; 1993, c. 44, s. 58.

Anonymous and
pseudonymous
works

6.1 Except as provided in section 6.2, where the identity of the author of a work is unknown, copyright in the work shall subsist for whichever of the following terms ends earlier:

(a) a term consisting of the remainder of the calendar year of the first publication of the work and a period of fifty years following the end of that calendar year, and

(b) a term consisting of the remainder of the calendar year of the making of the work and a period of seventy-five years following the end of that calendar year,

but where, during that term, the author's identity becomes commonly known, the term provided in section 6 applies.

1993, c. 44, s. 58.

Anonymous and
pseudonymous
works of joint
authorship

6.2 Where the identity of all the authors of a work of joint authorship is unknown, copyright in the work shall subsist for whichever of the following terms ends earlier:

(a) a term consisting of the remainder of the calendar year of the first publication of the

sous l'application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l'exercice du droit d'auteur, ou les restrictions sur l'importation d'exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

(3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

Protection du
certificat

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l'avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 5; 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 34, art. 34.

DURÉE DU DROIT D'AUTEUR

Durée du droit
d'auteur

6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 6; 1993, ch. 44, art. 58.

6.1 Sous réserve de l'article 6.2, lorsque l'identité de l'auteur d'une oeuvre n'est pas connue, le droit d'auteur subsiste jusqu'à celle de ces deux dates qui survient en premier :

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvre;

b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l'oeuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l'identité de l'auteur devient généralement connue, c'est l'article 6 qui s'applique.

1993, ch. 44, art. 58.

Oeuvres
anonymes et
pseudonymes

6.2 Lorsque l'identité des coauteurs d'une oeuvre créée en collaboration n'est pas connue, le droit d'auteur subsiste jusqu'à celle de ces deux dates qui survient en premier :

Oeuvres
anonymes et
pseudonymes de
collaboration

dar year of the death of the author who dies last.

Nationals of
other countries

(2) Authors who are nationals of any country, other than a country that is a party to the North American Free Trade Agreement, that grants a term of protection shorter than that mentioned in subsection (1) are not entitled to claim a longer term of protection in Canada.

R.S., 1985, c. C-42, s. 9; 1993, c. 44, s. 60.

10. [Repealed, 2012, c. 20, s. 6]

11. [Repealed, 1997, c. 24, s. 8]

Cinematograph-
ic works

11.1 Except for cinematographic works in which the arrangement or acting form or the combination of incidents represented give the work a dramatic character, copyright in a cinematographic work or a compilation of cinematographic works shall subsist

(a) for the remainder of the calendar year of the first publication of the cinematographic work or of the compilation, and for a period of fifty years following the end of that calendar year; or

(b) if the cinematographic work or compilation is not published before the expiration of fifty years following the end of the calendar year of its making, for the remainder of that calendar year and for a period of fifty years following the end of that calendar year.

1993, c. 44, s. 60; 1997, c. 24, s. 9.

Where copyright
belongs to Her
Majesty

12. Without prejudice to any rights or privileges of the Crown, where any work is, or has been, prepared or published by or under the direction or control of Her Majesty or any government department, the copyright in the work shall, subject to any agreement with the author, belong to Her Majesty and in that case shall continue for the remainder of the calendar year of the first publication of the work and for a period of fifty years following the end of that calendar year.

R.S., 1985, c. C-42, s. 12; 1993, c. 44, s. 60.

OWNERSHIP OF COPYRIGHT

Ownership of
copyright

13. (1) Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.

(2) [Repealed, 2012, c. 20, s. 7]

(2) Les auteurs ressortissants d'un pays — autre qu'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain — qui accorde une durée de protection plus courte que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 9; 1993, ch. 44, art. 60.

10. [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 6]

11. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]

11.1 Sauf dans le cas d'oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d'auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d'oeuvres cinématographiques subsiste :

a) soit jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication;

b) soit jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n'a pas été publiée avant la fin de cette période.

1993, ch. 44, art. 60; 1997, ch. 24, art. 9.

Auteurs
étrangers

Oeuvre
cinématogra-
phique

Quand le droit
d'auteur
appartient à Sa
Majesté

12. Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvre.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 12; 1993, ch. 44, art. 60.

POSSESSION DU DROIT D'AUTEUR

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]

Possession du
droit d'auteur

Work made in the course of employment

(3) Where the author of a work was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright, but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine or similar periodical.

(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Oeuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi

Assignments and licences

(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner's duly authorized agent.

(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

Cession et licences

Ownership in case of partial assignment

(5) Where, under any partial assignment of copyright, the assignee becomes entitled to any right comprised in copyright, the assignee, with respect to the rights so assigned, and the assignor, with respect to the rights not assigned, shall be treated for the purposes of this Act as the owner of the copyright, and this Act has effect accordingly.

(5) Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

Possession dans le cas de cession partielle

Assignment of right of action

(6) For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a right of action for infringement of copyright may be assigned in association with the assignment of the copyright or the grant of an interest in the copyright by licence.

(6) Il est entendu que la cession du droit d'action pour violation du droit d'auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d'auteur ou la concession par licence de l'intérêt dans celui-ci.

Cession d'un droit de recours

Exclusive licence

(7) For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a grant of an exclusive licence in a copyright constitutes the grant of an interest in the copyright by licence.

(7) Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.

Licence exclusive

R.S., 1985, c. C-42, s. 13; 1997, c. 24, s. 10; 2012, c. 20, s. 7.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 13; 1997, ch. 24, art. 10; 2012, ch. 20, art. 7.

EXCEPTIONS

Fair Dealing

Research,
private study,
etc.

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

R.S., 1985, c. C-42, s. 29; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 7; 1994, c. 47, s. 61; 1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 21.

Criticism or
review

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

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
 - (i) author, in the case of a work,
 - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
 - (iii) maker, in the case of a sound recording, or
 - (iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

1997, c. 24, s. 18.

News reporting

29.2 Fair dealing for the purpose of news reporting does not infringe copyright if the following are mentioned:

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
 - (i) author, in the case of a work,
 - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
 - (iii) maker, in the case of a sound recording, or
 - (iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

1997, c. 24, s. 18.

EXCEPTIONS

Utilisation équitable

Étude privée,
recherche, etc.

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

L.R. (1985), ch. C-42, art. 29; L.R. (1985), ch. 10 (4^e suppl.), art. 7; 1994, ch. 47, art. 61; 1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 21.

Critique et
compte rendu

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

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
 - (i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,
 - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
 - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
 - (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18.

Communication
des nouvelles

29.2 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
 - (i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,
 - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
 - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
 - (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18.

PART III

INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND
MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO
INFRINGEMENT

INFRINGEMENT OF COPYRIGHT

General

Infringement
generally

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

Secondary
infringement

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

- (a) sell or rent out,
- (b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
- (c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,
- (d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or
- (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

Clarification

(2.1) For greater certainty, a copy made outside Canada does not infringe copyright under subsection (2) if, had it been made in Canada, it would have been made under a limitation or exception under this Act.

Secondary
infringement —
exportation

(2.11) It is an infringement of copyright for any person, for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (2)(a) to (c), to export or attempt to export a copy — of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal — that the person knows or should have known was made without the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made.

PARTIE III

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET
DES DROITS MORAUX, ET CAS
D'EXCEPTION

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

Règle générale

Règle générale

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

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

- a) la vente ou la location;
- b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
- d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);
- e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

Violation à une
étape ultérieure

Précision

(2.1) Il est entendu que la production de l'exemplaire à l'étranger ne constitue pas une violation du droit d'auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l'exemplaire avait été produit au Canada, il l'aurait été au titre d'une exception ou restriction prévue par la présente loi.

Violation à une
étape ultérieure
— exportation

(2.11) Constitue une violation du droit d'auteur l'exportation ou la tentative d'exportation, en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d'exporter l'exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le

terminates as against the copyright owner if and when that owner pays the person any compensation that is agreed to between the parties or, failing agreement, that is determined by the Board in accordance with section 78.

2012, c. 20, s. 41.

PART IV
REMEDIES
CIVIL REMEDIES

Infringement of Copyright and Moral Rights

Copyright

34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

Moral rights

(2) In any proceedings for an infringement of moral rights, the court may grant to the holder of those rights all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

Costs

(3) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of a right conferred by this Act shall be in the discretion of the court.

Summary proceedings

(4) The following proceedings may be commenced or proceeded with by way of application or action and shall, in the case of an application, be heard and determined without delay and in a summary way:

- (a) proceedings for infringement of copyright or moral rights;
- (b) proceedings taken under section 44.1, 44.2 or 44.4; and
- (c) proceedings taken in respect of
 - (i) a tariff certified by the Board under Part VII or VIII, or
 - (ii) agreements referred to in section 70.12.

Practice and procedure

(5) The rules of practice and procedure, in civil matters, of the court in which proceedings

l'égard du titulaire du droit d'auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78.

2012, ch. 20, art. 41.

PARTIE IV
RECOURS
RECOURS CIVILS

Violation du droit d'auteur et des droits moraux

Droit d'auteur

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

Droits moraux

(2) Le tribunal saisi d'un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.

Frais

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

Requête ou action

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

- a) les procédures pour violation du droit d'auteur ou des droits moraux;
- b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;
- c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l'article 70.12.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

Règles applicables

(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de

- (b) distributes it to an extent that the copyright owner is prejudicially affected;
- (c) by way of trade, distributes it, exposes or offers it for sale or rental or exhibits it in public;
- (d) imports it into Canada for the purpose of doing anything referred to in any of paragraphs (a) to (c); or
- (e) communicates it to the public by telecommunication.

Definition of
"rights
management
information"

(4) In this section, "rights management information" means information that

- (a) is attached to or embodied in a copy of a work, a performer's performance fixed in a sound recording or a sound recording, or appears in connection with its communication to the public by telecommunication; and
- (b) identifies or permits the identification of the work or its author, the performance or its performer, the sound recording or its maker or the holder of any rights in the work, the performance or the sound recording, or concerns the terms or conditions of the work's, performance's or sound recording's use.

2012, c. 20, s. 47.

General Provisions

Protection of
separate rights

41.23 (1) Subject to this section, the owner of any copyright, or any person or persons deriving any right, title or interest by assignment or grant in writing from the owner, may individually for himself or herself, as a party to the proceedings in his or her own name, protect and enforce any right that he or she holds, and, to the extent of that right, title and interest, is entitled to the remedies provided by this Act.

Copyright owner
to be made party

(2) If proceedings under subsection (1) are taken by a person other than the copyright owner, the copyright owner shall be made a party to those proceedings, except

- (a) in the case of proceedings taken under section 44.1, 44.2 or 44.4;
- (b) in the case of interlocutory proceedings, unless the court is of the opinion that the interests of justice require the copyright owner to be a party; and

- b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
- d) l'importation au Canada en vue de l'un des actes visés aux alinéas a) à c);
- e) la communication au public par télécommunication.

Définition de
« information sur
le régime des
droits »

(4) Au présent article, « information sur le régime des droits » s'entend de l'information qui, d'une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d'une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d'un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l'égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d'autre part, les identifie, en identifie l'auteur, l'artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d'un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l'information sur les conditions et modalités de leur utilisation.

2012, ch. 20, art. 47.

Dispositions générales

Protection des
droits distincts

41.23 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

(2) Lorsqu'une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :

Partie à la
procédure

- a) dans le cas d'une procédure engagée en vertu des articles 44.1, 44.2 ou 44.4;
- b) dans le cas d'une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de constituer le ti-

(b) the conduct of the parties before and during the proceedings; and

(c) the need to deter persons from failing to pay levies.

1997, c. 24, s. 50.

b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

1997, ch. 24, art. 50.

PART IX

GENERAL PROVISIONS

No copyright, etc., except by statute

89. No person is entitled to copyright otherwise than under and in accordance with this Act or any other Act of Parliament, but nothing in this section shall be construed as abrogating any right or jurisdiction in respect of a breach of trust or confidence.

1997, c. 24, s. 50.

Interpretation

90. No provision of this Act relating to

(a) copyright in performer's performances, sound recordings or communication signals, or

(b) the right of performers or makers to remuneration

shall be construed as prejudicing any rights conferred by Part I or, in and of itself, as prejudicing the amount of royalties that the Board may fix in respect of those rights.

1997, c. 24, s. 50.

Adherence to Berne and Rome Conventions

91. The Governor in Council shall take such measures as are necessary to secure the adherence of Canada to

(a) the Convention for the Protection of Literary and Artistic Works concluded at Berne on September 9, 1886, as revised by the Paris Act of 1971; and

(b) the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations, done at Rome on October 26, 1961.

1997, c. 24, s. 50.

Review of Act

92. Five years after the day on which this section comes into force and at the end of each subsequent period of five years, a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament is to be designated or established for the purpose of reviewing this Act.

1997, c. 24, s. 50; 2012, c. 20, s. 58.

PARTIE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Revendication d'un droit d'auteur

89. Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher, en cas d'abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l'abus.

1997, ch. 24, art. 50.

Règle d'interprétation

90. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d'auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n'ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.

1997, ch. 24, art. 50.

Conventions de Berne et de Rome

91. Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l'adhésion du Canada :

a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l'Acte de Paris de 1971;

b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

1997, ch. 24, art. 50.

Examen

92. Cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application de la présente loi.

1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 58.

ICLR: King's/Queen's Bench Division/1981/HOME OFFICE v. HARMAN - [1981] Q.B. 534

[1981] Q.B. 534

[COURT OF APPEAL]

HOME OFFICE v. HARMAN

1980 Nov. 19, 20, 21; 27

Park J.

1981 Jan. 28, 29, 30; Feb. 6

Lord Denning M.R., Templeman and Dunn L.JJ.

Contempt of Court - Solicitor - Disclosure of documents - Solicitor's implied undertaking not to use documents disclosed on discovery except for purposes of litigation - Confidential documents disclosed and read in court at trial - Solicitor allowing journalist access to documents after trial for purpose of writing feature article - Whether breach of implied undertaking - Whether serious contempt

The respondent, a solicitor and legal officer of the National Council for Civil Liberties ("N.C.C.L."), was acting as solicitor for the plaintiff in an action against the Home Office arising out of his treatment in prison in an experimental "control unit." During the course of the action the Home Office disclosed a large number of documents. The solicitor for the Home Office, in a letter dated October 17, 1979, stated the Home Office did not wish the documents to be used for the general purposes of the N.C.C.L. outside the respondent's function as solicitor for the plaintiff in the action. The respondent replied to that letter on the same day, saying that she was well aware of the rule that documents obtained on discovery should not be used for any purposes other than for the case in hand. The Home Office was later ordered to disclose six confidential documents which they objected to produce on the ground of public interest immunity. The respondent selected from the documents disclosed those required for use at the trial of the plaintiff's action, and in due course they were read out by counsel at the hearing. A few days after the hearing the respondent allowed a journalist whom she knew to be a feature writer, and who had been present during part of the hearing, to have access to the documents that had been read out, including the confidential documents, for the purpose of writing a newspaper article. The article was highly critical of Home Office ministers and civil servants. The Home Office applied under R.S.C., Ord. 52, r. 9 for an order against the respondent for contempt of court, alleging that she was in breach of the undertaking, implied by law and affirmed in her letter of October 17, not to use documents obtained on discovery for purposes other than those of the action in which they were disclosed. Park J. held that the respondent was in contempt of court, but accepted that she had acted in good faith and imposed no penalty.

On appeal by the respondent:-

Held, dismissing the appeal, that although the right to privacy and respect for confidential documents could be

overridden in the interests of justice, and a party to litigation might be ordered to disclose all the documents in his possession relevant to the issues in the action, the court implied an undertaking by the party to whom disclosure had been made that he would make use of the documents only for the

[1981] Q.B. 534 Page 535

purposes of the action; that such an undertaking was not destroyed by reading out the documents in open court, nor did the public interest require that it should be so destroyed; and that there could be no further use of the documents or dissemination of their contents without the consent of the owner (post, pp. **557D-G, 558H - 559A, E-F, 561D-E, G-H, 562C, E**); that, in the present case the inference could be drawn that the respondent had induced the belief that she had obtained disclosure of the documents on behalf of the N.C.C.L., and since she had used them or authorised their use for the purpose of reproduction in the press, she had not confined her use of them to use in the action brought by the plaintiff against the Home Office, and accordingly, she had committed a serious contempt of court (post, pp. **556D-E, G-H, 557H - 558B, E-F, 562D-E, 564B-C**).

Scott v. Scott [1913] A.C. 417, H.L.(E.) and *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1977] Q.B. 881, C.A. considered.

Per Dunn L.J. If a reporter wishes to check the date of a document or its exact wording, he or she can always ask counsel or solicitor for the party who has disclosed the document. There is no reason why such a request should be refused (post, p. **563D-E**).

Decision of Park J. post, p. **536H** *et seq.* affirmed.

The following cases are referred to in the judgments in the Court of Appeal:

Baker v. Bethnal Green Borough Council [1945] 1 All E.R. 135, C.A.

Burmah Oil Co. Ltd. v. Governor and Company of the Bank of England [1979] 1 W.L.R. 473; [1979] 2 All E.R. 461, C.A.; [1980] A.C. 1090; [1979] 3 W.L.R. 722; [1979] 3 All E.R. 700, H.L.(E.).

Conway v. Rimmer [1968] A.C. 910; [1968] 2 W.L.R. 998; [1968] 1 All E.R. 874, H.L.(E.).

Gammell v. Wilson [1981] 2 W.L.R. 248; [1981] 1 All E.R. 578, H.L.(E.).

Pickett v. British Rail Engineering Ltd. [1980] A.C. 136; [1978] 3 W.L.R. 955; [1979] 1 All E.R. 744, H.L.(E.).

Rex v. Wilkes (1770) 4 Burr. 2527.

Riddick v. Thames Board Mills Ltd. [1977] Q.B. 881; [1977] 3 W.L.R. 63; [1977] 3 All E.R. 677, C.A.

Schering Chemicals Ltd. v. Falkman Ltd. [1981] 2 W.L.R. 848; [1981] 2 All E.R. 321, C.A.

Scott v. Scott [1913] A.C. 417, H.L.(E.).

Williams v. Home Office (No. 2) [1981] 1 All E.R. 1211.

The following additional cases were cited in argument in the Court of Appeal:

ALAE v. BEA [1973] I.C.R. 601, N.I.R.C.

Alterskye v. Scott [1948] 1 All E.R. 469.

Church of Scientology of California v. Department of Health and Social Security [1979] 1 W.L.R. 723; [1979] 3 All E.R. 97, C.A.

Distillers Co. (Biochemicals) Ltd. v. Times Newspapers Ltd. [1975] Q.B. 613; [1974] 3 W.L.R. 728; [1975] 1 All E.R. 41.

National Sulphuric Acid Association's Agreement, In re (No. 2) (1966) L.R. 6 R.P. 210, R.P.Ct.(E. & W.).

The following cases are referred to in the judgment of Park J.:

Alterskye v. Scott [1948] 1 All E.R. 469.

[1981] Q.B. 534 Page 536

Attorney-General v. New Statesman and Nation Publishing Co. Ltd. [1981] Q.B. 1; [1980] 2 W.L.R. 246; [1980] 1 All E.R. 644, D.C.

Halcon International Inc. v. Shell Transport and Trading Co. [1979] R.P.C. 97, Whitford J. and C.A.

Riddick v. Thames Board Mills Ltd. [1977] Q.B. 881; [1977] 3 W.L.R. 63; [1977] 3 All E.R. 677, C.A.

Scott v. Scott [1913] A.C. 417, H.L.(E.).

Williams v. Home Office [1981] 1 All E.R. 1151.

Williams v. Home Office (No. 2) [1981] 1 All E.R. 1211.

The following additional cases were cited in argument before Park J.:

ALAE v. BEA [1973] I.C.R. 601, N.I.R.C.

Attorney-General v. Leveller Magazine Ltd. [1979] A.C. 440; [1979] 2 W.L.R. 247; [1979] 1 All E.R. 745, H.L.(E.).

Attorney-General v. Times Newspapers Ltd. [1974] A.C. 273; [1973] 3 W.L.R. 298; [1973] 3 All E.R. 54, H.L.(E.).

Church of Scientology of California v. Department of Health and Social Security [1979] 1 W.L.R. 723; [1979] 3 All E.R. 97, C.A.

Distillers Co. (Biochemicals) Ltd. v. Times Newspapers Ltd. [1975] Q.B. 613; [1974] 3 W.L.R. 728; [1975] 1 All E.R. 41.

Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. Ltd. [1980] 1 W.L.R. 627, H.L.(E.).

Mileage Conference Group of the Tyre Manufacturers' Conference Ltd.'s Agreement, In re (1966) L.R. 6 R.P. 49; [1966] 1 W.L.R. 1137; [1966] 2 All E.R. 849, R.P.Ct.(E. & W.).

National Sulphuric Acid Association's Agreement, In re (No. 2) (1966) L.R. 6 R.P. 210, R.P.Ct.(E. & W.).

Motion

By a notice of motion dated June 12, 1980, the Home Office applied for an order against the respondent, Harriet Harman, a solicitor, under R.S.C., Ord. 52, r. 9, for relief other than committal to prison for contempt of court in supplying to "The Guardian" newspaper copies of documents disclosed by the Home Office in the action numbered 1975 W. No. 465 by herself her servants or agents, in breach of an undertaking implied by law and affirmed in a letter from her to the Treasury Solicitor dated October 17, 1979, that documents obtained on discovery would not be used otherwise than in, and solely for the purposes of, the action in which they were disclosed.

The facts are stated in the judgment.

Simon D. Brown and **Philip Vallance** for the Home Office.

Leolin Price Q.C. and **Geoffrey Robertson** for the respondent.

Cur. adv. vult.

November 27, 1980. PARK J. read the following judgment. In these proceedings Mr. Simon Brown, on behalf of the Home Office, moves for an order against the respondent, Harriet Harman, a solicitor and legal officer, under R.S.C., Ord. 52, r. 9 for relief, other than committal to prison, for contempt of this court in supplying to "The Guardian" newspaper

[1981] Q.B. 534 Page 537

copies of 800 pages of documents disclosed to her in her capacity as the solicitor for her client, Mr. Williams, in his action against the Home Office.

The basis of the case against her is that in supplying these documents, in the circumstances about to be related, to a Mr. David Leigh, who is an experienced reporter and writer of feature articles for "The Guardian" newspaper, she broke the

undertaking which, as a matter of law, is impliedly given by all those to whom documents are vouchsafed by discovery in legal proceedings, that undertaking being not to make use of such documents except for the purpose of the action in which they have been disclosed.

The matter came to light on the publication of the edition of "The Guardian" newspaper for April 8, 1980. It contained an article by Mr. David Leigh entitled, "How Ministry hardliners had their way over prison units." The article made quotations from, or references to, a number of the Home Office internal documents which had been disclosed in *Williams v. Home Office (No. 2)* [1981] 1 All E.R. 1211. That action had lasted for five weeks from February 25, 1980 to March 28, 1980. Mr. Williams's counsel took five days to open the case and, in the course of doing so, all the 800 documents were read out in court.

The questions to be decided in the present proceedings are whether the reading out of the documents operated to destroy the undertaking implied by law and, if not, whether what was done by the respondent nevertheless constituted a breach of the undertaking.

The contempt alleged is a civil contempt not a criminal contempt. Accordingly, it is not suggested that the respondent's conduct prejudiced a fair trial of the action or interfered with the course of justice either in the action or as a continuing process, or that the judge could have been in any way affected by the article which appeared before he had delivered his judgment. It is accepted that the reporters from "The Guardian" newspaper or anyone else who happened to be in court during the hearing and had the facilities for doing so, could have made such notes as they were able to make or obtained a transcript and that, had such material been used for the writing of the article, no contempt would have been committed.

The facts are these. In the action Mr. Williams claimed damages because he had spent six months of a substantially longer prison sentence in what was called a special control unit, that being a form of imprisonment for particularly disruptive prisoners. As a result of three separate orders for discovery, the Home Office disclosed a total of 6,800 pages of documents. Because of the volume of disclosed minutes and memoranda relating to the formulation and discussion of policy, the Home Office was concerned that Mr. Williams and his expert witnesses should be aware of the rule of law that documents offered on discovery should not be used for any other purpose than that of the action in which they were disclosed. The Home Office was also concerned that documents so obtained should not inadvertently be allowed to be put to some other use at some future date.

[1981] Q.B. 534 Page 538

So just before the second order for discovery on October 25, 1979, there was some correspondence between the Treasury Solicitor and the respondent, beginning with a letter dated October 17, 1979. In that letter the Treasury Solicitor sought assurances that the documents disclosed would be used solely for the purposes of the action. The letter concludes:

"My client does, however, require that inspection of the disclosed documents and dissemination of their contents should be limited to the legal officers of N.C.C.L. and their assistants at any time concerned with the conduct of this action, except insofar as wider inspection or dissemination is strictly necessary for the conduct of the action. In other words my client would not wish the documents to be used for the general purposes of the N.C.C.L. outside your function as solicitor for the plaintiff."

In the last two paragraphs of her reply the respondent wrote:

"As far as the documents which have been shown to potential expert witnesses are concerned, we have in the normal way warned

those witnesses that the only purpose for which the documents are to be used is for preparing their evidence in this case. As far as 'the general purposes of N.C.C.L.' is concerned you may rest assured that, as a solicitor, I am well aware of the rule that requires that documents obtained on discovery should not be used for any other purpose except for the case in hand."

Her assurance did not differ in any material respect for the undertaking implied by law. The Treasury Solicitor's answer included these sentences:

"As to your last paragraph my client department is happy to accept the assurance which you give and I shall accordingly not pursue the matter further. ... So far as the potential expert witnesses are concerned, I have noted the warning which you have given them as to the use of the documents and am grateful for this. I am not in any way doubting their good faith in adhering to the warning. However, with the best will in the world it is possible for other people to forget the purpose for which the documents were originally supplied; entirely without blameworthiness on the part of the original recipients, it is possible for these documents to change hands and as a result fall into the custody of people who may be entirely ignorant of the background In these circumstances I still require an assurance that the documents supplied to potential expert and other witnesses should be returned as soon as reasonably practical after the trial."

By her letter dated December 18, 1979, that assurance was given by the respondent:

"As far as the documents that have been disclosed in this case are concerned I undertake to ask the expert witnesses who have been sent

[1981] Q.B. 534 Page 539

copies of the documents to return them to me when the action has been completed."

At the time of this correspondence public interest immunity was claimed in respect of 23 disclosed documents. On Mr. Williams's application, McNeill J., on January 29, 1980, ordered production of five of those documents, which included a submission to Sir Arthur Peterson and Minister of State, Lord Colville, a submission to the Secretary of State and others, and a note of a meeting with the Secretary of State. Mr. David Leigh's article contained quotations from these documents.

The respondent was present when McNeill J. delivered a careful judgment in *Williams v. Home Office* [1981] 1 All E.R. 1151. At p. 1159 McNeill J. cited the passage in the speech of Lord Reid in *Conway v. Rimmer* [1968] A.C. 910, where Lord Reid said, at p. 952:

"The business of government is difficult enough as it is, and no government could contemplate with equanimity the inner workings of the government machine being exposed to the gaze of those ready to criticise without adequate knowledge of the background and perhaps with some axe to grind."

Towards the end of his judgment, McNeill J. said [1981] 1 All E.R. 1151, 1160-1161:

"The risks attendant upon inspection and production as postulated by Lord Reid (see [1968] A.C. 910, 952) are in any event minimised in two ways. Firstly, if after inspection the court orders production, the order may provide for production of part only of a document, the remainder being sealed up or otherwise obscured. Secondly, it is plain from the decision of the Court of Appeal in *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1977] Q.B. 881, if it was not plain before, that a party who disclosed a document was entitled to the protection of the court against any use of the document otherwise than in the action in which it is disclosed: as Lord Denning M.R. put it, at p. 896D: 'The courts should, therefore, not allow the other party - or anyone else - to use the documents for any ulterior or alien purpose. ... In order to encourage openness and fairness, the public interest requires that documents disclosed on discovery are not to be made use of except for the purposes of the action in which they are disclosed.' Undoubtedly this applied to litigants and their legal advisers; see also the references in *Church of Scientology v. Department of Health and Social Security*

[1979] 1 W.L.R. 723, 729 and 746G. Much of the reservation expressed by Lord Reid to which I have referred would in my view be met by adherence to what was said by the Court of Appeal in *Riddick's case*, reasserting what indeed had been the law previously. Having weighed all these various factors in the balance, I have come to the conclusion that the public interests of justice, including as they do here the rights of the citizen, and that liberty of a prisoner preserved for him by the statute and rules, must be the prevailing interest and that I should

[1981] Q.B. 534 Page 540

inspect the withheld documents. Accordingly, I have asked the Treasury Solicitor to provide the documents for that purpose."

Mr. Brown referred to these letters and to the subsequent history for the purpose of underlining two things: first, the great importance attached by the Home Office to compliance with the implied undertaking and, second, the legal officer's awareness of the importance being attached to it and of their reliance upon her good faith.

In her affidavit the respondent says that following press reports of the decision of McNeill J. she received a number of inquiries from persons describing themselves as reporters, requesting either a sight of the documents or general information as to their contents. She denied each request saying that she was not at liberty to make any such disclosures.

Mr. David Leigh was known to her as an experienced and respected reporter who had specialised in home affairs features for "The Times" and, more recently, "The Guardian" newspapers. During the hearing he had attended the court on some occasions when documentary exhibits were being read and he had written news stories about the action. Shortly before the hearing concluded Mr. Leigh approached her and told her that he was writing a feature article about some of the issues raised in the course of the case. He explained that he had not been in court throughout the whole of the proceedings and asked whether he could inspect the documents which had been read out in open court in order to refresh his memory and to obtain an accurate note of their contents. She did not think that Mr. Leigh's request was either unusual or inappropriate and saw no reason why she should refuse it.

Accordingly, at some date between March 28, 1980, and April 8, 1980, Mr. Leigh called by appointment at her office. She does not say on how many occasions he called. She permitted him under her surveillance to inspect and make notes of the contents of the two bundles comprising the 800 documents. Shortly before taking his leave Mr. Leigh asked about two photographs of the control unit produced by the Home Office for the convenience of the court and the parties. She allowed Mr. Leigh to take away the photographs, which do not form part of the contempt, because they were not disclosed documents.

The respondent says that she played no part in the writing of Mr. Leigh's article nor did she see it prior to its publication. On the other hand, it is contended, rightly as I think, that her conduct has to be judged in the light of all the circumstances in which the disclosure of the 800 documents came to be made, namely: (i) the correspondence with the Treasury Solicitor between October and December, 1979; (ii) the fact that the sensitive category of the five documents disclosed in consequence of the order of McNeill J. was not thereby altered; (iii) her acquiescence in arrangements for a reporter, who had been only occasionally in court, to inspect and take notes from a very large number of documents at her office, not for the purpose of preparing a law report or an account of the

[1981] Q.B. 534 Page 541

trial but for the purpose of a feature article which she must have known would have little concern with the legal issues which had arisen in the *Williams* action; it would be a spin-off from those proceedings, and (iv) her failure to seek the consent of the Home Office to the proposed disclosure, unquestionably due to the fact that she knew that any hint of her intention would have resulted in an immediate application to the trial judge for an injunction which would have been granted.

There is no dispute that at least until the hearing of this motion the law has been that a party to whom documents are disclosed on discovery in an action is under an implied obligation not to make use of them except for the purposes of the action in which they have been disclosed: *Alterskye v. Scott* [1948] 1 All E.R. 469 and, more recently, *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1977] Q.B. 881, cited by McNeill J. in the passages from his judgment to which I earlier referred.

Mr. Price, however, contends that in the absence of any previous decision of the court as to the duration of the obligation, the words "for the purposes of the action" in this statement of the law have to be qualified to the extent that, as regards any document read out in open court, the ordinary implied obligation to protect the confidentiality of that document is at an end because of the publicity necessarily attendant on the proceedings. What is said in open court can be reported without infringing the implied obligation.

I can summarise his argument in this way. Discovery is an invasion of a person's private right to keep his documents to himself. The effect of the implied obligation is to protect the confidentiality and privacy of such documents pendent lite. But in the words of Lord Halsbury in *Scott v. Scott* [1913] A.C. 417, 440, "every court of justice is open to every subject of the King." Thus, the public has an interest in the openness of justice in our courts. In those circumstances, once a document, however private or confidential, is read out in court there is, as he put it, something comical about the proposition that there is still some confidentiality attaching to it. So from that moment confidentiality is at an end. He cited a passage from *Goff and Jones*, *The Law of Restitution*, 2nd ed. (1978), at p. 512:

"The courts will not restrain a confidant from making use of information which is not confidential. 'Something which is public property and public knowledge' cannot per se provide any foundation for proceedings for breach of confidence ... [T]here can be no breach of confidence in revealing to others something which is already common knowledge.' It is irrelevant how the information became common knowledge ..."

Mr. Price points out that the courts provide ample protection for a party who wishes to ensure that the confidentiality of his documents will not be damaged at the trial. He can apply to a master or to a judge for a special

[1981] Q.B. 534 Page 542

order to ensure non-disclosure of a document's contents. For example, the document can be kept out of the bundle to be read in open court so that the judge and counsel can read it to themselves; or the judge can hear part of the case in camera; or special orders on the lines of those sometimes made in trade secrets cases and the like can be made. Mr. Price relies on the fact that no such application was made on behalf of the Home Office in the *Williams* action.

For these reasons Mr. Price says that as all the 800 documents were read out in open court they all lost their confidentiality and, in those circumstances, the respondent was at liberty to re-publish their contents without infringing the implied obligation.

It may at first seem absurd that, although the confidentiality of a disclosed document has been destroyed by the measure of publicity given to it when it is read in open court, yet the party obtaining a copy of it for the purposes of the civil action may not thereafter publish it again outside the court without committing a contempt. But I think that the explanation for the apparent absurdity is to be found by examining the reason for an order for discovery and its consequences. The reason was spelt out by Lord Denning M.R. in *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1977] Q.B. 881 in one sentence, at p. 895:

"The reason for compelling discovery of documents in this way lies in the public interest in discovering the truth so that justice may be done between the parties."

Therefore documents disclosed on discovery are those to be used by one party or the other in support of his claim or in support of his defence to a claim or in any other way thought right for the purpose of determining or assisting in the determination of the issues between them and discovering where the truth lies so that justice may be done. It is as if each document disclosed bears a warning in some such words as: "Disclosed in the action *A. v. B.* NOT to be used for any other purposes except with the leave of the court or the owner." All the objects of discovery have been achieved by the time disclosed documents have been produced, put in evidence and read in open court.

The question in these proceedings is, when once a document has been read in open court is the party who did not disclose it free to make such use of it as he likes, subject only to the restraints imposed by the law of defamation or of copyright and the like?

As I have said, I think that the answer to the question is to be found in the reason why he had possession of it in the first place, that is, by virtue of an order for discovery made for the purpose of determining the issues between himself and his opponent and of discovering where the truth lies. In my judgment that reason for his possession of it never changes. It must continue throughout the period of his possession of the document however long that may be. If, during that period, he were to be asked

[1981] Q.B. 534 Page 543

how the document came to be in his possession he would have to reply that he received it by virtue of an order for discovery in the proceedings against its owner. In those circumstances, is it necessary in the interests of justice that the implied obligation in relation to the documents should run concurrently with his possession of it?

Mr. Brown draws attention to the consequences if the obligation ceased at the moment when the document was read in open court. In that event there would be nothing to prevent him from sending to the press or to anyone else not only that document but all the documents of his opponent read out in court. In the instant case the respondent would be able to make available, whenever she pleased and to whomsoever she pleased, the contents of the highly confidential documents in her possession. Indeed, judging from remarks alleged to have been made by her to Frances Gibb, the writer of an article in "The Times" of May 10, 1980, that is what she probably intends to do.

Of course, a litigant in a civil action has to accept the possibility that his confidential documents, if read out in court in the proceedings, might well receive much wider publicity than he foresaw. If his case happened to raise some interesting point of law, they might be recorded in a law report; if the case aroused public interest newspaper reporters would be present in court throughout most of the proceedings for the purpose of reporting on the facts which might well include references to confidential documents. But in the ordinary way the risk of publicity outside the court to the contents of documents read inside the court is small. That risk, however, would be immeasurably increased if his opponents were able to publish his documents once they had been read in open court. In *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1977] Q.B. 881, Lord Denning M.R. said, at p. 896:

"Compulsion is an invasion of a private right to keep one's documents to oneself. The public interest in privacy and confidence demands that this compulsion should not be pressed further than the course of justice requires."

I think that if one of the consequences of an order for discovery were to make it possible for a party to make free use of his opponent's documents once such documents had been read in court, the fact that such a right existed would convert the order into an even greater invasion of privacy than it now is and would also operate as a powerful disincentive to the making of proper discovery, for at this stage there could be no certainty that the court would make any order giving

special protection to confidential documents.

The most recent case to which I was referred on this subject was *Halcon International Inc. v. Shell Transport and Trading Co.* [1979] R.P.C. 97. Of the somewhat complicated facts I need say only that the documents referred to in the judgment had not been read in court. I read the whole of the passage from the judgment of Megaw L.J. at p. 121 because [1981] Q.B. 534 Page 544

it summarises the effect of all the cases cited to me in argument and, in addition, refers to the fact that there is no breach of the implied obligation if the court permits a party who has obtained documents on discovery to use them for a purpose other than the purposes for which they have been produced. Megaw L.J. said, at p. 121:

"The general provision of English law with regard to the use of documents which have been made available by a party in discovery in an English action is, I think, not in dispute. I am quite content to accept it as it is set out in passages in *Bray on Discovery*, 1st ed. (1885). It is an old book, published in 1885; but, so far as concerns the principles which I am going to quote, they are, in my judgment, still applicable and they are accurately set out. At p. 238 it is said: 'A party who has obtained access to his adversary's documents under an order for production has no right to make their contents public or communicate them to any stranger to the suit.' The reasons for that have been stated in a number of cases in the courts. One of them is, to my mind, an obvious reason: documents belonging to a party are their own property. It is perfectly right, in accordance with English procedure, that, where litigation is involved in which that party is either the plaintiff or the defendant, he should be obliged to disclose documents which are in his possession, even though they may tell against his own interest, subject always, of course, to particular rules as to certain documents being privileged (which does not arise in this case). But it is in general wrong that one who is thus compelled by law to produce documents for purposes of particular proceedings should be in peril of having these documents used by the other party for some purpose other than the purpose of those particular legal proceedings and, in particular, that they should be made available to third parties who might use them to the detriment of the party who has produced them on discovery. And there is the further, practical, reason which has been stressed recently in the case of *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1979] Q.B. 881, by Lord Denning M.R.: that it is important, for the administration of justice, that there should not be a disincentive to parties to make proper discovery, so that they are minded to hold back, and seek to avoid the disclosure of documents which may tell against themselves in litigation. One substantial disincentive would be if there was the danger that those documents, being disclosed, might be used for purposes outside the purposes of the particular action.

"Mr. Bray in his book at p. 239 says: 'The principle, however' - that is, the principle in the passage which I have recently quoted - 'is not that the party cannot be compelled to divulge them for any other purpose even if the court should in any case so think fit, but that they cannot be used except under the authority of the court: ...' It is open to the court, if the court sees fit, to give permission to a party who has obtained documents or copies of documents on discovery

[1981] Q.B. 534 Page 545

in an action, to use those documents for a purpose other than the purposes of the action in respect of which they have been produced."

To the instance referred to in the last paragraph there can be added another: there would be no breach by a party who used his opponent's documents for another purpose with his consent.

For these reasons I have come to the conclusion that the implied obligation binds the party throughout the period his opponent's documents are in his possession. That period will vary considerably from case to case. In some cases the documents may not be preserved for long after the final hearing in the court; in other cases, such as matrimonial causes and actions in the Chancery Division relating to wills and trusts, they may well have to be kept for a very long time indeed.

Mr. Price says that if his first submission goes too far, then he submits in the alternative that the implied obligation is subject to the limitation that any disclosed document which at the trial is read out in open court can be disclosed to reporters, journalists and others for the purposes of reporting or commenting on the trial or the matters in issue in the

proceedings.

As I have said earlier, documents are disclosed for the purpose of assisting in the determination of the issues between the parties. They are not disclosed for the purpose of assisting reporters, journalists and others in the business of reporting or commenting on the trial or the matters in issue in the proceedings. In my view, the implied obligation is not subject to a the limitation contended for by Mr. Price in his alternative submission.

On the other hand, a person who permits a reporter or a journalist to study a disclosed document read out in open court does not thereby inevitably commit a contempt: see *Alterskye v. Scott* [1948] 1 All E.R. 469, 471. His conduct would certainly be capable of constituting a contempt but whether it was in fact a contempt would have to be judged in the light of all the circumstances in which the disclosure was made: see *Attorney-General v. New Statesman and Nation Publishing Co. Ltd.* [1981] Q.B. 1, 10.

In my opinion it is very unlikely that a person who disclosed the document, for example, to a reporter or a journalist or the writer of an article for a law journal so that he might use it in the ordinary way for the purpose of his work would commit a contempt of court. But in deciding whether any disclosure amounted to a contempt the court would have to take into consideration all the circumstances, including such matters as the purpose and the extent of the disclosure; its date in relation to the trial and the action; whether the opposite party's consent to the disclosure was sought and, if so, the reason for the refusal; whether the leave of the court should have been obtained before the disclosure was made, and generally all the circumstances surrounding the making of the request for disclosure and the compliance therewith.

[1981] Q.B. 534 Page 546

In the present case the respondent was bound by the implied obligation at the time when she disclosed the Home Office documents to Mr. Leigh. In thus disclosing them she was not making use of them for the purpose of the action by Mr. Williams against the Home Office. Having regard to all the circumstances in which she made the disclosure, I have no doubt that she was guilty of a serious contempt of court.

The Home Office believes that she acted in good faith. I am willing to regard myself as bound by that opinion. For these reasons I will impose no penalty.

Application granted.

No penalty imposed.

No order as to costs.

Solicitors: *Treasury Solicitor; Seifert, Sedley & Co.*

[Reported by ISOBEL COLLINS, Barrister-at-Law]

APPEAL from Park J.

The respondent appealed on the grounds that (1) the judge erred in law in finding the respondent in contempt of court by reason of her grant of permission to a journalist to peruse documents discovered by the Home Office after the entire contents of the documents had been read aloud in open court; (2) the obligation upon a solicitor to protect the confidentiality of the contents of a document delivered into his or her possession by virtue of an order for discovery terminated when, and to the extent that, the contents were read out in open

court in proceedings unaffected by any order or rule of law restricting reports thereof; (3) further, or in the alternative, a solicitor was entitled to make use of a discovered document, the contents of which had been read in open court, for the purpose of assisting journalists or others to report or comment on the trial or matters raised in the proceedings; (4) the judge's ruling that a solicitor who disclosed the contents of discovered documents after they had been read in open court might or might not be held in contempt, depending upon the view taken by the particular court of all the circumstances surrounding the disclosure, was unsatisfactory because it set an unclear and unpredictable standard for liability for contempt; (5) the judge, in determining that the public interest served by facilitating press reports and comments relating to the respondent was guilty of contempt, failed to give adequate weight to the matters heard in open court, particularly those which touched upon the liberty of subject or the activities of departments or government.

The facts are stated in the judgment of Lord Denning M.R.

Leolin Price Q.C., Geoffrey Robertson and Andrew Nicol for the respondent. This is the first case concerned with the content of the implied undertaking not to use documents disclosed by a party to litigation for purposes other than those of the litigation.

[1981] Q.B. 534 Page 547

The first submission for the respondent is that, as regards any document read out in open court, the ordinary implied obligation to protect the confidentiality of that document is at an end, because of the publicity necessarily attendant on the proceedings. What is said in open court can be repeated without infringing the implied obligations. Alternatively, if that submission is too strong, the obligation is subject to the limitation that any discovered document which, at the trial, is read out in open court can be disclosed to reporters, journalists and others for the purpose of enabling or helping them to report or comment on the trial or the matters in issue in the proceedings.

Extreme importance has attached for the last 300 years to the openness of the judicial process in England, although there is a residual power for a court to sit in camera if the interests of justice require it: see *Scott v. Scott* [1913] A.C. 417, 442, per Lord Halsbury; *In re National Sulphuric Acid Association's Agreement (No. 2)* (1966) L.R. 6 R.P. 210, 221, per Megaw J. and *Baker v. Bethnal Green Borough Council* [1945] 1 All E.R. 135, 144. Justice must be done, and the public interest in publicity must be protected unless there are reasons to the contrary. Compulsory discovery is an invasion of a private right to keep one's documents private unless they are read out in open court: see *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1977] Q.B. 881, 888, 895. Once they are read out in open court they are no longer confidential, but they still could not be used as the basis of a new action. That does not depend on the continuation of the undertaking. *Riddick's case* was one where the purposes of the action in which the documents were discovered did not include the conduct of that case in open court and did not involve the actual reading of the documents in open court; it would be wrong to apply to Lord Denning M.R.'s words at p. 895-896 a "Parliamentary" interpretation and treat them as applicable where the purposes have included the reading of the documents in open court. The publicity attendant on a document being read out in open court is such that the public is entitled to know, through the press if it wishes, what went on in court. Once it is accepted that the purposes of an action comprehend the publicity attendant on the proceedings, what happens as serving that publicity cannot fall within the prohibition contained in the implied obligation. The implied obligation applies unless and until the document is read out in open court, which terminates it. It is wrong to say that the undertaking is in the terms of *Riddick's case*. The alternative way of putting the undertaking may give rise to difficulties in respect of the extent of comment on a trial. That might prove impracticable in operation and undesirably lacking in certainty. If that test were adopted, would the propriety of disclosure depend on the reporter having been in court at the time the document was read out?

For observations on making use of material obtained on discovery for improper purposes, see *Burmah Oil Co. Ltd. v. Governor and Company of the Bank of England* [1979] 1 W.L.R. 473, 489, per Lord Denning M.R.; [1980] A.C. 1090,

1134, *per* Lord Keith of Kinkel and *Church of Scientology of California v. Department of Health and Social Security* [1979] 1 W.L.R. 723, 746, *per* Templeman L.J.

[1981] Q.B. 534 Page 548

Practical difficulties would be involved in inquiring the purpose for which a person wanted a copy of a document read out in court. That may dispose the court in favour of the first submission. Reading out in open court must have a decisive influence on the content of the undertaking, and logic, common sense and simplicity favour that submission. It is not the case that the consequences of either proposition would be that the respondent would be at liberty to have documents printed and circulated widely; the ordinary protections of the law of copyright and defamation remain. Nothing in *Riddick's case* [1977] Q.B. 881 suggests that the result would have been different if the documents had been read out in open court.

Simon D. Brown and **Philip Vallance** for the Home Office. The questions raised are the extent of the undertaking and the policy of the law. The answer to the first question is that documents may be used in and for the direct purposes of the action in which they were discovered. They must not be used for an improper or collateral purpose. The question particularly raised by this appeal is the extent to which the undertaking is affected by the reading out of a document in open court. There are five possible answers. First, the respondent's first submission. Second, reading out has no effect at all. Third, the answer given by Park J. in the present case. Fourth, the respondent's alternative submission. Fifth, the permitted use of discovered documents should embrace the bona fide use by those concerned in fair, accurate and contemporaneous reporting of judicial proceedings.

Reading out of documents in open court has no effect on the undertaking, but it is then necessary to interpret and apply the undertaking in the light of fresh circumstances. It can fairly be said that an integral part of the purpose of an action is that those who are concerned to report it fairly and accurately as it proceeds should be able to do so. Therefore, if it is necessary for fair and accurate reporting that the reporter should have sight of documents used at the hearing, the person to whom those documents have been disclosed on discovery can show them to him. Normally it does not matter in fact whether it is the person to whom the documents are discovered or the owner of them who is asked, since there is probably an implied consent that they can be used for that purpose. Where there is any issue whether the documents were genuinely provided for that purpose it would be right to look at all the surrounding circumstances to resolve that issue. The criterion is whether the documents are used at the hearing, not whether they are read out. Thus if a judge says "Don't bother to read the rest of that document out, I have read it," it can still be disclosed for the purpose of a fair and accurate report. This is not confined to a law reporter, but applies to any reporter making a fair and accurate report. Reading out has no effect at all. Writing a feature article which is not even about the case itself is a collateral purpose.

At the heart of the respondent's first submission is the proposition that the purposes of the action include the widest possible publicity for the proceedings. That is disputed; but to dispute it in no way detracts from the principle of open justice. Legal proceedings take place in

[1981] Q.B. 534 Page 549

may be made into public ones. It is not sought to restrict reporting, merely to deny those to whom documents are disclosed by virtue of their privileged position the special opportunities, quite often for reasons other than of fair reporting, of causing the wider dissemination of documents and the inevitable loss of privacy thereby involved. If the respondent's submissions are right the consequence would be to obstruct open litigation because parties would be bound to take steps to prevent documents being read out in court, and special orders relating to discovery would have to be sought. In fact, the documents in question in the present case were held by the judge to be inadmissible. If it was not thought right to make a special order in a particular case, the *Riddick* principle could not thereafter be invoked as an additional reason for ordering discovery of sensitive material. The two ends of the spectrum can be seen in *Burmah Oil Co. Ltd. v. Governor and Company of the Bank of England* [1980] A.C. 1090, 1136, 1145, *per* Lord Keith of Kinkel and

Lord Scarman and at p. 1112 *per* Lord Wilberforce (dissenting).

It is not enough to say that the discoveror is protected by the law of defamation and the law of copyright. If it is a good point there is no need for the *Riddick* principle at all. The respondent's first submission is inconsistent with *Riddick's case* on its facts. The reason he could not bring the third action in that case was not because the document had not been read out in court (the document must have been read out in the course of the second proceedings) but because you cannot use a discovered document for an ulterior purpose.

ALAE v. BEA [1973] I.C.R. 601 contains useful dicta by Sir Hugh Griffiths at p. 606, although it is remote on the facts. *Alterskye v. Scott* [1947] 1 All E.R. 469 shows that it was then thought sensible to treat the undertaking as implied because of the difficulty of formulating any other principle.

The respondent's alternative submission has no sound jurisprudential basis at all. It clearly does not depend on confidentiality, because the documents retain their confidentiality for purposes outside the scope of the proposition. It is uncertain in its effect because it relates to "reporters, journalists and others," and to "purposes of report or comment" on the trial or "matters in issue."

The only reason for saying that the person to whom documents are disclosed on discovery can give permission for them to be used is to avoid being too rigid in the law of contempt, thus giving rise to technical contempts: see *Distillers Co. (Biochemicals) Ltd. v. Times Newspapers Ltd.* [1975] Q.B. 613.

The trouble with Park J.'s solution is that it is too uncertain. The reporting in "The Guardian" was not fair and accurate; the matters set out in Park J.'s judgment are relied on: see ante, pp. 540F - 541B. The article was patently for other reasons than a balanced account of the proceedings.

The process of discovery and the *Riddick* principle present a resolution of two conflicting aims - privacy and facilitating the due administration of justice. The undertaking ensures that privacy is overridden only in

[1981] Q.B. 534 Page 550

so far as necessary to achieve the due administration of justice. The ultimate question whether documents can be shown to reporters goes beyond the due administration of justice and calls for a policy decision.

Price Q.C. in reply. Discovery causes limited invasion of privacy. It is not necessary or relevant to consider whether the documents involved are trivial or important, or "confidential" in another branch of law. The administration of justice is of public interest and to be conducted in public, with the consequence that there can be nothing private which has passed in open court. The public interest is wider than simply ensuring that justice is seen to be done, and extends to matters raised in court. The press is not restricted to fair and accurate reports, but may bring to the attention of the public matters raised in court. The openness is not simply to ensure that justice is seen to be done. Reading out in court is part of the contemplated use of discovery. The Home Office could have sought special restrictions.

The first submission is right and logical. The second submission is not illogical; once it is accepted that the public interest served is not only justice between the parties, then what passes in open court is properly the subject of comment in the press. Nothing in *Distillers Co. (Biochemicals) Ltd. v. Times Newspapers Ltd.* [1975] Q.B. 613 affects the issue before the court.

It is often difficult to say from where a particular document comes, and to have to go back to the original proprietor is impracticable.

Cur. adv. vult.

February 6. The following judgments were read.

LORD DENNING M.R. Miss Harriet Harman, the respondent, is a solicitor of the Supreme Court. The judge made a finding of grave import against her. He found that she had been guilty of a "serious contempt of court." His decision was at once criticised in the press. "The Times" next morning flatly contradicted the judge. It said that her offence was "extremely trivial." Later on Lord Gifford - the sixth baron whose ancestor, the first Lord Gifford, was the Master of the Rolls in 1824 - thought that the decision was so wrong that he moved an amendment to the Contempt of Court Bill. It is set out in Hansard for January 20, 1981, col. 351. He added "that if in the course of the discussion, the Court of Appeal may be in no doubt about what I think they ought to do in the particular case, that will be merely incidental to the discussion." Other peers followed suit. They felt no inhibitions about sub judice. Nor did the Lord Chancellor advise them to desist. Nor can we question their proceedings. It is so declared in the Bill of Rights. In answer to all these protestations I would say with Lord Mansfield in *Rex v. Wilkes* (1770) 4 Burr. 2527, 2562-2563:

"We are to say, what we take the law to be: if we do not speak our real opinions, we prevaricate with God and our own consciences. ... Once for all, let it be understood, that no endeavour of this kind will influence any man who at present sits here."

I wish that people who criticise the decisions of the judges would

[1981] Q.B. 534 Page 551

study the facts first: because every rule of law is stated in relation to the facts of the instant case. It is by its application to the facts that the rule is to be justified or condemned. That was shown strikingly only yesterday when the House of Lords in *Gammell v. Wilson* [1981] 2 W.L.R. 248 deplored the effect of their decision the previous year in *Pickett v. British Rail Engineering Ltd.* [1980] A.C. 136.

The story starts with an arch-criminal, Michael Sidney Williams. He was guilty of the armed robbery of a bank in Cardiff. In 1971 he was sentenced to 14 years' imprisonment. He was placed in "Category A" as being a man whose escape would be highly dangerous to the public or the police. After three years, the Governor of Hull Prison described him as a "high notoriety Category A prisoner" and as "a totally subversive and dedicated trouble-maker." He used to move from group to group of prisoners sowing seeds of discontent. It was he who "contributed largely to changing a composed wing to a seething mass of resentment and rebellion."

Such being his character, he was the very man to qualify for entry to a newly-formed "control unit." This had been recommended by a highly qualified committee and approved by the Secretary of State. One of the objects was to remove a troublemaker from ordinary prison routine and put him in a separate unit on his own - where he would not be able to exert an evil influence on other prisoners. The first of such units was at Wakefield. Michael Williams was a very suitable candidate. He was transferred to that unit on August 23, 1974. He left it after 180 days on February 18, 1975, and was transferred to another prison.

Now here is the point. The "control unit" was found not to have been a success. It was closed in October 1975. The experiment, however well-intentioned, had failed. This gave the "dedicated trouble-maker" a grand opportunity to make

further trouble - for many innocent people. He made complaints against the Home Office and the prison service. With the assistance of lawyers, he asserted that the setting up of the "control unit" was illegal. He alleged that he had been subjected to "cruel and unusual punishments" contrary to article 10 of the Bill of Rights. He said that he had been unfairly treated contrary to the dictates of natural justice. Those complaints did not come well from his mouth - seeing that he had been such an enemy of society himself. His complaints were taken up by the National Council for Civil Liberties. He got legal aid: he sued the Home Office for damages. The writ was issued in 1975 whilst he was still in prison. It was numbered 1975 W. No. 465 and entitled *Williams v. Home Office*. The case was tried for 4½ weeks by Tudor Evans J. On May 9, 1980, the judge gave a judgment covering 132 pages: see *Williams v. Home Office (No. 2)* [1981] 1 All E.R. 1211. He rejected the evidence of Michael Williams. He held that the control unit was not unlawful; that Michael Williams was transferred to it quite properly; that the punishments were not cruel and unusual; and that the action for damages failed.

Legal Representation

Here I must mention a point which lies at the root of his case. Michael

[1981] Q.B. 534 Page 552

Williams got legal aid. All the fees and expenses were being paid for by the legal aid fund, that is, by the taxpayers of this country. Miss Harman took over the case on his behalf in 1978, at the same time as she entered the employment of the National Council for Civil Liberties ("N.C.C.L.") as their solicitor. But in the action she was solicitor only for Michael Williams. If and in so far as she acquired information in confidence for the purposes of this action, she was not at liberty to use it for the purposes of the N.C.C.L. I would emphasise *not*.

Discovery In The Action

It is one of the rules of our English law that a party to litigation must disclose to the other all his confidential documents relevant to the issue in the case. This is done so that the trial judge can get at the truth and do justice between the parties. In the action brought by Michael Williams, his solicitor, Miss Harman, took advantage of this rule. She required the Home Office to disclose all their documents relating to the setting up of the control unit, and to the treatment of Michael Williams and other prisoners in it, and many other matters. The Treasury Solicitor for the Home Office tried to limit the scope of discovery but without much success. The documents were in a huge pile of 6,800 pages - over a foot high. The Treasury Solicitor was very concerned that these documents should be kept confidential and should not be used for any collateral or ulterior purpose. On October 17, 1979, he wrote to Miss Harman:

"However, having regard to the very large number of policy documents intended for internal use which have been disclosed, my client is concerned at the risk of improper use of the documents ... my client [the Home Office] would not wish the documents to be used for the general purposes of the N.C.C.L. outside your function as solicitor for the plaintiff."

On October 17, 1979, Miss Harman replied:

"As far as 'the general purposes of N.C.C.L.' is concerned you may rest assured that, as a solicitor, I am well aware of the rule that requires that documents obtained on discovery should not be used for any other purpose except for the case in hand."

On October 23, 1979, the Treasury Solicitor replied: "My client department is happy to accept the assurance which you give."

Besides that big pile of documents, there was however a small bundle of special documents in respect of which the

Home Secretary gave a certificate that "the production of them would be injurious to the public interest." This certificate was challenged by the legal adviser for Michael Williams. The point was fully argued before McNeill J. and he gave a considered judgment on January 29, 1980. He inspected the documents and ordered the production of six of them. These were records of high-level meetings reporting to the Secretary of State or the Minister of State for decision. I have no doubt that until very recently these documents would have been held privileged from production. They come within the words of Lord Reid in *Conway v. Rimmer* [1968] A.C. 910, 952:

[1981] Q.B. 534 Page 553

"To my mind the most important reason [for the privilege] is that such disclosure would create or fan ill-informed or captious public or political criticism. The business of government is difficult enough as it is, and no government could contemplate with equanimity the inner workings of the government machine being exposed to the gaze of those ready to criticise without adequate knowledge of the background and perhaps with some axe to grind. And that must, in my view, also apply to all documents concerned with policymaking within departments ..."

Although these six documents came within that category, nevertheless McNeill J. ordered production of them. He did this because of the more recent ruling of this court in *Riddick v. Thames Board Mills Ltd.* [1977] Q.B. 881. We there held that "documents disclosed on discovery are not to be made use of except for the purposes of the action in which they are disclosed" (see p. 896). McNeill J. thought that, if confined to use in the action, they could not be used, in the way feared by Lord Reid, "to create or fan ill-informed or captious public or political criticism."

So the judge ordered disclosure of these documents, relying on the implied undertaking of Miss Harman that the documents would not be used for any other purpose than the case in hand, an undertaking of which, on her own showing, she was well aware.

The Use At The Hearing

One week before the trial commenced, Miss Harman selected 800 pages and bound them in two bundles and made nine copies for the use of the judge and counsel. She says that "all material parts of the documents in the two bundles were read out in open court by counsel for the plaintiff." Note her words "all material parts." She does not identify those parts. Probably she does not know what they were. She was not in the court all the time. I should imagine that no one except the short-hand-writer or the tape could tell what parts were read and what were not. I should be very surprised if every word of every one of the 800 documents was read out. Counsel would himself select what parts to read. He would say, "I do not think it necessary to read this page or this paragraph." Or the judge would say, "I have already read it. Do get on." The reading of documents is very much a selective process in which all concerned take part.

The Use After The Hearing

Now I come to the crucial part of the case. A day or two after the hearing Miss Harman allowed Mr. David Leigh to have access to all the documents in the two bundles. I feel it desirable to let her describe her part in it in her own words:

"One of the reporters who had attended court on some occasions when the documentary exhibits were being read and who had written news stories about the action was a Mr. David Leigh: Mr. Leigh is known to me as an experienced and respected reporter who has specialised in home affairs features for The Times and more recently

[1981] Q.B. 534 Page 554

The Guardian. On a day shortly before the case concluded after all the exhibits had been read out, Mr. Leigh approached me in the court room and informed me that he was writing a feature article about some of the issues raised in the course of the case: he explained that he had not been in court throughout all the proceedings and asked whether he could inspect the documents which had been read out in open court in order to refresh his memory and to obtain an accurate note of their contents: I saw no reason at

all subject to considerations of my own convenience to refuse this reasonable and limited request: it seemed to me to be in the interests of justice that the case should be reported fully and accurately while it was fresh in the public mind: I was of course aware that Mr. Leigh could achieve his purpose by ordering transcripts of the evidence but it seemed unreasonable to put him to the expense and delay involved in adopting that course: I was aware of other cases in which press reporters had been shown exhibits by counsel or instructing solicitors in order to make a full and complete note of evidence delivered inaudibly or at speed or in order to record material introduced into evidence in their absence: Mr. Leigh's request was neither unusual nor inappropriate and I saw no reason why I should refuse it.

"At some time after the evidence had been concluded and [before] April 8 (when the article appeared) Mr. Leigh call by appointment at my office: I permitted him at all times under my surveillance to inspect and to make notes of the contents of documents in exhibit bundles P1 and P2 which had been read out in open court: ... at no time did I supply any of these documents to Mr. Leigh nor did I permit Mr. Leigh to make photocopies of any of these documents: ... at no time did I surrender possession of any copy of the documents referred to in The Guardian article by handing them over to Mr. Leigh: at no time when Mr. Leigh was in my office or at any other time did I give him any access to the master set of 17 files containing some 6,600 pages of documents which had not been placed in evidence.

"Shortly before taking his leave Mr. Leigh asked about photographs which he had seen in court during the hearing. These photographs of the site of the control unit at H.M. Prison Wakefield ... were the only documents which I allowed Mr. Leigh to take out of my office."

In What Capacity Did Miss Harman Act?

Such being her own account, I would ask: in what capacity was Miss Harman acting when she allowed David Leigh to have access to these documents? Was she acting as solicitor for Michael Williams? Or as solicitor for the N.C.C.L.? She does not say herself. But she certainly led David Leigh to believe that she was acting as solicitor for the N.C.C.L. Indeed he believed that, in conducting this very action, she was acting as solicitor for the N.C.C.L. On this point I let David Leigh speak for himself. He wrote an article which was published in "The Guardian" newspaper on April 8, 1980 - ten days after the hearing concluded - and

[1981] Q.B. 534 Page 555

4½ weeks before the judge gave judgment. The article throws such a light on the use of these documents that I set out here some extracts from it.

The Article

At the top there are the two photographs of Wakefield control unit which had been handed by Miss Harman to David Leigh. Then the article goes on:

"Papers released through a court case - brought by a civil rights group and in which judgment is awaited - have raised questions about the running of the Home Office after its blunder in setting up in secrecy control units for inmates. David Leigh reports

"How Ministry hardliners had their way over prison units

"A major Whitehall blunder, involving internal bureaucratic intrigue and ministerial attempts to prevent disclosure, has been revealed in rare detail by documents released to the National Council for Civil Liberties by a court order. It is the story of how the Home Office invented special 'control units' for prisoners; set one up amid bureaucratic infighting; swept aside all protests, hastily altered it when its apparently harsh and pointless regime was exposed; and finally abandoned the whole notion, admitting its ineffectiveness. It is a story of muddle and recriminations, in which civil servants experimented with psychological techniques for punishing 'subversives' which were quite different from those originally approved by ministers. A prison regime was established which was arguably illegal and which is now, five years later, awaiting judgment after a long and expensive High Court case which finished last week ... The documents were obtained, despite protests by ministers that disclosure was not in the public interest, by the N.C.C.L. who used them in evidence in the court case brought through them by one of the control unit inmates, Michael

Williams, against the Home Office ... And the documents obtained by the N.C.C.L. - including minutes, reports, and advice to ministers containing normally well-guarded official secrets - raise further questions about the way the Home Office is administered."

The article goes on to give extracts from top level documents and to use them for criticising Ministers of the Crown and high civil servants. These are named in the article. Contrary to the well understood convention in Parliament that civil servants should not be attacked individually but only the Minister who is responsible for them. Civil servants cannot answer back.

Note that when the article was published the case was still sub judice - whilst the judge was considering his judgment. But that does not seem to have produced any inhibitions in David Leigh or the newspaper.

The Position Of Miss Harman

Mr. Leolin Price told us that Mr. David Leigh had got it all wrong when he said in the article that "the documents were released to the N.C.C.L. by a court order." Mr. Price said that Mr. Leigh said this

[1981] Q.B. 534 Page 556

without the authority of Miss Harman at all. But if so, "The Times" reporter, Frances Gibb, got it wrong also. For on the day after the judgment was given "The Times" May 10, 1980, said:

"The National Council for Civil Liberties (N.C.C.L.) took up the case of one of the prisoners who had been in the control unit, Mr. Michael Williams, and embarked on a five-year struggle to obtain the necessary documents to enable it to bring an action. The Home Office unsuccessfully resisted handing over the papers. 'Quite apart from the case,' Miss Harriet Harman, N.C.C.L.'s legal officer, says, 'we achieved a milestone ruling when the court said it was in the public interest for us to have those papers. There has been no previous case involving the disclosure of papers at that level of decision-making and we now have a case study as to how much high-level policy is arrived at.' The papers, which provide details of discussions between Home Office officials, showed how the idea of a control unit came about."

The Inference

It is all very well for Miss Harman to disclaim the statements made by those reporters, but I draw the inference that she led them to believe that she, on behalf of the N.C.C.L., had obtained the disclosure of these documents, that it was a legal milestone on disclosure, that it was "in the public interest" for the N.C.C.L. to have them, and that the N.C.C.L. could use them as "a case study as to how such high-level policy is arrived at."

Note that there is no hint in the newspapers that the documents were read out in open court. The reporters inferred that, by the disclosure, the N.C.C.L. were at liberty to use the documents as they wished - by showing them to reporters or by using them themselves as a case study.

Now if that be the right inference it seems to me that Miss Harman was under a grave misapprehension. She treated herself as bringing this action for N.C.C.L. whereas she was bringing it for Michael Williams. She was being paid by the legal aid fund. The documents were disclosed to her, as solicitor for Michael Williams, not as solicitor for the N.C.C.L. She ought to have confined the use of the documents to him and his action and not to have handed them over - from herself as his solicitor - to herself as solicitor to the N.C.C.L. It was the very thing that the Treasury Solicitor had feared in his letter of October 17, 1979:

"My client would not wish the documents to be used for the general purposes of the N.C.C.L. outside your function as a solicitor for the plaintiff."

On the facts thus far I am clearly of opinion that Miss Harman did not confine her use of the documents to use in the action - she used or authorised their use for the purposes of reproduction in the press.

Her Defence

The defence of Miss Harman is simple: these documents were read

[1981] Q.B. 534 Page 557

out in open court by counsel whom she instructed for the plaintiff. Once read out in court, they became in the public domain. If the shorthand-writer had taken down the words and reproduced them in a transcript, they would have been available for all the world to use. So why should they not be available from the documents themselves in her office?

That is the argument which has been put forward by the press and by some peers in the House of Lords. It has been reinforced by affidavits by some of the most distinguished men of our time: Lord Goodman, the Master of University College, Oxford; Lord Hutchinson of Lulling-ton, whom we all hold in high esteem; and Mr. Harold Evans, the Editor of "The Sunday Times." Each says that there is a long-standing practice of showing documents to members of the press which have been read out in open court - so as to verify what has been said or to assist accurate reporting.

This contention is said to be derived from the principle stated by Lord Halsbury in *Scott v. Scott* [1913] A.C. 417, 440: "... every court of justice is open to every subject of the King." So it is said that every document read out aloud in a court of justice is available to every subject of the Queen, in the court at the time, or outside it anywhere at any time thereafter: or if not to everyone, at any rate to every reporter or journalist. The document, however confidential beforehand, loses all confidentiality once it is read aloud in court. The owner of it retains his copyright: and any person defamed retains his action for libel. But the owner of the confidentiality loses all claim for breach of confidence.

I cannot accept this argument for one moment. It is one of our fundamental human rights that everyone has a right to privacy: included in which is a right to respect for his confidential documents. This can be overridden in the interests of justice. It was so overridden in our present case when the court ordered the Home Office to disclose these thousands of documents to Michael Williams - so that justice might be done in the action he had brought. This overriding meant that the documents could be read in open court to the judge who had to try the case. It meant that those present could listen: that the reporters could take down what was said: and could make from their notes a fair and accurate report of the proceedings. But nothing more. It did not mean that there could be any further use of the confidential documents or any further dissemination of their contents without the consent of the owner. It is of no use to plead the freedom of the press. That freedom is itself subject to restriction. The press is not free to publish confidential documents without the consent of the owner. Save when the interest of the owner in keeping them confidential is outweighed by the public interest in having the matter made public: see *Schering Chemicals Ltd. v. Falkman Ltd.* [1981] 2 W.L.R. 848. I can see no public interest whatever in having these highly confidential documents made public. Quite the other way. It was in the public interest that these documents should be kept confidential. They should not be exposed to the ravages of outsiders. I regard the use made by the journalist in this case of these documents to be highly detrimental to the good ordering of our society. They were used so as to launch a wholly unjustified attack on Ministers of State and high civil

[1981] Q.B. 534 Page 558

servants - who were only doing their very best to deal with a wicked criminal who had harassed society and was serving a long sentence for armed robbery. For this use I think Miss Harman was herself responsible. It was a gross breach of

the undertaking which she impliedly gave to the court and affirmed in writing to the Treasury Solicitor. That undertaking was to use the documents solely for the purposes of the action of Michael Williams against the Home Office. Instead, she used them for the purposes of this organisation called the National Council for Civil Liberties: and that organisation made them available for use by a journalist - and he, whilst the case was still sub judice, wrote an article prejudging the outcome most unfairly. It makes me regret that the court ever ordered disclosure of the documents. The "legal milestone" will have to be taken up and set back a bit.

Conclusion

I would follow the wise words of Lord Wilberforce in *Burmah Oil Co. Ltd. v. Governor and Company of the Bank of England* [1980] A.C. 1090, 1112G-H. When Ministers and high civil servants are forming important governmental policy, their discussions and their memoranda are, and should be, treated as highly confidential. No court should order the disclosure of these confidential documents to outsiders, even in the interests of justice, except under the most stringent safeguards against abuse. The danger of disclosure is that critics - of one political colour or another - will seize on this confidential information so as to seek changes in governmental policy, or to condemn it. So the machinery of government will be hampered or even thwarted. In our present case it was thought that the implied understanding, as confirmed in *Riddick's case* [1977] Q.B. 881, provided a sufficient safeguard against abuse. Unfortunately events have proved otherwise. The disclosure of confidential documents was abused. It was abused by Miss Harriet Harman. She allowed a journalist to have free access to the confidential documents, not caring how he would use them. To my mind her part in this - her conduct - was not "extremely trivial," as "The Times" described it. It was a "serious contempt," as the judge said. It was a serious contempt by a solicitor of the Supreme Court, which is much to be regretted. The criticisms directed against the judge and his judgment were quite unfounded. I would dismiss the appeal.

TEMPLEMAN L.J. A person who owns a document may keep that document and its contents secret and private. A person who owns the copyright in the contents of a document may prevent the re-publication of those contents. The owner of the document and the owner of the copyright are not necessarily the same person. Both the right to privacy and copyright are only exercisable subject to laws of disclosure which, for example, require publication of copies of the accounts of limited companies, and copies of wills which have been proved, and copies of minutes of certain public authorities.

The laws of procedure relating to litigation also require limitations on the right to privacy and copyright. Every party to an action must

[1981] Q.B. 534 Page 559

disclose all documents in his possession or power relating to the matters in issue in the action, must allow the other parties to inspect those documents and to take copies of them and to make use of the documents and the copies and the contents for the purposes of the action in which they are revealed. As Lord Denning M.R. said in *Riddick v. Thames Board Mills* [1977] Q.B. 881, 895:

"The reason for compelling discovery of documents ... lies in the public interest in discovering the truth so that justice may be done between the parties. That public interest is to be put into the scales against the public interest in preserving privacy and protecting confidential information. The balance comes down in the ordinary way in favour of the public interest of discovering the truth, i.e., in making full disclosure."

But once discovery has enabled the relevant action to be disposed of, the public interest "has served its purpose." Discovery

"was obtained by compulsion. Compulsion is an invasion of a private right to keep one's documents to oneself. The public interest in privacy and confidence demands that this compulsion should not be pressed further than the course of justice requires. The courts should, therefore, not allow the other party - or anyone else - to use the documents for any ulterior or alien purpose. Otherwise the courts themselves would be doing injustice. ... In order to encourage openness and fairness, the public interest requires that documents disclosed on discovery are not be made use of except for the purposes of the action in which they are disclosed." *Per* Lord Denning M.R. in *Riddick's case*, at p. 896.

The court therefore implies an undertaking by a litigant that he will make use of his opponent's documents only for the purpose of the action and for no other purpose: see *Riddick's case* and the authorities there cited at p. 896.

The question raised on this appeal is whether the undertaking by a litigant not to make use of his opponent's documents save for the purposes of the action in which they are revealed ceases to bind the litigant if and as soon as and to the extent that the contents of a document thus disclosed are spoken aloud in open court.

Mr. Williams sued the Home Office for false imprisonment and other torts. The Home Office disclosed 6,800 pages of documents. The material parts of some 800 pages were quoted in the course of the trial. So far as the 6,000 pages which were not quoted are concerned, it is conceded that any copies made to assist Mr. Williams in the course of the action must be returned to the Home Office or must be destroyed or at any rate must be kept safely so that the contents can never be referred to or summarised or used in any way by anybody without the permission of the Home Office. So far as the 800 pages are concerned, it is contended that the copies in the possession of Mr. Williams may, subject to the law of copyright and defamation, be used by anybody for any purpose.

It is common ground that the 800 pages of documents have been used

[1981] Q.B. 534 Page 560

for purposes other than use in Mr. Williams's action. If Mr. Price's submissions are correct, the purpose for which the copies of the 800 Home Office pages obtained by Mr. Williams could be used or were used are quite irrelevant. It does not matter that the plaintiff Mr. Williams to whom discovery was made was a former convict, or that the defendants to that action who gave discovery were the Home Office, or that the documents disclosed included official memoranda and not love letters, or that Miss Harman the solicitor acting for Mr. Williams was also legal adviser to the National Council for Civil Liberties, or that Miss Harman, with or without the consent of her client, showed copies of the 800 pages to a journalist with or without the hope or expectation that the journalist would write an article attacking the Home Office, or that the journalist wrote an article without waiting to see the judgment then undelivered in the action, or that Mr. Williams failed in the action.

If the undertaking was automatically released when the contents of the documents were spoken aloud in court, then, subject to the laws of copyright and defamation, Mr. Williams can do as he pleases with the copies of the relevant Home Office documents obtained on his behalf for the purposes of the action and quoted in court. Mr. Williams could, for example, sell his copies to the highest bidder and that possibility is also irrelevant if the undertaking ceased to have effect when the documents were read. If quotation in open court totally destroys privacy, the result must be the same in any action and in any circumstances, subject to the right of the court to forbid the dissemination of any particular piece of information which on grounds of national security or on any other exceptional grounds the court decides to conceal.

On behalf of Miss Harman it is submitted that the undertaking implied by a litigant who receives copies of his opponent's documents on discovery is that "I will only use this document and its contents for the purposes of this action unless and until and to the extent that the contents are read in open court."

It is not contended that the undertaking is released in respect of any document which is not read in open court or in respect of any part of a document which is not read in open court. If the judge reads the whole or part of a document to himself, the undertaking is not thereby released. The undertaking, it is said, ceases to apply, but only ceases to apply, to every word which is spoken aloud in court by counsel, witness or judge and which consists of a direct quotation from a document disclosed on discovery.

This submission is sought to be justified by three alternative but cumulative reasons, first on idealistic grounds, secondly on cynical grounds, and thirdly on grounds of convenience.

The idealistic ground is based on the undoubted principle that, subject to limited exceptions not here relevant, it is a cardinal rule of the administration of justice in this country that trials should be held in

[1981] Q.B. 534 Page 561

public: see *Scott v. Scott* [1913] A.C. 417, 442 and *Baker v. Bethnal Green Borough Council* [1945] 1 All E.R. 135, 144. Proceedings in open court ensure that justice is done and is seen to be done and that the public may be able to ponder whether justice has in fact been done. Not only are proceedings held in open court but, for similar reasons, anyone can attend and memorise and make notes and obtain transcripts of the proceedings if any be available. The court does not, save in exceptional circumstances, impose any restrictions on publicity, or dissemination of information or comment, good or bad.

Therefore, it is said, a party to an action is freed from any undertaking with regard to his opponent's documents once they have been quoted in open court. It is not suggested that a litigant is under a duty to make freely available documents or copies of documents or to give any information concerning documents which are quoted in open court, whether those documents belong to the litigant himself or to his opponent. Quotation of a document in open court, it is said, confers a power but not a duty on a litigant to make his opponent's documents available to the public and also confers on the litigant, subject to the limitations of defamation and copyright, powers to exploit his copies of his opponent's documents for purposes far removed from the administration of justice.

In my judgment, if the public interest does not require the parties to private litigation to make their documents freely available, then the public interest does not require a party to private litigation to be freed from an undertaking that he will not use his opponent's documents save for the purposes of the action. The rule that court proceedings must be held in public should not be exploited for purposes which have nothing to do with the administration of justice, even if an air of respectability is claimed for that exploitation by the argument, good or bad, that the public interest requires the invention of some method of enforcing the principle of freedom of information against public authorities. That is an argument for Parliament, not for the courts.

The cynical ground is based on the undoubted fact that the contents of any document quoted in court may, so far as they are quoted in court, be obtainable by personal attendance or by means of a transcript. Therefore, it is said, there is no point in continuing the undertaking by a litigant that he will not use that document save for the purposes of the action. But in my judgment the litigant is in a special position. Successful or unsuccessful, he has been enabled to break down the barriers of privacy for one limited purpose only, namely to assist him in obtaining justice in the action. For that purpose and for no other purpose he has been able to obtain copies of documents and he should not be able to exploit those documents for his own purposes. He is entitled at his discretion to read documents in open court even though they may later be held to be irrelevant or inadmissible. He is given a powerful weapon which enables him to invade privacy in the interests of justice. He should not be free to use that weapon himself for any other purposes. Once a document has

[1981] Q.B. 534 Page 562

been used to win or lose an action, a litigant should be in no different position from any other members of the public.

The ground of convenience is limited to journalists and reporters. It is suggested that, in the interests of ensuring that accurate information is available to journalists and reporters to enable them to inform and comment, a litigant should be entitled but not bound to disclose his own and his opponent's documents, limited, so far as the opponent's documents are concerned, to such of them or such parts of them as have been read in open court. In the course of the argument in this court a distinction was sought to be drawn between journalists and reporters in general, and feature writers and law reporters in particular. For present purposes I find it impossible to make any logical or identifiable distinction. Again it is accepted that no party to litigation can be obliged to assist a journalist or a reporter. If permission to use a document or a copy of a document must, as is conceded, be obtained from one party to the litigation, I see no reason why permission should not be required from the party who owns the document. Permission will rarely be refused, especially if the information can be obtained from a transcript, but, if the permission of the owner of the document is withheld, I cannot accept that permission can be granted by his opponent who is only in possession of a copy of the document for a limited purpose which has been fulfilled.

I have dealt with this appeal as a matter of principle; but, on the merits of this particular appeal, I agree with Lord Denning M.R. that this was a serious contempt especially in the light of the earlier correspondence with the Home Office. I think Miss Harman ought to have consulted the Home Office and taken advice before acting as she did. She presented the Home Office with a *fait accompli*. I too would dismiss the appeal.

DUNN L.J. I agree with both judgments. To my mind this case has nothing whatsoever to do with the freedom of the press or the freedom of communication. The *Williams* trial was a public trial, and anything said in open court was available for publication or comment subject to the law. Every word was recorded and the public including the press were fully entitled to be present, to take notes, and to buy a copy of the transcript of the whole trial if they wished. This case is, however, very much concerned with the conduct of a solicitor engaged in litigation on behalf of a client. Such a solicitor is in a powerful and privileged position. He or she has in his possession private and confidential documents belonging to the other party to the litigation, which have only come into his possession in his capacity as an officer of the court because of the Rules of the Supreme Court, or because the court has ordered that they shall be disclosed. The fact that some or all of those documents may be read out in open court is neither here nor there so far as the solicitor is concerned. It is no part of the duty of a solicitor to assist the press or anyone else by providing information from documents which have been disclosed to him

[1981] Q.B. 534 Page 563

in his capacity as a solicitor. He is the agent of his client and the documents came into the possession of the client on the same basis and for the same reason.

If after documents have been read out in open court the client to whom they have been disclosed or his solicitor were free to make such use of them as he pleased the public would soon lose confidence in the administration of justice and the process of discovery, an essential adjunct to civil proceedings in this country, would be likely to fall into disrepute and become more difficult and less effective. Parties would have a strong disincentive to disclose their own documents.

None of this affects the right of any member of the public, including the press, if they are sufficiently interested to take notes of documents read out in court or, as I have said, buy a copy of the transcript. But the party to whom they are disclosed and his solicitor in return for their special right to the disclosure of the documents in the first place have the corresponding obligation not to use them at any time except for the purposes of the action.

It is said that the ruling of Park J. as to the extent of the implied obligation on the person to whom the discovery is given would inhibit law reporting and the bona fide reporting of fair and accurate reports of the trial. I do not believe that for one moment, and I think that this part of the case has been much exaggerated in the affidavits we have read and at the Bar. If a reporter wishes to check the date of a document referred to in evidence, or the exact wording of a document, he or she can always ask the counsel or solicitor for the party who has disclosed the document. I have never known such a request to be refused even in respect of private and confidential documents. And there is no reason why such a request should be refused. It is said that it would be undesirable and confusing if counsel or solicitor for the person to whom a document had been disclosed were by showing it to a law reporter to commit a contempt of court. I do not foresee any such problem in practice. The mere showing of a document which has been used in court to a reporter for the purpose of checking it would in my view either be subject to the de minimis principle or would at most be a technical contempt. But that is not what we are dealing with. We are dealing here with a solicitor who quite deliberately allowed a journalist to inspect and make notes of 800 documents.

The Home Office believes Miss Harman acted in good faith in disclosing the documents to Mr. Leigh, and the judge was willing to regard himself as bound by that opinion, although in contempt proceedings all matters are for the court and not for the party bringing the contempt proceedings. It depends of course what one means by good faith. If in the context of this case it means that when she gave the assurance in her letter of October 17, 1979, Miss Harman honestly believed that the assurance was limited to documents which were not read out in court,

[1981] Q.B. 534 Page 564

and ceased to operate as soon as any document was read out in court, then I find it extraordinarily naive. I agree with the finding of the judge, ante, p. 541A-B. He said:

"[Miss Harman's] failure to seek the consent of the Home Office to the proposed disclosure, unquestionably due to the fact that she knew that any hint of her intention would have resulted in an immediate application to the trial judge for an injunction which would have been granted."

I agree with the judge that this was a serious contempt of court by a solicitor in breach not only of the implied obligation relating to discovery but also of an express assurance that she had given in her capacity as a solicitor. She acted unprofessionally and irresponsibly. I would dismiss this appeal.

Appeal dismissed with costs.

Leave to appeal refused.

February 19. The Court of Appeal (Lord Denning M.R., Templeman and Dunn L.JJ.) certified under section 1 (2) of the Administration of Justice Act 1960) that "a point of law of general public importance" was "involved in the decision," the point of law being

"Whether a litigant's obligation or undertaking, implied by law in respect of the use which may be made of any of his opponent's documents disclosed on discovery in the action, is correctly defined as terminating if and when and to the extent that any such document is read out in open court in the course of proceedings in that action, or is otherwise affected by such reading out."

Solicitors: *Seifert, Sedley & Co.; Treasury Solicitor.*

R. C. W.

12-4030
Unclaimed Property Recovery Service, Inc. v. Kaplan

UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE SECOND CIRCUIT

August Term, 2012

(Argued: April 9, 2013

Decided: August 20, 2013)

Docket No. 12-4030

UNCLAIMED PROPERTY RECOVERY SERVICE, INC., BERNARD GELB,

Plaintiffs-Appellants,

—v.—

NORMAN ALAN KAPLAN,

Defendant-Appellee.

Before :

LEVAL, KATZMANN, and HALL, *Circuit Judges.*

Appeal from a September 21, 2012, judgment of the United States District Court for the Eastern District of New York (Amon, *C.J.*), which dismissed this copyright case for failure to state a claim upon which relief may be granted. We hold that where the holder of a copyright in a litigation document has authorized a party to the litigation to use the document in the litigation, this constitutes an irrevocable authorization to all parties to the litigation (and to their attorneys, as well as the court) to use the documents thereafter in the litigation throughout its duration. Accordingly, for the reasons stated below, the district court's dismissal of the action is

AFFIRMED.

1

2

PAUL A. BATISTA, Paul Batista, P.C., New York, NY, *for Plaintiffs-Appellants*.

3

4

5

NORMAN ALAN KAPLAN, *pro se*, Great Neck, NY.

6

7

KATZMANN, *Circuit Judge*:

8

9

This case concerns a novel attempt to use copyright law in furtherance of sharp litigation practices. Plaintiffs-Appellants Unclaimed Property Recovery Service, Inc. (“UPRS”) and

10

Bernard Gelb authorized the clients of Defendant-Appellee Attorney Norman Kaplan to file a

11

legal complaint and exhibits that were written and compiled by Gelb and in which UPRS and

12

Gelb claim copyright. The plaintiffs contend that Kaplan’s subsequent amendment of the

13

original documents and filing of amended pleadings infringed their copyrights. We hold that

14

authorization granted to any litigating party to use such documents in a litigation constitutes an

15

irrevocable authorization to all parties to the litigation, present and future, as well as to their

16

attorneys and to the court, to use the documents in the litigation thereafter. Consequently, we

17

affirm the district court’s dismissal of the plaintiffs’ copyright action.

18

BACKGROUND

19

A. Factual Background

20

This copyright infringement case arises out of the pleadings filed in the class action

21

Frankel v. Cole, No. 06-cv-0439 (CBA) (RER) (E.D.N.Y.). UPRS and Gelb were among the

22

named plaintiffs in that action, and Kaplan was the class action plaintiffs’ attorney. Gelb and his

23

company, UPRS—a business which locates unclaimed financial property and returns the

24

property to its owners—allege that Gelb conducted the research underpinning the allegations in

1 the class action complaint; located (and obtained Powers of Attorney from) several class action
2 plaintiffs, including Lillian Cowan, Jerome Frankel, and Barbara Brown; and hired Kaplan to
3 represent the class. Gelb and UPRS further allege that Gelb, who is not an attorney, wrote the
4 Amended Class Action Complaint (“First Complaint”) and compiled the 305 pages of
5 accompanying exhibits (“First Exhibits”) and that Gelb and UPRS have copyrights in the
6 documents.

7 Kaplan signed and filed the First Complaint and First Exhibits on behalf of the class
8 action plaintiffs on May 26, 2006. The district court dismissed the class action as time-barred,
9 and Kaplan appealed on behalf of all of the plaintiffs. *See Frankel v. Cole*, 313 F. App’x 418,
10 419 (2d Cir. 2009) (summary order). While the appeal was pending, Kaplan and Gelb had a
11 falling out, and Kaplan informed Gelb that he would no longer represent Gelb and UPRS. Gelb
12 and UPRS retained new attorneys. Cowan, Frankel, and Brown revoked the Powers of Attorney
13 that they had conferred on Gelb and UPRS, and Kaplan remained their attorney of record.

14 New counsel for UPRS and Gelb then moved to withdraw the entirety of the pending
15 appeal. This Court granted the motion with respect to Gelb and UPRS but denied the motion
16 with respect to the other appellants. Shortly after we issued that decision, Gelb and UPRS
17 obtained Certificates of Registration from the United States Register of Copyrights for the First
18 Complaint and First Exhibits.

19 The appeal proceeded without UPRS and Gelb. We resolved it in favor of the class
20 action plaintiffs, vacating the district court’s dismissal of the case. *See id.* at 419-20. On remand,
21 the district court granted Cowan, Frankel, and Brown leave to file a second amended complaint
22 to address certain issues that we had raised in our summary order. Kaplan filed a Second

1 Amended Class Action Complaint (“Second Complaint”) and accompanying exhibits (“Second
2 Exhibits”). Significant portions of the Second Complaint and Second Exhibits were identical to
3 portions of the First Complaint and First Exhibits in which Gelb and UPRS claimed copyright
4 ownership.

5 B. Proceedings Before the District Court

6 Gelb and UPRS filed the instant suit against Kaplan on April 13, 2011. They claim that
7 Kaplan infringed their copyrights on the First Complaint and First Exhibits when he copied
8 portions of them into the amended documents and filed those amended documents as the Second
9 Complaint and Second Exhibits. They seek an injunction and damages.

10 The district court (Amon, *C.J.*) dismissed the action for failure to state a claim upon
11 which relief can be granted. *See Unclaimed Prop. Recovery Serv., Inc. v. Kaplan*, No. 11-cv-
12 1799 (CBA) (RER), 2012 WL 4195241, at *1 (E.D.N.Y. Sept. 20, 2012). The district court held
13 that UPRS and Gelb had granted Kaplan an irrevocable implied license to file an amended
14 version of the First Complaint and Exhibits. *See id.* at *4-5. Because that holding was
15 dispositive, the district court declined to reach whether Gelb and UPRS had valid copyright
16 interests in the First Complaint and Exhibits. *See id.* at *3.

17 On October 11, 2012, UPRS and Gelb filed a timely notice of appeal from the district
18 court’s dismissal of their complaint.

19 **DISCUSSION**

20 This case presents an issue of first impression: whether the holder of a copyright in a
21 litigation document who has authorized a party to a litigation to use the document in the
22 litigation may withdraw the authorization after the document has already been introduced into

1 the litigation and then claim infringement when subsequent use is made of the document in the
2 litigation. We hold that such an authorization necessarily conveys, not only to the authorized
3 party but to all present and future attorneys and to the court, an irrevocable authorization to use
4 the document in the litigation thereafter.¹

5 Having authorized several of the class action plaintiffs to file the First Complaint and
6 First Exhibits, UPRS and Gelb purported to withdraw the authorization. The attorney for the
7 class action plaintiffs made subsequent use of the documents in support of his clients' interest in
8 the litigation. UPRS and Gelb then charged the attorney with infringement. However, by
9 authorizing the parties to the litigation to use the First Complaint and First Exhibits in the
10 litigation, UPRS and Gelb had irrevocably authorized the use of those documents in the
11 litigation.

12 Litigation cannot be conducted successfully unless the parties to the litigation and their
13 attorneys are free to use documents that are a part of the litigation. The parties rely on such
14 documents as a means of establishing the nature of the dispute and the facts and legal arguments
15 that have been put forward by each party. This is true at both the trial and appellate levels.

16 A court's ability to perform its function depends on the ability of the parties (and their
17 attorneys) to put before it copies of all the documents in contention and to serve one another with
18 copies of such documents. The courts could not thoroughly and fairly adjudicate a matter if
19 suddenly in the midst of litigation the parties lost the right to give the court copies of documents
20 already used in the litigation that support their arguments. The holder of the copyright in a

¹We do not mean to suggest that permission of the copyright holder is inevitably needed for use of a copyrighted document in litigation. Our ruling concerns only the consequence of a grant of authorization for use in litigation which the holder then purports to withdraw.

1 document who authorizes a party to use that document in a litigation knows, or should know,
2 those inevitable consequences of the authorization. Accordingly, the copyright holder's
3 authorization will be construed to encompass the authorization, irrevocable throughout the
4 duration of the litigation, not only to the expressly authorized party but to all parties to the
5 litigation and to the court, to use the document for appropriate purposes in the conduct of the
6 litigation.

7 A copyright holder's authorization to a litigant to use the work in litigation is different
8 from the loan of a baseball by its owner to her friends for use in a game. The game cannot be
9 completed if the owner changes her mind and walks away with her baseball. Nonetheless, she is
10 at liberty to do so. The analogy, however, is flawed. For what is at stake when authorization to
11 use a document in a litigation is granted is not merely the continued ability of the parties to argue
12 their sides of a dispute, but the ability of the courts to perform their function. The needs of the
13 courts prevail over the copyright holder's selfish interests, and the authorization becomes
14 irrevocable as to the participants in the litigation for purposes of the litigation.

15 The rationale behind our holding is especially clear where, as here, the document in
16 which the plaintiffs claim to hold a copyright is a complaint. The complaint is the foundation of
17 a legal action. It is "the document which embodies the plaintiff's cause of action and it is the
18 vehicle through which he enforces his substantive legal rights." *Sussman v. Bank of Israel*, 56
19 F.3d 450, 459 (2d Cir. 1995) (quoting *Townsend v. Holman Consulting Corp.*, 929 F.2d 1358,
20 1362 (9th Cir. 1990) (en banc)). Motions to dismiss for failure to state a claim are litigated on
21 the basis of the contents of the complaint. See *Ashcroft v. Iqbal*, 556 U.S. 662, 678 (2009).
22 Discovery is "[d]irect[ed] to [the] complaint." *Katz v. Realty Equities Corp. of N.Y.*, 521 F.2d

1 1354, 1359 (2d Cir. 1975). And, at trial, a plaintiff can only recover based on the proven
2 allegations of the operative complaint. *De La Mar v. Hardeley*, 157 F. 547, 549 (2d Cir. 1907).

3 Once a complaint is filed, it becomes a legally operative document that triggers the
4 rights, processes, and protections associated with civil litigation. Consequently, when the author
5 of a complaint authorizes a party to file that complaint, the authorization is not limited to the
6 right to submit the document to the clerk's office; instead, the author has permitted the party to
7 establish a legal action based on the complaint. Concomitant with that authorization is the
8 authorization to depend on the complaint for the purposes of litigation—and to use the complaint
9 during motion practice, discovery, trial, and appeal.

10 One such authorized use is the incorporation of all or a portion of the complaint into an
11 amended complaint. The Federal Rules of Civil Procedure contemplate that a plaintiff may, with
12 leave from the district court where necessary, amend the complaint. *See* Fed. R. Civ. P. 15.
13 Indeed, a district court may require amendment in order to cure deficiencies in the original
14 complaint. Amending a complaint is a regular component of the litigation process. UPRS and
15 Gelb marshal no legal authority to support the proposition that the author of a complaint may
16 apply copyright law to interfere with the course of litigation by allowing the filing of a complaint
17 but disallowing the creation and filing of an amended version of that complaint.

18 In the instant case, even assuming that the First Complaint and First Exhibits were
19 copyrightable and validly copyrighted, UPRS and Gelb may not use copyright law as a vehicle to
20 prohibit Cowan, Frankel, and Brown from filing a derivative version of those documents in the
21 class action. UPRS and Gelb authorized the class action plaintiffs to found their case on the First

1 Complaint and First Exhibits. UPRS and Gelb therefore have irrevocably authorized the class
2 action plaintiffs to use those documents as the basis of an amended complaint.

3 A contrary holding would unduly interfere with the litigation process. A holding in favor
4 of UPRS and Gelb would encourage sharp litigation practices, undermine the attorney-client
5 relationship, and limit the district court's ability to manage its cases.

6 First, Gelb and UPRS ask this Court to endorse—and indeed, to enable—their
7 questionable litigation practices. After this Court refused to allow counsel for Gelb and UPRS to
8 withdraw the class action appeal unilaterally on behalf of all of the named plaintiffs, Gelb
9 attempted to influence the class action litigation by means of this novel use of copyright law.
10 Gelb and UPRS propose to limit the class action plaintiffs' ability to reproduce the First
11 Complaint and First Exhibits despite the fact that the class action plaintiffs founded their case
12 upon those documents and were authorized to do so by Gelb and UPRS. To accept the theory
13 advanced by Gelb and UPRS would enable Gelb to hold over the class action plaintiffs' heads
14 the threat of pulling the proverbial rug out from under them—by pulling the complaint out from
15 under the litigation. This theory gives Gelb and UPRS, who have withdrawn from the class
16 action, an unreasonable measure of control over the course of the litigation.

17 The difficulty with reallocating the control over the litigation in the manner proposed by
18 UPRS and Gelb would be even greater in the usual case where it is not a co-plaintiff but instead
19 an attorney who has drafted a legal pleading. If, by virtue of an asserted copyright, the attorney
20 has authority over the use of the pleading that supersedes the authority of the client ultimately to
21 control the litigation, then to the extent disagreements over use of the documents emerge, the
22 attorney-client relationship might be affected in a number of ways. The client's trust in the

1 attorney might be undermined, and the attorney's duties of loyalty to and zealous representation
2 of the client might be adversely implicated as the attorney's own pecuniary interest in the
3 copyrighted work is pitted against the interests of the client. Although the ethical rules
4 governing attorney conduct ensure that "the client retains ultimate authority over the conduct of
5 litigation," *Prate v. Freedman*, 583 F.2d 42, 48 (2d Cir. 1978), a potential conflict of interest
6 between the attorney and the client would exist—mainly dormant, but nonetheless present—in
7 every litigation.

8 One circumstance in which the plaintiffs' theory could alter the attorney-client
9 relationship is particularly troubling. Under the theory advanced by UPRS and Gelb, the
10 attorney could deny the client the right to reproduce the pleading or prepare derivative works if
11 the client fires the attorney and seeks to hire different counsel. The attorney could use copyright
12 law to hamper the client's ability to select his own counsel—a right that is one of the foundations
13 of our system of justice, *see Faretta v. California*, 422 U.S. 806, 831 (1975) (recognizing that
14 the right to select one's own counsel was codified by the first Congress in the Judiciary Act of
15 1789); *United States v. Gonzalez-Lopez*, 548 U.S. 140, 147-48 (2006) (observing that, in the
16 context of criminal cases, the right is protected by the Sixth Amendment).

17 Finally, the theory put forth by Gelb and UPRS allows the author of a legal pleading not
18 only to prevent the litigating parties from determining the course of the litigation, but also to bar
19 the district court from exercising its discretion with respect to the management of the case.
20 Courts often permit a party to amend a pleading in part but not in full. *See, e.g., Slayton v. Am.*
21 *Exp. Co.*, 460 F.3d 215, 230 (2d Cir. 2006); *Morley v. Ciba-Geigy Corp.*, 66 F.3d 21, 25 (2d Cir.
22 1995). Under these circumstances the court, in effect, requires that an amended pleading retain a

1 portion of the original pleading. Imposing such a requirement is within the purview of the
2 district court: “[C]ourts traditionally have exercised considerable authority to manage their own
3 affairs so as to achieve the orderly and expeditious disposition of cases.” *Hoffman-La Roche*
4 *Inc. v. Sperling*, 493 U.S. 165, 172-73 (1989) (internal quotation marks omitted). The plaintiffs
5 point to no aspect of the copyright law or its legislative history indicating that Congress intended
6 that copyright should interfere with that authority.

7 Our decision today is based on the particularities of the facts before us. We do not decide
8 whether legal pleadings or other legal documents are subject to copyright law. We do not decide
9 whether a party who is authorized to file a legal pleading in one case is also authorized to file it
10 in other cases. We do not decide whether the parties to the litigation may use the pleading for
11 other purposes unrelated to the litigation. We merely hold that, because UPRS and Gelb
12 authorized the class action plaintiffs to file the First Complaint and First Exhibits as the
13 foundation of *Frankel v. Cole*, UPRS and Gelb may not use copyright law to prohibit those class
14 action plaintiffs (or their attorney) from continuing to use the First Complaint and First Exhibits
15 in the context of that litigation.²

² Although the district court held that UPRS and Gelb granted Kaplan an implied license to use the First Complaint and First Exhibits, our reasoning is somewhat different. First, we do not rely on the traditional law of license. Second, we do not rely on the authorization given to Kaplan in particular. Even if Cowan, Frankel, and Brown had substituted for Kaplan a new attorney who had never interacted with UPRS or Gelb, the new attorney would be entitled to use the First Complaint and First Exhibits in the course of the class action litigation as the agent of the named plaintiffs. The authorization granted to Kaplan was derivative of the authorization granted to the parties whom he represented: By authorizing Cowan, Frankel, and Brown to use the documents, UPRS and Gelb also authorized the named plaintiffs’ attorneys to use the documents on behalf of their clients in this litigation.

1 **CONCLUSION**

2 We have considered the plaintiffs' remaining arguments and find them to be without
3 merit. Accordingly, for the reasons stated herein, the judgment of the district court is

4 **AFFIRMED.**

Federal Court of Appeal



Cour d'appel fédérale

Date: 20130403

Docket: A-119-12

Citation: 2013 FCA 91

**CORAM: SHARLOW J.A.
GAUTHIER J.A.
MAINVILLE J.A.**

BETWEEN:

**THE GOVERNMENTS OF THE PROVINCES OF MANITOBA,
NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA, PRINCE EDWARD ISLAND,
AND SASKATCHEWAN**

Applicants

and

**THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY
Operating as "ACCESS COPYRIGHT"**

Respondent

Heard at Ottawa, Ontario, on February 12, 2013.

Judgment delivered at Ottawa, Ontario, on April 3, 2013.

REASONS FOR JUDGMENT BY:

GAUTHIER J.A.

CONCURRED IN BY:

**SHARLOW J.A.
MAINVILLE J.A.**

Federal Court of Appeal



Cour d'appel fédérale

Date: 20130403

Docket: A-119-12

Citation: 2013 FCA 91

**CORAM: SHARLOW J.A.
GAUTHIER J.A.
MAINVILLE J.A.**

BETWEEN:

**THE GOVERNMENTS OF THE PROVINCES OF MANITOBA,
NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA, PRINCE EDWARD ISLAND,
AND SASKATCHEWAN**

Applicants

and

**THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY
Operating as "ACCESS COPYRIGHT"**

Respondent

REASONS FOR JUDGMENT

GAUTHIER J.A.

[1] The governments of the Provinces of Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and Saskatchewan (the Applicants) seek judicial review of the decision of Copyright Board of Canada (the Board) dismissing their objection that the Board has no jurisdiction to establish a tariff that would apply to them in respect of the reprographic reproduction of copyrighted works in the repertoire of the Canadian Copyright Licensing Agency, operating as "Access Copyright" (Access).

[2] Before the Board, the Applicants and a number of other provinces and territories who are not parties to this application argued that by virtue of section 17 of *the Interpretation Act*, R.S.C. 1985, c. I-21, they are entirely immune from the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42 (the *Act*) and therefore would not be subject to the proposed tariffs for the years 2005-2009 and 2010-2014 filed by Access for certification by the Board pursuant to section 70.15(1) of the *Act*. Section 17 of the *Interpretation Act* reads as follows:

17. No enactment is binding on Her Majesty or affects Her Majesty or Her Majesty's rights or prerogatives in any manner, except as mentioned or referred to in the enactment.

17. Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet sur ses droits et prérogatives.

[3] The Board concluded that the *Act*, construed contextually, is intended to bind the Crown, and on that basis rejected the Applicants' claim of Crown immunity.

[4] The Applicants challenge this finding. For the reasons that follow, I have concluded that their application should be dismissed.

BACKGROUND

[5] On March 31, 2004 and March 31, 2009 Access filed with the Board proposed tariffs relating to the reproduction of published works in its repertoire by employees of all provincial and territorial governments (with the exception of Quebec). All these provinces and territories filed timely written objections with the Board.

[6] Further to a joint request by all those concerned, the Board agreed to hear a preliminary challenge to its statutory power under the *Act* to consider the proposed tariffs. In the course of this challenge, the Applicants argued that the presumption of Crown immunity applies and the *Act* does not bind them.

[7] The Board released its decision dismissing this challenge on January 5, 2012, with accompanying reasons on March 15, 2012 (Reasons). Since then, the Board has proceeded to hear the parties' representations on the merits, and the Applicants have participated in the said hearing on a without prejudice basis.

[8] As mentioned, some of the original objectors before the Board have decided not to challenge the decision under review. Also, Access did not seek the Board's approval for a tariff in respect of the federal government or the provinces of Ontario, British Columbia, and Quebec. Ontario, British Columbia and the federal government have each made an agreement with Access. The province of Quebec has done the same with the parallel collective societies in Quebec.

[9] The factual underpinning of the Applicants' claim for Crown immunity is set out in a jointly filed Statement of Agreed Facts.

[10] At this stage, it is worth noting that the Applicants have long standing policies and practices whereby they abide by the provisions of the *Act* by seeking authorization and paying royalties to copyright holders. They emphasize that they intend to continue these practices, which they consider to be voluntary.

The Board's decision

[11] First, the Board rejected the argument of Access that the Applicants' claim for Crown immunity conflicts with the common law principle that there can be no expropriation without just compensation. It held that the common law cannot overcome the clear statutory language of section 17 of the *Interpretation Act*. In its view, the fact that the Applicants would be prejudiced if the proposed tariffs were approved and imposed on them is sufficient to entitle them to assert their claim to Crown immunity.

[12] Relying in part on *R. v. Eldorado Nuclear Ltd.*, [1983] 2 S.C.R. 551 (*Eldorado*), the Board noted at paragraph 23 of the Reasons that section 17 of the *Interpretation Act* creates a presumption that the Crown is not bound by any statute, but that presumption is rebutted where it can be demonstrated that there exists a contrary intention to bind the Crown.

[13] After agreeing with the parties that "there are no expressly binding words which establish that the Crown is bound by the *Act*" (paragraph 28 of the Reasons), the Board proceeded with a contextual analysis of the *Act*, as required by the modern rule of statutory interpretation, to determine whether there are other provisions from which it might be inferred that the Crown is intended to be bound by the *Act*.

[14] The Applicants relied on section 12 of the *Act*, which reads as follows:

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

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

author, belong to Her Majesty and in that case shall continue for the remainder of the calendar year of the first publication of the work and for a period of fifty years following the end of that calendar year.

Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'œuvre.

[15] Section 12 appears in Part I of the *Act*, which defines the rights of copyright holders. After carefully and thoroughly considering the legislative history and evolution of section 12, the Board rejected the Applicants' argument that section 12 should be read as expressly providing for Crown immunity from the *Act*. The Board's analysis began with a recognition of the history of Crown copyright under the Crown prerogative particularly its right to print and publish. This right goes back hundreds of years, and includes the right to print and publish statutes, court decisions, and authorized versions of the Bible, among other things. The Board expressed the view that, "Crown copyright under the Crown prerogative is wider in scope and duration than what section 12 provides" (see paragraph 50 of the Reasons). It then reasoned that section 12 must be read in context with section 89, which provides in part that "[n]o person is entitled to copyrights otherwise than under and in accordance with this *Act*". In the absence of the opening phrase of section 12, section 89 would operate to eliminate all remaining common law copyright held by the Crown. The Board concluded that the words "without prejudice to any right or privilege of the Crown" in section 12 of the *Act* are necessary to maintain that common law Crown prerogative, and the scope of section 12 should be limited accordingly.

[16] The Board noted that Parliament introduced an exception targeting an emanation of the federal Crown in 1987, and added a large number of very specific exceptions for both the federal and provincial Crowns in 1997 (see paragraph 66 of the Reasons). Thus, apart from section 12, the

Act contains a score or more of exceptions that expressly benefit the Crown such as those that benefit the Crown at large (for example, paragraph 45.1(b) and subsection 32.1(1); see paragraph 60 of the Reasons), those that benefit educational institutions (for example, subsection 29.4(2) and section 30.3; see paragraphs 61-63 of the Reasons) and those that concern Library and Archives Canada (for example, section 30.3; see paragraphs 64-65 of the Reasons).

[17] The Board then held at paragraph 66 of its Reasons:

The number and the detailed nature of these exceptions seem to indicate a purposeful, explicit intention on the part of Parliament to identify and circumscribe activities that do not infringe copyright. If the Crown benefited from an overall immunity from the *Act*, why would Parliament spend so much time and effort in crafting these exceptions?

[18] The Board rejected the Applicants' argument that these exceptions were adopted out of an abundance of caution or as historical incidents, as in *Alberta Government Telephones v. Canadian Radio-Television & Telecommunications Commission*, [1989] 2 S.C.R. 225 (*AGT*). The Board distinguished *AGT*, where a single, somewhat unclear reference to "government railways" could be explained away in this manner.

[19] The Board then drew upon *R. v. Ouellette*, [1980] 1 S.C.R. 568 (*Ouellette*), and concluded at paragraph 68 of the Reasons:

[...] when analysing the whole of the *Act* contextually, we are irresistibly drawn to a logical conclusion that the *Act* generally binds the Crown.

[20] The Board went on to consider the implications of a finding that the Crown is immune from the *Act*. In its view, this would mean that the Board would have to reject on its own motion any tariff filed in respect of any emanation of the Crown, unless immunity had been waived. This would

also mean that Crown corporations such as Telefilm, the National Film Board, and the CBC could use copyrighted works without regard to the rights of their authors or copyright holders. This would leave a significant gap in the enforcement of copyright by rights holders which, in the Board's view, supports the logical implication that the Crown must be bound (paragraph 73 of the Reasons).

[21] The Board added at paragraph 75 of the Reasons that the *Act* would make no sense unless it bound the Crown, given the reach of government action in the copyright market and the extent to which governments must rely on the *Act* to enforce their own copyrights. That said, the Board noted that excluding the Crown and its agents from the reach of the *Act* would not totally frustrate the *Act* (See *Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport)*, [1992] 1 S.C.R. 3 (*Oldman River*)). This finding should, however, be considered together with the Board's statement at paragraph 28 of the Reasons that "it will not be necessary to decide whether there would be a resulting absurdity were the Crown not so bound", given that Parliament's intention is revealed when the provisions are read in the context of other provisions.

[22] Having so concluded, the Board stated that no further analysis would be required to dismiss the preliminary objection. Nevertheless, given the importance of the legal issues involved, the Board explained that it would be useful to comment on whether in any event the Applicants had waived their immunity either in relation to the totality of the provisions contained in the *Act*, or alternatively, in relation to certain of its provisions.

[23] The Board considered the applicable legal principles set out in *Sparling v. Québec (Caisse de dépôt & placement)*, [1988] 2 S.C.R. 1015 (*Sparling*), and then noted that the conduct of the

Applicants since the first adoption of the *Act* spoke volumes. The Applicants' behaviour, coupled with the fact that they have enjoyed benefits under sections 3, 15, 18 and 21 of the *Act* and exercised their rights in relation to a number of related provisions, showed that they had waived Crown immunity (see paragraph 82 of the Reasons). This did not mean that, in the future, the Applicants could not reclaim their immunity if any, but that simply, at this stage, they could not do so.

THE ISSUES

[24] The Applicants submit that the Board erred in law when it concluded that the *Act* binds them by necessary implication. In that respect, they advance four main points:

- a. the Board misapplied *AGT* by failing to abide by the Supreme Court of Canada's direction that the necessary implication exception should be narrowly confined (*AGT* at page 277);
- b. the Board erred by finding that the presence of exceptions that benefit the Crown necessarily imply that the Crown is bound by the *Act*;
- c. the Board erred by reading words into section 12 of the *Act* in order to restrict the introductory words of that section to a Crown prerogative relating to the printing and publishing of works; and
- d. the Board erred by considering the possible consequences of a finding that the Crown is immune to the *Act*.

[25] With respect to the Board's *obiter* that the Applicants had waived their immunity, if indeed they were immune from the *Act*, the Applicants claim that the Board misunderstood the test to be applied. They argue that the Board failed to appreciate that there must be a sufficient nexus between the benefits and the burdens involved to apply this doctrine. They advance that the Board misapplied the said test to the facts of this matter, failing to appreciate that the Applicants' practice of voluntarily respecting the rights of copyright holders was simply the result of the Crown trying to act as a good citizen, as was found by the Ontario Court of Appeal in *Collège d'arts appliqués & de technologie La Cité collégiale v. Ottawa (City)* (1998), 37 O.R. (3d) 737 (OCA) at paragraph 19. Given the conclusion I have reached on the other grounds of appeal, I do not consider it necessary to consider this issue, and I have not done so.

ANALYSIS

[26] As this application for judicial review concerns a question of law of general application in respect of the *Act*, the standard of review is correctness (*Rogers v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35 at paragraphs 10 and 20).

[27] Before considering the issues, it is worth noting that, at the hearing, the Applicants confirmed that they are not relying on any constitutional argument in this case. They also confirmed that despite what appears in paragraph 69 of the Board's Reasons, they were and still are seeking a declaration that they are immune from the *Act* as a whole, not only in respect of the proposed tariffs in the current proceeding before the Board.

[28] The principles to be applied in determining whether the Crown is immune from a particular statute on the basis of section 17 of the *Interpretation Act* are now well established. In *Oldman River*, the most recent pronouncement of the Supreme Court on this issue, Laforest J. summarized the situation as follows, at pages 52-53:

However, any uncertainty in the law on these points was put to rest by this Court's recent decision in *Alberta Government Telephones*, *supra*. After reviewing the authorities, Dickson C.J. concluded, at p. 281:

In my view, in light of *PWA [Her Majesty in right of the Province of Alberta v. Canadian Transportation Commission]*, [1978] 1 S.C.R. 61] and *Eldorado [supra]*, the scope of the words "mentioned or referred to" must be given an interpretation independent of the supplanted common law. However, the qualifications in *Bombay [Province of Bombay v. Municipal Corporation of Bombay]*, [1947] A.C. 58] are based on sound principles of interpretation which have not entirely disappeared over time. It seems to me that the words "mentioned or referred to" in s. 16 [now s. 17 of the *Interpretation Act*] are capable of encompassing: (1) expressly binding words ("Her Majesty is bound"); (2) a clear intention to bind which, in *Bombay* terminology, "is manifest from the very terms of the statute", in other words, an intention revealed when provisions are read in the context of other textual provisions, as in *Ouellette*, *supra*; and, (3) an intention to bind where the purpose of the statute would be "wholly frustrated" if the government were not bound, or, in other words, if an absurdity (as opposed to simply an undesirable result) were produced. These three points should provide a guideline for when a statute has clearly conveyed an intention to bind the Crown.

In my view, this passage makes it abundantly clear that a contextual analysis of a statute may reveal an intention to bind the Crown if one is irresistibly drawn to that conclusion through logical inference.

[29] Thus, once the Board acknowledged in its analysis that there is no section stating clearly that "this Act shall bind her Majesty" (first prong of the exception), it had to consider, through a purposive and contextual statutory analysis, whether it could discern a clear parliamentary intention to bind the Crown (second prong of the exception). Only if it were unable to find such a clear intention would it have to proceed to the next step of determining whether the third prong of the exception provided for in relation to section 17 applies (frustration or absurdity).

[30] To rebut the presumption in section 17 of the *Interpretation Act*, there must be a clear parliamentary intention to bind the Crown, or, to use the words of La Forest J. in *Oldman River*, one must be irresistibly drawn, through logical inference, to the conclusion that there is an intention to bind the Crown. The search for parliamentary intention must be undertaken through a contextual interpretation of the statute. In my view, the Board understood this and applied the proper approach when it undertook its task.

[31] As always, context matters. *AGT* did not change the law in *Ouellette*. On the contrary, it confirmed it (see *AGT* at pages 279-280). Different results occur when the courts interpret different statutes within their different contexts. I do not agree with the applicants that the Board gave too much weight to the exceptions targeting the Crown or its agents in this case.

[32] I turn now to a detailed consideration of the provisions of the *Act* which are relevant to the issues in this case. I begin with the objectives of the *Act* which were described in *Reference re Broadcasting Act, S.C. 1991 (Canada)*, 2012 SCC 68 at paragraph 36 as follows:

36 The *Copyright Act* is concerned both with encouraging creativity and providing reasonable access to the fruits of creative endeavour. These objectives are furthered by a carefully balanced scheme that creates exclusive economic rights for different categories of copyright owners in works or other protected subject matter, typically in the nature of a statutory monopoly to prevent anyone from exploiting the work in specified ways without the copyright owner's consent. It also provides user rights such as fair dealing and specific exemptions that enable the general public or specific classes of users to access protected material under certain conditions. (See, e.g., *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336, at paras. 11-12 and 30; *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at para. 21; D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks* (2nd ed. 2011), at pp. 34 and 56). ...

[33] Section 12 of the *Act* is an important part of the contextual analysis. As mentioned above, it is found in Part I of the *Act*. Part I is entitled “Copyright and Moral Rights in Works”. It deals with the rights attached to copyrighted works, the owners, and the duration of said copyright. Part III of the *Act* is entitled “Infringement of Copyright and Moral Rights and Exceptions to Infringement”, and it is where one finds a score or more of exceptions that quite explicitly relate or apply to the Crown (federal and provincial).

[34] Having carefully examined the wording of section 12 in its overall context, including the structure of the *Act*, its legislative history and evolution, and other provisions, such as section 89, I agree with the Board that the words “[w]ithout prejudice to any right or privilege of the Crown” set out in section 12 are intended to refer to and preserve the Crown’s rights and privileges of the same general nature as copyright that may not fall within the meaning of the rest of this provision. These rights and privileges could otherwise be excluded by the general principle set out in section 89 which provides that no person is entitled to copyright otherwise than under and in accordance with the *Act* or any other Act of Parliament.

[35] I turn now to the various exceptions or user rights set out in Part III in favour of the Crown and its agents. However, a few preliminary comments are appropriate.

[36] First, the Applicants appear to say that these exceptions should all be disregarded as the Court should deduce the legislator’s intention from the first version of the *Act*, adopted in 1921.

[37] Like the Board, I believe that section 17 must be applied to construe the *Act* as it now stands. In fact, the Applicants included in Volume IV of their record the most recent amendments to the *Act*, which came into force in June of 2012. These include a number of additional exceptions dealing with new technologies, among other things, as well as detailed provisions in respect of available remedies that, in my view, confirm Parliament's intention as expressed by the Board when construing the *Act* before them.

[38] Second, the Board noted that the parties felt that the parliamentary debates shed little light on the meaning of section 12 or on the immunity issue *per se*. However, I observe that the debates indicate that there was a strong opposition to the large number of exceptions targeting the Crown or its agents included in Bill C-32 which was adopted in 1997. These exceptions were seen to be an unwarranted limitation of rights of copyright holders under the *Act* in favour of governmental organizations (*House of Commons Debates*, (4 June 1997) at 3442-3443 (Mr. Louis Plamondon (Richelieu, BQ)), at 3460 (Mrs. Suzanne Tremblay (Rimouski-Témiscouata, BQ)), and at 3461-3462 (Mrs. Christiane Gagnon (Québec, BQ))). There is no reference anywhere to the fact that these exceptions did not really constitute a restriction on the rights of copyright holders given that, in any event, the federal and provincial Crowns and their agents were immune, and these provisions were included out of an abundance of caution. This would certainly have quelled all protest. Instead, the Parliamentary Secretary to the Deputy Prime Minister and the Minister of Canadian Heritage responsible for the Bill stated early on that the exceptions were proposed for reasons of public interest and that they responded to real concerns (*House of Commons Debates*, (13 March 1997) at 9031 (Mr. Guy H. Arseneault (Parliamentary Secretary to Deputy Prime Minister and Minister of Canadian Heritage, Lib.))).

[39] That said, aside from the high number of exceptions noted by the Board, many are very detailed. They are also subject to conditions which would be illogical in the absence of a clear intent to otherwise bind the Crown. A few illustrations will suffice to clarify what I mean here.

[40] For my first illustration I will use one of the exceptions dealing with educational institutions. The definition of “educational institution” (at section 2 of the *Act*) is particularly clear. It includes:

“educational institution” means	« établissement d’enseignement » :
...	[...]
(c) a department or agency of any order of government, or any non-profit body, that controls or supervises education or training referred to in paragraph (a) or (b), or	c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

[41] The exception set out in subsection 29.7 provides:

29.7 (1) Subject to subsection (2) and section 29.9, it is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to	29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
(a) make a single copy of a work or other subject-matter at the time that it is communicated to the public by telecommunication; and	a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;
(b) keep the copy for up to <u>thirty days</u> to decide whether to perform the copy for educational or	b) la conservation de l’exemplaire <u>pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la</u>

training purposes.

valeur du point de vue
pédagogique.

(2) An educational institution that has not destroyed the copy by the expiration of the thirty days infringes copyright in the work or other subject-matter unless it pays any royalties, and complies with any terms and conditions, fixed under this Act for the making of the copy.

(2) L'établissement d'enseignement qui n'a pas détruit l'exemplaire à l'expiration des trente jours viole le droit d'auteur s'il n'acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

(3) It is not an infringement of copyright for the educational institution or a person acting under its authority to perform the copy in public for educational or training purposes on the premises of the educational institution before an audience consisting primarily of students of the educational institution if the educational institution pays the royalties and complies with any terms and conditions fixed under this Act for the performance in public.

(3) L'exécution en public, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, de l'exemplaire dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques, par l'établissement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d'auteur si l'établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l'exécution en public.

[Emphasis added]

[mon souligné]

[42] Further on, the legislator provides that the institution will not have the right to the exception set out in subsection 29.7(1) where the communication to the public by telecommunication was obtained by illegal means (section 29.8 of the Act).

[43] This is only one of many similar exceptions targeting emanations of the Crown, but it is sufficient to show how far we are from the scenario described by Dickson C.J.C. in *AGT* at pages 281-282. In our case, the exceptions cannot be explained away.

[44] A further illustration is found in the additional provisions added to the *Act* in 2012. The legislator provides at subsection 41.1(1) that no person shall attempt to circumvent technological protection measures relating to copyrighted works. Further, subsection 41.2 provides that:

41.2 If a court finds that a defendant that is a library, archive or museum or an educational institution has contravened subsection 41.1(1) and the defendant satisfies the court that it was not aware, and had no reasonable grounds to believe, that its actions constituted a contravention of that subsection, the plaintiff is not entitled to any remedy other than an injunction.

[Emphasis added]

41.2 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d'archives ou un établissement d'enseignement et où le tribunal est d'avis qu'il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait contrevenu à ce paragraphe.

[Mon souligné]

[45] Then, in a totally different context, paragraph 45(1)(b) of the *Act* provides that it is lawful for a person to do the following:

45. (1) Notwithstanding anything in this Act, it is lawful for a person

...

(b) to import for use by a department of the Government of Canada or a province copies of a work or other subject-matter made with the consent of the owner of the copyright in the country where it was made;

...

[Emphasis added]

45. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

[...]

b) d'importer, pour l'usage d'un ministère du gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production — d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur;

[...]

[Mon souligné]

[46] Turning back to the 1997 additions to the *Act*, subsection 30.3(1) sets out another scenario where an educational institution, library, archive or museum's actions will not constitute infringement. However, this scenario is subject to strict conditions set out in subsection 30.3(2):

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

...

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

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

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

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

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

[Emphasis added]

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

[...]

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

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

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

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

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

[Mon souligné]

[47] In my view, the references in the *Act* to very strict conditions, to tariffs fixed by the Board, to the consent of the copyright owners, and to the power of the court when the defendant is an

“educational institution”, including a federal or provincial government department, all point to only one logical and plausible conclusion as to the intent of Parliament: the Crown is bound.

[48] I have considered that the *Act*, unlike other statutes such as the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s.2.1, does not contain an “expressly binding” clause at the beginning, as was recommended in the 1985 report entitled *A Charter of Rights for Creators*. I am still irresistibly drawn to the conclusion that Parliament clearly intended to bind the federal and provincial Crowns by the express language of the *Act* and through logical inference.

[49] It is not necessary in my view to consider the argument advanced by Access regarding whether any other interpretation of the *Act* would result in a breach of Canada’s international obligations under NAFTA, TRIPS or any other international convention ratified and implemented in Canada. This is especially so when one considers that this argument was not fully developed before us.

[50] In the circumstances, there is also no need to consider whether granting immunity would result in a frustration of the *Act* as a whole or in an absurdity.

[51] Access had argued that Crown immunity should not even be in play, as immunity from the *Act* and the tariffs would constitute expropriation without compensation. As noted earlier, the Board rejected this argument. Given that I have found that the Crown is bound by the *Act*, I express no opinion on this point.

[52] In light of the foregoing, I propose that this application be dismissed with costs.

“Johanne Gauthier”

J.A.

“I agree
K. Sharlow J.A.”

“I agree
Robert M. Mainville J.A.”

FEDERAL COURT OF APPEAL

NAMES OF COUNSEL AND SOLICITORS OF RECORD

DOCKET: A-119-12

STYLE OF CAUSE: The Governments of the
Provinces Of Manitoba, New
Brunswick, Nova Scotia, Prince
Edward Island, and Saskatchewan
v. The Canadian Copyright
Licensing Agency Operating as
“Access Copyright”

PLACE OF HEARING: Ottawa, Ontario

DATE OF HEARING: February 12, 2013

REASONS FOR JUDGMENT BY: GAUTHIER J.A.

CONCURRED IN BY: SHARLOW J.A. &
MAINVILLE J.A.

DATED: April 3, 2013

APPEARANCES:

Mr. Aidan O'Neil	FOR THE APPLICANTS
Ms. Wanda Noel	FOR THE APPLICANTS
Mr. Randall Hofley Ms. Nancy Brooks	FOR THE RESPONDENT

SOLICITORS OF RECORD:

Fasken Martineau DuMoulin LLP, Ottawa, Ontario	FOR THE APPLICANTS
Ms. Wanda Noel Ottawa, Ontario	FOR THE APPLICANTS
BLAKE, CASSELS & GRAYDON, Ottawa, Ontario	FOR THE RESPONDENT

Apotex Inc. *Appellant*

v.

**Sanofi-Synthelabo Canada Inc.,
Sanofi-Synthelabo and Minister of
Health** *Respondents*

and

**Canadian Generic Pharmaceutical
Association, BIOTEC Canada and Canada's
Research-Based Pharmaceutical
Companies** *Intervenors*

**INDEXED AS: APOTEX INC. v. SANOFI-SYNTHELABO
CANADA INC.**

Neutral citation: 2008 SCC 61.

File No.: 31881.

2008: April 16; 2008: November 6.

Present: Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella,
Charron and Rothstein JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF
APPEAL

*Intellectual property — Patents — Medicines —
Selection patents — Validity — Whether selection patent
invalid on grounds of anticipation, obviousness or
double patenting.*

*Intellectual property — Patents — Anticipation —
Two-step approach to anticipation — Requirements of
“prior disclosure” and “enablement”.*

*Intellectual property — Patents — Obviousness —
Four-step approach to obviousness — When “obvious to
try” test appropriate.*

*Intellectual property — Patents — Double patent-
ing — Whether doctrine of selection patents invalid on
ground of double patenting.*

S is the holder of the ‘875 patent which discloses
a large genus or class of over 250,000 possible com-
pounds useful in inhibiting platelet aggregation activity
in the blood. One of these compounds is the racemate

Apotex Inc. *Appelante*

c.

**Sanofi-Synthelabo Canada Inc.,
Sanofi-Synthelabo et ministre de la
Santé** *Intimés*

et

**Association canadienne du médicament
générique, BIOTEC Canada et Les compagnies
de recherche pharmaceutique du
Canada** *Intervenantes*

**RÉPERTORIÉ : APOTEX INC. c. SANOFI-SYNTHELABO
CANADA INC.**

Référence neutre : 2008 CSC 61.

Nº du greffe : 31881.

2008 : 16 avril; 2008 : 6 novembre.

Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish,
Abella, Charron et Rothstein.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

*Propriété intellectuelle — Brevets — Médicaments
— Brevets de sélection — Validité — Allégation d'in-
validité du brevet de sélection pour cause d'antériorité,
d'évidence ou de double protection.*

*Propriété intellectuelle — Brevets — Antériorité —
Critère à deux volets — Exigence de la « divulgation
antérieure » et du « caractère réalisable » pour établir
l'antériorité.*

*Propriété intellectuelle — Brevets — Évidence —
Démarche à quatre volets — Dans quels cas y a-t-il lieu
d'appliquer le critère de l'« essai allant de soi » pour
statuer sur l'évidence?*

*Propriété intellectuelle — Brevets — Double protec-
tion — La notion de brevet de sélection est-elle infondée
pour cause de double protection?*

S est titulaire du brevet 875, qui divulgue un genre
ou une catégorie de large portée comptant plus de
250 000 composés possibles inhibiteurs de l'agrégation
des plaquettes dans le sang. L'un de ces composés

relevant in this case. A racemate is a substance containing equal amounts of two structurally different compounds, called the dextro-rotatory isomer and the levo-rotatory isomer. S also holds the subsequent '777 patent which discloses and claims clopidogrel bisulfate, marketed by S under the trade name of Plavix as an anti-coagulant that exhibits platelet aggregation inhibiting activity. Clopidogrel is the dextro-rotatory isomer of the racemate that was selected from and is encompassed by the compounds claimed in the '875 patent, and is less toxic and better tolerated than the levo-rotatory isomer and the racemate. In 2003, A, a generic manufacturer served a notice of allegation on S to obtain a notice of compliance from the Minister of Health in order to market its generic version of Plavix, claiming that it would not infringe S's patent for Plavix because the '777 patent was invalid on the grounds of anticipation, obviousness and double patenting. S successfully sought an order in the Federal Court prohibiting the Minister from issuing the notice of compliance to A on the ground that the generic version of Plavix did infringe the '777 patent. The Federal Court of Appeal upheld the decision. The issue is whether selection patents are invalid in principle or on the facts of this case, on the grounds of anticipation, obviousness and double patenting.

Held: The appeal should be dismissed.

In the field of chemical patents, originating or genus patents are based on the discovery of a new invention, namely, a reaction or compound, while selection patents are for compounds chosen from the compounds described in the originating patent. Selection patents do not differ in nature from any other patent, but in order to be valid, the selected compound must be novel and possess a substantial advantage to be secured or disadvantage to be avoided. [9-10]

A system of genus and selection patents is acceptable in principle and does not necessarily involve anticipation and therefore invalidity. The real question is whether, on the facts of this case, the particular selection patent has been anticipated. This means that, having regard to s. 27(1) of the *Patent Act*, the claimed invention has already been made or publicly disclosed. Here, the applications judge set the bar for proving anticipation too high and overstated the stringency of the test by requiring that the "exact invention" must have already been made and publicly disclosed. Rather, for a successful anticipation claim, a two-step approach should be adopted whereby the requirements of "prior disclosure" and "enablement" should be considered separately and proven. For prior disclosure,

est le racémate visé en l'espèce. Un racémate est une substance constituée à parts égales de deux composés aux structures différentes appelés isomère dextrogyre et isomère lévogyre. S est aussi titulaire du brevet 777, qui divulgue et revendique le bisulfate de clopidogrel, qu'elle commercialise sous l'appellation Plavix comme anticoagulant inhibiteur de l'agrégation plaquettaire. Le clopidogrel est l'isomère dextrogyre du racémate qui a été sélectionné à partir du brevet 875 et qui est visé par les revendications de ce dernier, et il est moins toxique et mieux toléré que l'isomère lévogyre et le racémate. En 2003, A, un fabricant de médicaments génériques, a signifié à S un avis d'allégation pour obtenir du ministre de la Santé un avis de conformité afin de commercialiser sa version générique du Plavix. Il alléguait que le générique ne contreferait pas le brevet de S pour le Plavix, car le brevet 777 était invalide pour cause d'antériorité, d'évidence et de double protection. S a obtenu de la Cour fédérale une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à A au motif que la version générique du Plavix contrefaisait son brevet 777. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision. La question qui se pose est celle de savoir si le brevet de sélection est invalide en soi ou en l'espèce pour cause d'antériorité, d'évidence et de double protection.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Dans le domaine des produits chimiques, le brevet d'origine ou de genre se fonde sur la découverte d'une invention nouvelle, à savoir une réaction ou un composé, alors que le brevet de sélection a pour objet des composés choisis à partir de ceux décrits dans le brevet d'origine. Le brevet de sélection ne diffère pas en soi de tout autre brevet, mais sa validité exige que le composé sélectionné soit nouveau et permette d'obtenir un avantage important ou d'éviter un inconvénient important. [9-10]

L'existence d'un système de brevets de genre et de sélection est admise en soi et n'implique pas nécessairement l'antériorité et, partant, l'invalidité. La véritable question qui se pose est celle de savoir si, au vu des faits de l'espèce, le brevet de sélection en cause était antériorisé, c'est-à-dire, compte tenu du par. 27(1) de la *Loi sur les brevets*, que l'invention revendiquée avait déjà été réalisée ou rendue publique. Dans la présente affaire, le juge de première instance a rendu trop difficile la preuve de l'antériorité et il a exagéré la rigueur du critère de l'antériorité en considérant que l'« invention exacte » devait déjà avoir été faite et avoir été rendue publique. Pour établir l'antériorité, il faut plutôt appliquer un critère à deux volets exigeant la preuve des éléments distincts que sont la « divulgation antérieure »

the genus patent must disclose subject matter which, if performed, would necessarily result in infringement of that patent. At this stage, the person skilled in the art is reading the prior patent to understand whether it discloses the special advantages of the second invention. No trial and error is permitted. If in reading the genus patent, there is no discovery of the special advantages of the selection patent, the genus patent does not anticipate the selection patent and the disclosure requirement to prove anticipation, as in this case, fails. For “enablement”, the person skilled in the art must have been able to perform the invention without undue burden. The question at this stage of the test is how much trial and error or experimentation is permitted. If an inventive step were required to get to the invention of the second patent, the specification of the first patent would not have provided enabling disclosure. The entire prior genus patent must provide enough information to allow a person skilled in the art to perform or make the selected subsequently claimed invention without “undue burden”. The skilled person may use his or her common general knowledge of the relevant art at the relevant time to supplement information contained in the prior genus patent and may conduct routine trials without being considered an undue burden, but prolonged or arduous trial and error experiments would not be considered routine. In this case, the allegation that the ‘777 patent is invalid on the basis of anticipation must fail. Twenty-one examples from the ‘875 patent were made and tested, one of which was the relevant racemate. There was no evidence that a person skilled in the art would know, from reading the ‘875 patent, the specific beneficial properties associated with the more active dextro-rotatory isomer and that it would be less toxic than the racemate or levo-rotatory isomer or any of the other compounds made and tested. Since the ‘875 patent did not teach these special advantages, the invention of the ‘777 patent was not disclosed and was therefore not anticipated. Regarding enablement, the evidence with respect to trial and error and the methods of separating the racemate into its isomers, indicates that the identification of clopidogrel, its bisulfate salt and their advantageous properties required extensive investigation over a period of months. However, it was not necessary to determine the question of enablement in view of the finding that there was no disclosure of the ‘777 invention in the ‘875 patent. [18-20] [23-25] [31-33] [37-38] [40-42] [46-50] [116]

The allegation that the ‘777 patent is invalid on the basis of obviousness must also fail. Obviousness

et le « caractère réalisable ». Pour les besoins de la divulgation antérieure, le brevet de genre doit divulguer ce qui, une fois réalisé, emporterait nécessairement sa contrefaçon. À cette étape, la personne versée dans l’art lit le mémoire descriptif du brevet antérieur pour déterminer s’il divulgue les avantages particuliers de l’invention subséquente. Les essais successifs ne sont pas admis. Lorsque la lecture du brevet de genre ne permet pas de connaître les avantages particuliers de l’invention visée par le brevet de sélection, comme c’est le cas en l’espèce, l’antériorité n’est pas établie. En ce qui concerne le « caractère réalisable », la personne versée dans l’art doit avoir été en mesure d’exécuter l’invention sans trop de difficultés. La question qui se pose dès lors est celle de savoir dans quelle mesure le caractère réalisable admet les essais successifs. Lorsqu’une étape inventive était nécessaire pour parvenir à l’invention du deuxième brevet, le mémoire descriptif du premier brevet ne rendait pas l’invention réalisable. Le brevet de genre antérieur, considéré dans son intégralité, doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre à la personne versée dans l’art d’exécuter ou de réaliser sans « trop de difficultés » l’invention revendiquée dans le brevet subséquent. La personne versée dans l’art peut faire appel à ses connaissances générales courantes dans le domaine en cause, au moment considéré, pour compléter les données du brevet antérieur. Elle peut effectuer des essais courants sans que l’on considère la difficulté excessive, mais les essais successifs longs et ardues ne sont pas tenus pour des essais courants. En l’espèce, l’allégation d’invalidité du brevet 777 pour cause d’antériorité doit être rejetée. Vingt et un composés visés par le brevet 875 ont été synthétisés et analysés, et l’un d’eux était le racémate en cause. Aucun élément n’établissait qu’en prenant connaissance du brevet 875, une personne versée dans l’art aurait su que l’isomère dextrogyre plus actif présentait des avantages particuliers et qu’il serait moins toxique que le racémate, l’isomère lévogyre ou n’importe lequel des autres composés synthétisés et analysés. Puisque le brevet 875 ne divulguait pas ces avantages particuliers, l’invention correspondant au brevet 777 n’avait pas été divulguée et, de ce fait, elle n’était pas antériorisée. Pour ce qui est du caractère réalisable, les éléments relatifs aux essais successifs et aux méthodes permettant d’isoler les isomères du racémate prouvent que la découverte du clopidogrel, de son bisulfate et de leurs avantages ont nécessité des mois de recherche approfondie. Étant donné la conclusion que le brevet 875 n’avait pas divulgué l’objet du brevet 777, il n’était cependant pas nécessaire de trancher la question du caractère réalisable. [18-20] [23-25] [31-33] [37-38] [40-42] [46-50] [116]

L’allégation selon laquelle le brevet 777 est invalide pour cause d’évidence doit elle aussi être rejetée.

is largely concerned with how a skilled worker would have acted in the light of the prior art. An obviousness inquiry should follow a four-step approach. First, the notional “person skilled in the art” and that person’s relevant common general knowledge must be identified. Here, that person is a trained pharmacist. Second, the inventive concept of the claim in question must be determined or construed. The inventive concept of the claims in the ‘777 patent is that it is a compound useful in inhibiting platelet aggregation which has greater therapeutic effect and less toxicity than the other compounds of the ‘875 patent. Third, the differences, if any, that exist between the matters cited as forming part of the “state of the art” and the inventive concept of the claim or the claim as construed must be identified. There is no disclosure in the ‘875 patent of the specific beneficial properties associated with the dextro-rotatory isomer of this racemate or its bisulfate salt, in contrast to the ‘777 patent, which claims the invention of the dextro-rotatory isomer of the racemate, clopidogrel, and its bisulfate salt, discloses their beneficial properties over the levo-rotatory isomer and the racemate, and expressly describes how to separate the racemate into its isomers. Fourth, a court must consider whether, viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or whether they require any degree of inventiveness. It is at this final step that the issue of “obvious to try” will arise and the nature of the invention in this case is such as to warrant this test. For a finding that an invention was “obvious to try”, there must be evidence to convince a judge on a balance of probabilities that it was more or less self-evident to try to obtain the invention. Mere possibility that something might turn up is not enough. Here, when the relevant factors are considered, the invention was not self-evident from the prior art and common general knowledge in order to satisfy the test. While there were five well-known methods to separate this racemate into its isomers, there was no evidence that a person skilled in the art would have known which of the five known separation techniques would work with this racemate. Further, S spent millions of dollars and several years developing the racemate up to the point of preliminary human clinic trials before it was discovered that the dextro-rotatory isomer was active and non-toxic. As the ‘875 patent did not differentiate on the basis of efficacy and toxicity, what to select or omit was not then self-evident to a person skilled in the art. It was also not self-evident from the ‘875 patent or common general knowledge what the beneficial properties of the dextro-rotatory isomer of this racemate or its bisulfate salt would be and therefore what was being tried ought to work. The course of

L’évidence tient en grande partie à la manière dont l’homme du métier aurait agi à la lumière de l’antériorité. L’examen relatif à l’évidence comporte quatre étapes. Premièrement, il faut identifier la « personne versée dans l’art » et déterminer ses connaissances générales courantes pertinentes. En l’espèce, la personne versée dans l’art est le chimiste pharmaceutique de formation. Deuxièmement, il faut définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation. L’idée originale à la base des revendications du brevet 777 est un antiplaquettaire à l’effet thérapeutique supérieur et à la toxicité moindre comparativement aux autres composés couverts par le brevet 875. Troisièmement, il faut recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation. Le brevet 875 ne divulgue aucun avantage particulier associé à l’isomère dextrogyre du racémate en cause, ou de son bisulfate, contrairement au brevet 777, qui revendique l’invention de l’isomère dextrogyre du racémate, le clopidogrel et de son bisulfate, divulgue leurs avantages par rapport à l’isomère lévogyre et au racémate, et énonce expressément le procédé de séparation des isomères du racémate. Quatrièmement, le tribunal doit se demander, abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, si ces différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou si elles dénotent quelque inventivité. C’est à cette dernière étape qu’il faut se demander si le critère de l’« essai allant de soi » s’applique et, en l’espèce, la nature de l’invention en cause justifie son application. Pour conclure qu’une invention résulte d’un « essai allant de soi », le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu’il allait plus ou moins de soi de tenter d’arriver à l’invention. La seule possibilité d’obtenir quelque chose ne suffit pas. En l’occurrence, compte tenu de tous les éléments pertinents, l’invention n’était pas évidente au regard de l’antériorité et des connaissances générales courantes de manière à satisfaire au critère. Cinq techniques connues permettaient d’isoler les isomères du racémate, mais rien n’établissait qu’une personne versée dans l’art aurait su laquelle allait fonctionner pour le racémate en cause. De plus, S a consacré des millions de dollars et des années de travaux à la mise au point du racémate puis à la tenue d’essais cliniques préliminaires chez l’humain avant qu’on ne découvre l’activité et la non-toxicité de l’isomère dextrogyre. Le brevet 875 n’établissait pas de distinction en fonction de l’efficacité et de la toxicité, de sorte que ce qu’il y avait lieu de retenir ou d’omettre n’était alors pas évident pour la personne versée dans l’art. Ni le brevet 875 ni les connaissances générales courantes ne rendaient évidents les avantages de l’isomère dextrogyre

conduct and the time involved throughout demonstrate that the advantage of the dextro-rotatory isomer was not quickly or easily predictable. [66-68] [70] [74] [78-81] [85-86] [90-93]

Finally, the challenge to selection patents based on the ground of double patenting is not well founded. Strategies that attempt to extend the time limit of exclusivity of a patent may be contrary to the objectives of the *Patent Act*, depending on the circumstances, but a generalized concern about evergreening is not a justification for an attack on the doctrine of selection patents. A selection patent may be sought by a party other than the inventor or owner of the original genus patent so that evergreening does not arise. In addition, selection patents encourage improvements over the subject matter of the original genus patent because that selection does something better than or different from what was claimed in the genus patent. There is no “same invention” double patenting because the claims of the ‘875 and ‘777 patents were not identical or coterminous and the former is broader than the latter. Further, as the claims in the ‘777 patent reflect a patentably distinct compound from the compounds in the ‘875 patent, it is not invalid for “obviousness” double patenting. [97-98] [100-101] [110-111] [113] [115] [117]

Cases Cited

Applied: *In re I. G. Farbenindustrie A. G.’s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289; *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59; *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59; *Pozzoli SPA v. BDMO SA*, [2007] F.S.R. 37 (p. 872), [2007] EWCA Civ 588; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, 2000 SCC 67; *Monsanto Co. v. Commissioner of Patents*, [1979] 2 S.C.R. 1108; **referred to:** *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, 2000 SCC 66; *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457; *Hills v. Evans* (1862), 31 L.J. Ch. (N.S.) 457; *E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe’s) Application*, [1982] F.S.R. 303; *Halliburton Energy Services Inc. v. Smith International (North Sea) Ltd.*, [2006] EWCA Civ 1715 (BAILII); *Wobben v. Vestas-Celtic Wind Technology*

du racémate ou de son bisulfate, de sorte qu’il n’était pas évident que l’essai serait fructueux. Les efforts et le temps consacrés tout du long démontrent qu’il n’était pas possible de prédire rapidement ou aisément l’avantage que présentait l’isomère dextrogyre. [66-68] [70] [74] [78-81] [85-86] [90-93]

Enfin, l’allégation selon laquelle les brevets de sélection sont invalides pour cause de double protection n’est pas fondée. Les stratégies visant à accroître la durée du monopole conféré par un brevet peuvent aller à l’encontre des objectifs de la *Loi sur les brevets*, selon les circonstances, mais cette préoccupation générale liée à la perpétuation des brevets ne justifie pas la remise en question des brevets de sélection comme tels. L’obtention d’un brevet de sélection peut intéresser une autre personne que l’inventeur ou le titulaire du brevet de genre d’origine, auquel cas la question de la perpétuation ne se pose pas. En outre, le brevet de sélection favorise le perfectionnement de l’objet du brevet de genre d’origine en ce que la sélection permet d’obtenir quelque chose de mieux ou de différent par rapport à ce qui est revendiqué dans le brevet initial. Il n’y a pas de double brevet relatif à la « même invention », car les revendications des brevets 875 et 777 ne sont pas identiques et les revendications du premier brevet ont une portée plus grande que celles du second. De plus, comme le brevet 777 revendique un composé brevetable distinct de celui visé par les revendications du brevet 875, il ne saurait être invalide pour cause de double brevet relatif à une « évidence ». [97-98] [100-101] [110-111] [113] [115] [117]

Jurisprudence

Arrêts appliqués : *In re I. G. Farbenindustrie A. G.’s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289; *Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc*, [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59; *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59; *Pozzoli SPA c. BDMO SA*, [2007] F.S.R. 37 (p. 872), [2007] EWCA Civ 588; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67; *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets*, [1979] 2 R.C.S. 1108; **arrêts mentionnés :** *Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66; *Beloit Canada Ltée c. Valmet OY*, [1986] A.C.F. n° 87 (QL); *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457; *Hills c. Evans* (1862), 31 L.J. Ch. (N.S.) 457; *E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe’s) Application*, [1982] F.S.R. 303; *Halliburton Energy Services Inc. c. Smith International (North Sea) Ltd.*, [2006] EWCA Civ 1715 (BAILII);

Ltd., [2007] EWHC 2636 (BAILII); *Application of Tomlinson*, 363 F.2d 928 (1966); *In re O'Farrell*, 853 F.2d 894 (1988); *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007); *Johns-Manville Corporation's Patent*, [1967] R.P.C. 479; *H. Lundbeck A/S v. Generics (UK) Ltd.*, [2008] R.P.C. 19 (p. 437), [2008] EWCA Civ 311; *Angiotech Pharmaceuticals Inc. v. Conor Medsystems Inc.*, [2007] R.P.C. 20 (p. 487), [2007] EWCA Civ 5, rev'd [2008] R.P.C. 28 (p. 716), [2008] UKHL 49; *Saint-Gobain PAM SA v. Fusion Provida Ltd.*, [2005] EWCA Civ 177 (BAILII); *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153, 2002 SCC 77; *Ciba-Geigy AG v. Commissioner of Patents* (1982), 65 C.P.R. (2d) 73; *May & Baker Ltd. v. Boots Pure Drug Co.* (1950), 67 R.P.C. 23.

Statutes and Regulations Cited

Food and Drug Regulations, C.R.C. 1978, c. 870, s. C.08.004.
Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, ss. 2, 27, 34(1)(b) [rep. 1993, c. 15, s. 36], 55.2(4), 59.
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 5, 6(1).
Patents Act 1977 (U.K.), 1977, c. 37.

Treaties and Other International Instruments

Convention on the Grant of European Patents, 1065 U.N.T.S. 199.

Authors Cited

Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Richard C.J. and Noël and Evans J.J.A.) (2006), 282 D.L.R. (4th) 179, 358 N.R. 135, 59 C.P.R. (4th) 46, [2006] F.C.J. No. 1945 (QL), 2006 CarswellNat 4587, 2006 FCA 421, affirming a decision of Shore J. (2005), 271 F.T.R. 159, 39 C.P.R. (4th) 202, [2005] R.P.C. 34 (p. 855), [2005] F.C.J. No. 482 (QL), 2005 CarswellNat 726, 2005 FC 390. Appeal dismissed.

Harry B. Radomski, Richard Naiberg, Andrew R. Brodtkin and Miles Hastie, for the appellant.

Anthony G. Creber and Cristin A. Wagner, for the respondents Sanofi-Synthelabo Canada Inc. and Sanofi-Synthelabo.

Wobben c. Vestas-Celtic Wind Technology Ltd., [2007] EWHC 2636 (BAILII); *Application of Tomlinson*, 363 F.2d 928 (1966); *In re O'Farrell*, 853 F.2d 894 (1988); *KSR International Co. c. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007); *Johns-Manville Corporation's Patent*, [1967] R.P.C. 479; *H. Lundbeck A/S c. Generics (UK) Ltd.*, [2008] R.P.C. 19 (p. 437), [2008] EWCA Civ 311; *Angiotech Pharmaceuticals Inc. c. Conor Medsystems Inc.*, [2007] R.P.C. 20 (p. 487), [2007] EWCA Civ 5, inf. par [2008] R.P.C. 28 (p. 716), [2008] UKHL 49; *Saint-Gobain PAM SA c. Fusion Provida Ltd.*, [2005] EWCA Civ 177 (BAILII); *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, 2002 CSC 77; *Ciba-Geigy AG c. Canada (Commissaire des brevets)*, [1982] A.C.F. n° 425 (QL); *May & Baker Ltd. c. Boots Pure Drug Co.* (1950), 67 R.P.C. 23.

Lois et règlements cités

Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 2, 27, 34(1)(b) [abr. 1993, ch. 15, art. 36], 55.2(4), 59.
Patents Act 1977 (R.-U.), 1977, ch. 37.
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. 1978, ch. 870, art. C.08.004.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6(1).

Traités et autres instruments internationaux

Convention sur la délivrance de brevets européens, 1065 R.T.N.U. 199.

Doctrine citée

Vaver, David. *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont. : Irwin Law, 1997.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (le juge en chef Richard et les juges Noël et Evans) (2006), 282 D.L.R. (4th) 179, 358 N.R. 135, 59 C.P.R. (4th) 46, [2006] A.C.F. n° 1945 (QL), 2006 CarswellNat 5335, 2006 CAF 421, qui a confirmé une décision du juge Shore (2005), 271 F.T.R. 159, 39 C.P.R. (4th) 202, [2005] R.P.C. 34 (p. 855), [2005] A.C.F. n° 482 (QL), 2005 CarswellNat 4380, 2005 CF 390. Pourvoi rejeté.

Harry B. Radomski, Richard Naiberg, Andrew R. Brodtkin et Miles Hastie, pour l'appelante.

Anthony G. Creber et Cristin A. Wagner, pour les intimées Sanofi-Synthelabo Canada Inc. et Sanofi-Synthelabo.

No one appeared for the respondent the Minister of Health.

Edward Hore, for the intervener the Canadian Generic Pharmaceutical Association.

Peter Wilcox and *Jana Stettner*, for the intervener BIOTECCanada.

Patrick E. Kierans, *Jason Markwell* and *Cynthia L. Tape*, for the intervener Canada's Research-Based Pharmaceutical Companies.

The judgment of the Court was delivered by

ROTHSTEIN J. —

I. Introduction

[1] This appeal raises questions relating to the validity of what are known as selection patents. In the context of chemical compounds, in general terms, a selection patent is one whose subject matter (compounds) is a fraction of a larger known class of compounds which was the subject matter of a prior patent.

[2] The appellant (“Apotex”) challenges the validity of the selection patent in this case on the grounds of anticipation, obviousness and double patenting. I would dismiss the appeal.

II. Facts

[3] The parties have accepted that the Sanofi respondents (“Sanofi”) are the relevant holders of patent 1,194,875 (“875 patent”). This patent disclosed a genus or class of compounds useful in inhibiting platelet aggregation activity in the blood which is important in treating coronary artery, peripheral vascular and cerebral vascular diseases. This genus patent discloses over 250,000 possible different compounds useful for this purpose. One of the compounds is a racemate described as methyl alpha-5 (4,5,6,7-tetrahydro (3, 2-c)-thieno pyridyl) (2-chlorophenyl)-acetate (the “racemate”).

[4] A racemate is a substance containing equal amounts of two structurally different compounds,

Personne n’a comparu pour l’intimé le ministre de la Santé.

Edward Hore, pour l’intervenante l’Association canadienne du médicament générique.

Peter Wilcox et *Jana Stettner*, pour l’intervenante BIOTECCanada.

Patrick E. Kierans, *Jason Markwell* et *Cynthia L. Tape*, pour l’intervenante Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ROTHSTEIN —

I. Introduction

[1] Le présent pourvoi soulève des questions relatives à la validité de ce qu’on appelle un brevet de sélection. Dans le domaine des composés chimiques, l’objet d’un tel brevet s’entend généralement d’un composé faisant partie d’une catégorie plus grande visée par un brevet antérieur.

[2] L’appelante (« Apotex ») soutient que le brevet de sélection considéré en l’espèce est invalide pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II. Les faits

[3] Les parties reconnaissent que l’intimée (« Sanofi ») est titulaire du brevet 1,194,875 (« brevet 875 »), qui divulgue un genre ou une catégorie de composés inhibant l’agrégation des plaquettes dans le sang, ce qui joue un rôle important dans le traitement des coronaropathies, des artériopathies périphériques et des maladies vasculaires cérébrales. Ce brevet de genre divulgue plus de 250 000 composés possibles ayant cet effet antiplaquettaire, dont le racémate alpha-5 (4,5,6,7-tétrahydro (3,2-c) thiéno pyridyl)(2-chlorophényl)-acétate de méthyle (« racémate »).

[4] Un racémate est une substance constituée à parts égales de deux composés aux structures

called enantiomers or optical isomers. The two isomers, the dextro-rotatory isomer and the levo-rotatory isomer, are mirror images of each other and rotate plane-polarized light in opposite directions.

[5] The parties have accepted that Sanofi is also the relevant holder of subsequent Canadian patent 1,336,777 ('777 patent), the patent in suit. It discloses and claims clopidogrel bisulfate, which is marketed by Sanofi under the trade name of Plavix as an anti-coagulant that inhibits platelet aggregation activity in the blood.

[6] Clopidogrel bisulfate is encompassed within the scope of the claims in the '875 patent. Clopidogrel is the dextro-rotatory isomer of the racemate, having beneficial properties over both the racemate and the levo-rotatory isomer. The dextro-rotatory isomer exhibits a platelet aggregation inhibiting activity and is less toxic and better tolerated than the levo-rotatory isomer and racemate. The salts of the dextro-rotatory isomer, such as clopidogrel bisulfate, have a better therapeutic index than the salts of the racemic mixture and in fact, the levo-rotatory isomer exhibits almost no platelet aggregation inhibiting activity, and its toxicity is markedly higher than that of the dextro-rotatory isomer.

[7] On March 10, 2003, Apotex served a notice of allegation under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 ("NOC Regulations"), on Sanofi for the purpose of obtaining a notice of compliance pursuant to s. C.08.004 of the *Food and Drug Regulations*, C.R.C. 1978, c. 870, from the Minister of Health for a generic version of Plavix. The basis of Apotex's notice of allegation was that it would not infringe Sanofi's '777 patent for Plavix because the '777 patent was invalid on account of anticipation, obviousness and double patenting. On April 28, 2003, Sanofi initiated proceedings under s. 6(1) of the *NOC Regulations* in the Federal Court seeking an order prohibiting the Minister of Health from issuing a notice of compliance to Apotex on the grounds that its generic version of Plavix would infringe the '777 patent. The Federal Court granted the order of

différentes appelés énantiomères ou isomères optiques. Les deux isomères, le dextrogyre et le lévogyre, sont l'image l'un de l'autre dans un miroir et font dévier le plan de la lumière polarisée dans des directions opposées.

[5] Les parties reconnaissent que Sanofi est aussi titulaire du brevet canadien 1,336,777 (« brevet 777 ») — l'objet du litige — délivré subséquemment. Le brevet divulgue et revendique le bisulfate de clopidogrel, qui est commercialisé sous l'appellation Plavix comme anticoagulant inhibiteur de l'agrégation plaquettaire.

[6] Le bisulfate de clopidogrel, soit l'isomère dextrogyre du racémate, est visé par les revendications du brevet 875 et présente des avantages par rapport au racémate et à l'isomère lévogyre. Non seulement l'isomère dextrogyre inhibe l'agrégation plaquettaire, mais il est aussi moins toxique et mieux toléré que l'isomère lévogyre et le racémate. Comme le bisulfate de clopidogrel, ses sels sont associés à un meilleur indice thérapeutique que les sels du mélange racémique. En fait, l'isomère lévogyre n'inhibe presque pas l'agrégation des plaquettes et il est nettement plus toxique que l'isomère dextrogyre.

[7] Le 10 mars 2003, Apotex a signifié à Sanofi un avis d'allégation en application du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (« Règlement AC »), afin d'obtenir du ministre de la Santé un avis de conformité pour une version générique du Plavix suivant l'art. C.08.004 du *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C. 1978, ch. 870. Dans cet avis, Apotex alléguait ne pas contrefaire le brevet 777 de Sanofi pour le Plavix, car ce brevet était invalide pour cause d'antériorité, d'évidence et de double protection. Le 28 avril 2003, Sanofi a saisi la Cour fédérale de la demande prescrite au par. 6(1) du Règlement AC pour l'obtention d'une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex au motif que la version générique du Plavix contreferait son brevet 777. La Cour fédérale a rendu l'ordonnance d'interdiction

prohibition ((2005), 271 F.T.R. 159, 2005 FC 390). The Federal Court of Appeal dismissed Apotex's appeal ((2006), 282 D.L.R. (4th) 179, 2006 FCA 421).

III. Selection Patents

[8] This appeal requires the Court to determine whether selection patents are invalid in principle or on the facts of this case on the grounds of anticipation, obviousness and double patenting.

[9] The *locus classicus* describing selection patents is the decision of Maugham J. in *In re I. G. Farbenindustrie A. G.'s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289 (Ch. D.). At p. 321, he explained that in the field of chemical patents (which would of course include pharmaceutical compounds), there are often two “sharply divided classes”. The first class of patents, which he called originating patents, are based on an originating invention, namely, the discovery of a new reaction or a new compound. The second class comprises patents based on a selection of compounds from those described in general terms and claimed in the originating patent. Maugham J. cautioned that the selected compounds cannot have been made before, or the selection patent “would fail for want of novelty”. But if the selected compound is “novel” and “possess[es] a special property of an unexpected character”, the required “inventive” step would be satisfied (p. 321). At p. 322, Maugham J. stated that a selection patent “does not in its nature differ from any other patent”.

[10] While not exhaustively defining a selection patent, he set out (at pp. 322-23) three conditions that must be satisfied for a selection patent to be valid.

1. There must be a substantial advantage to be secured or disadvantage to be avoided by the use of the selected members.
2. The whole of the selected members (subject to “a few exceptions here and there”) possess the advantage in question.

([2005] A.C.F. n° 482 (QL), 2005 CF 390). La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel d'Apotex ([2006] A.C.F. n° 1945 (QL), 2006 CAF 421).

III. Les brevets de sélection

[8] Dans le présent pourvoi, notre Cour doit déterminer si le brevet de sélection est invalide en soi ou en l'espèce pour cause d'antériorité, d'évidence et de double protection.

[9] La description classique du brevet de sélection figure dans l'arrêt *In re I. G. Farbenindustrie A. G.'s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289 (Ch. D.), où le juge Maugham explique à la p. 321 que les brevets portant sur des produits chimiques (dont bien sûr les composés pharmaceutiques) se divisent souvent en deux [TRADUCTION] « catégories nettement distinctes ». La première, celle des brevets d'origine, formée des brevets protégeant une invention source, à savoir la découverte d'une nouvelle réaction ou d'un nouveau composé. La seconde catégorie, celle des brevets visant une sélection des composés décrits en termes généraux et revendiqués dans le brevet d'origine. Le juge Maugham précise que les composés sélectionnés ne doivent pas avoir été réalisés auparavant, sinon le brevet de sélection [TRADUCTION] « ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté ». Cependant, le composé sélectionné qui est « nouveau » et qui « possède une propriété particulière imprévue » remplit l'exigence de l'étape inventive. Le juge Maugham ajoute à la p. 322 que le brevet de sélection [TRADUCTION] « ne diffère pas en soi de tout autre brevet ».

[10] Le juge Maugham ne définit pas le brevet de sélection de manière exhaustive, mais il énonce trois conditions essentielles à sa validité (p. 322-323).

1. L'utilisation des éléments sélectionnés permet d'obtenir un avantage important ou d'éviter un inconvénient important.
2. Tous les éléments sélectionnés (« à quelques exceptions près ») présentent cet avantage.

3. The selection must be in respect of a quality of a special character peculiar to the selected group. If further research revealed a small number of unselected compounds possessing the same advantage, that would not invalidate the selection patent. However, if research showed that a larger number of unselected compounds possessed the same advantage, the quality of the compound claimed in the selection patent would not be of a special character.

[11] Although much has been written about selection patents since *I. G. Farbenindustrie*, Maugham J.'s analysis is consistently referred to and is well accepted. I find it is a useful starting point for the analysis to be conducted in this case.

IV. The Regulatory Scheme Under Which the Matter Proceeded

[12] At the outset, it is appropriate to refer to the words of Judson J. for this Court in *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49, at p. 57:

There is no inherent common law right to a patent. An inventor gets his patent according to the terms of the *Patent Act*, no more and no less.

The most recent reference to the law of patents being wholly statutory are the words of Lord Walker in *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*, [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59, at paras. 57-58:

The law of patents is wholly statutory, and has a surprisingly long history. . . . In the interpretation and application of patent statutes judge-made doctrine has over the years done much to clarify the abstract generalities of the statutes and to secure uniformity in their application.

Nevertheless it is salutary to be reminded, from time to time, that the general concepts which are the common currency of patent lawyers are founded on a statutory text, and cannot have any other firm foundation.

3. La sélection vise une qualité particulière propre aux composés en cause. Une recherche plus poussée révélant qu'un petit nombre de composés non sélectionnés présentent le même avantage ne permettrait pas d'invalider le brevet de sélection. Toutefois, si la recherche démontrait qu'un grand nombre de composés non sélectionnés présentent le même avantage, la qualité du composé revendiqué dans le brevet de sélection ne serait pas particulière.

[11] Même si les brevets de sélection ont fait couler beaucoup d'encre depuis la décision *I. G. Farbenindustrie*, les principes dégagés par le juge Maugham sont régulièrement cités et reconnus. J'estime qu'ils offrent un bon point de départ pour l'analyse que requiert le présent pourvoi.

IV. Le cadre législatif applicable en l'espèce

[12] Il convient d'abord de citer le juge Judson s'exprimant au nom de notre Cour dans l'arrêt *Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49, p. 57 :

[TRADUCTION] Il n'existe pas, en common law, de droit inhérent à un brevet. L'inventeur obtient son brevet conformément à la *Loi sur les brevets*. Un point c'est tout.

L'affirmation la plus récente voulant que le droit des brevets soit entièrement issu de la loi est celle de lord Walker dans l'arrêt *Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc*, [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59, par. 57-58 :

[TRADUCTION] L'origine du droit des brevets est purement législative et étonnamment ancienne. [. . .] Eu égard à l'interprétation et à l'application des dispositions législatives sur les brevets, la doctrine jurisprudentielle a largement contribué au fil des ans à clarifier les notions abstraites des lois et à en assurer l'application uniforme.

Il est tout de même salutaire de se faire rappeler de temps à autre que les concepts généraux auxquels se réfèrent les avocats spécialisés en droit des brevets prennent appui sur un texte législatif et ne sauraient avoir aucun autre véritable fondement.

I therefore turn to the regulatory scheme applicable in this case.

[13] The procedure under the *NOC Regulations* pursuant to which a manufacturer of drugs may apply to the Minister of Health for a notice of compliance is well known. A manufacturer, usually a generic manufacturer, wishes to compare its drug with that of a patent holder for which a patent list has been submitted to the Minister by the patent holder. The generic manufacturer's purpose is to establish the safety and efficacy of its drug for the purposes of securing marketing approval from the Minister. The process of comparison saves the generic competitor time and resources. However, the Minister will not issue a notice of compliance unless the patent on the comparator drug has expired, is invalid, or the generic's product will not otherwise infringe the patent. Thus the *NOC Regulations* create a connection between government approval to market a generic drug and the issue of patent validity and infringement.

[14] Section 5(1)(b) of the *NOC Regulations* states that the generic manufacturer, in its submission for a notice of compliance, may allege that the patent has expired, is not valid or will not be infringed. The patent holder may then apply to the Federal Court for an order prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance to the generic manufacturer until after expiration of the patent that is the subject of the notice of allegation. The court will grant the prohibition order if it finds that the allegation of invalidity, expiry or non-infringement is not justified. If it finds the allegation justified, it will dismiss the application for prohibition and the Minister may then issue a notice of compliance to the generic manufacturer if all other requirements are met.

[15] The *NOC Regulations* do not provide guidance about how an allegation of "not valid" as stated in s. 5(1)(b)(iii) is to be considered and determined by the court. For this purpose, reference must be made to the relevant version of the *Patent Act*, which is R.S.C. 1985, c. P-4, applicable to patent applications filed prior to October 1, 1989.

Je passe donc au cadre législatif applicable en l'espèce.

[13] La procédure réglementaire permettant l'obtention — généralement par un fabricant de médicaments génériques — d'un avis de conformité délivré par le ministre de la Santé est bien connue. Le fabricant cherche à comparer son médicament avec celui d'un breveté pour lequel ce dernier a déposé une liste de brevets. L'objectif du fabricant est d'établir l'innocuité et l'efficacité de son produit et d'obtenir du ministre l'autorisation de le commercialiser. Ce processus de comparaison épargne temps et ressources au concurrent générique. Cependant, le ministre ne délivre un avis de conformité que si le brevet du produit de comparaison est expiré ou invalide ou que le produit générique ne le contrefait pas par ailleurs. Le Règlement AC lie donc l'autorisation de commercialiser un médicament générique à la validité d'un brevet et à sa contrefaçon.

[14] L'alinéa 5(1)b) du Règlement AC dispose que dans sa demande d'avis de conformité, le fabricant d'un générique peut alléguer que le brevet est expiré, qu'il n'est pas valide ou qu'il ne sera pas contrefait. Le breveté peut ensuite demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité au fabricant du générique avant l'expiration du brevet visé par l'avis d'allégation. La Cour fédérale fait droit à la demande lorsqu'elle conclut que l'allégation d'invalidité, d'expiration ou d'absence de contrefaçon n'est pas fondée. Lorsqu'elle conclut au fondement de l'allégation, elle rejette la demande, et le ministre peut alors délivrer un avis de conformité au fabricant du générique qui satisfait par ailleurs aux exigences.

[15] Le Règlement AC ne précise pas à l'issue de quelle démarche la Cour fédérale se prononce sur l'allégation d'invalidité du brevet formulée en application du sous-al. 5(1)b)(iii). Il faut donc s'en remettre à la version de la *Loi sur les brevets* applicable aux demandes de brevet présentées avant le 1^{er} octobre 1989, soit celle figurant dans les L.R.C. 1985, ch. P-4.

[16] The application for the ‘875 patent was filed in 1983. The patent was issued in 1985 and expired in 2002. The application for the ‘777 patent was filed in 1988. The patent was issued in 1995 and unless found to be invalid, will expire in 2012.

[17] The use of the term “not valid” in s. 5 of the *NOC Regulations* parallels what would otherwise be a defence to an infringement action referred to in s. 59 of the Act:

The defendant, in any action for infringement of a patent may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void, and the court shall take cognizance of that pleading and of the relevant facts and decide accordingly.

The *NOC Regulations* are promulgated under s. 55.2(4) of the Act, and it seems apparent that the determination of the invalidity of a patent must be based on “any fact or default which by this Act or by law renders the patent void”. In this case, Apotex relies on anticipation, obviousness and double patenting to allege that the ‘777 patent is invalid. These allegations implicate both the Act and the judge-made doctrine based on the Act.

V. Anticipation

(a) *Relevant Legislation*

[18] For purposes of anticipation, it is necessary to have regard to s. 27 of the Act which sets forth the basic conditions necessary for obtaining a patent. The invention must not have been previously known or used nor described in any patent or other publication printed in any country more than two years before the filing of the patent application and must not have been in public use or sale in Canada more than two years prior to the filing of the patent application. Section 27(1) provided:

27. (1) Subject to this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention that was

(a) not known or used by any other person before he invented it,

[16] Dans le cas du brevet 875, la demande a été déposée en 1983. Le brevet a été délivré en 1985 et il a expiré en 2002. En ce qui concerne le brevet 777, la demande a été déposée en 1988, et le brevet a été délivré en 1995. À moins qu’il ne soit frappé de nullité, il expirera en 2012.

[17] L’invalidité visée à l’art. 5 du Règlement AC doit être mise en parallèle avec ce qui constitue par ailleurs un moyen de défense dans une action en contrefaçon suivant l’art. 59 de la Loi, dont voici le texte :

Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

Le Règlement AC a été pris en vertu du par. 55.2(4) de la Loi et il appert que la déclaration d’invalidité d’un brevet doit s’appuyer sur « tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet ». Dans la présente affaire, Apotex allègue que le brevet 777 est invalide pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection. Ces allégations font jouer tant la Loi que la doctrine jurisprudentielle qui en est issue.

V. L’antériorité

a) *Dispositions législatives pertinentes*

[18] Se prononcer sur l’antériorité exige que l’on se penche sur l’art. 27 de la Loi, qui énonce les principales conditions d’obtention du brevet. L’invention ne doit avoir été ni connue ou utilisée par une autre personne, ni décrite dans un brevet ou une publication imprimée dans quelque pays plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet, ni en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet. Le paragraphe 27(1) prévoyait :

27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’auteur de toute invention ou le représentant légal de l’auteur d’une invention peut, sur présentation au commissaire d’une pétition exposant les faits, appelée dans la présente loi le « dépôt de la demande », et

(b) not described in any patent or in any publication printed in Canada or in any other country more than two years before presentation of the petition hereunder mentioned, and

(c) not in public use or on sale in Canada for more than two years prior to his application in Canada,

may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts, in this Act termed the filing in the application, and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in the invention.

[19] It is with s. 27 in mind that the law of anticipation must be considered. Apotex's arguments based on anticipation are not that the applications judge erred in his analysis of the law of anticipation or its application to the facts of this case. Rather, Apotex implies that the current understanding of the law sets the bar for proving anticipation too high and that the acceptance of a system of genus and selection patents necessarily, or at least on the facts of this case, involves anticipation and therefore invalidity. I would reject the broader objection. A system of genus and selection patents is acceptable in principle, on the line of authority stemming from *I. G. Farbenindustrie*. The real question is whether, on the facts of this case, the particular selection patent has been anticipated.

(b) *Reasons of the Applications Judge*

[20] In his reasons after referring to s. 27(1) of the Act, the applications judge defined anticipation as meaning "that the exact invention had already been made and publicly disclosed" (para. 55). Shore J. cited this Court's decision in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, 2000 SCC 66, at para. 26, which approved of the test for anticipation described in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.), at p. 297:

One must, in effect, be able to look at a prior, single publication and find in it all the information which, for practical purposes, is needed to produce the claimed invention without the exercise of any inventive skill. *The prior publication must contain so clear a direction that a skilled person reading and following it would in every case and without possibility of error be led to*

en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété d'une invention qui n'était pas :

a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite;

b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci-après mentionnée;

c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada.

[19] C'est en fonction de l'art. 27 qu'il convient de définir le critère de l'antériorité. Apotex ne soutient pas que le juge de première instance a commis une erreur dans l'interprétation du critère ou dans son application aux faits de l'espèce. Elle laisse plutôt entendre que l'interprétation actuelle du critère rend trop difficile la preuve de l'antériorité et que l'existence d'un système de brevets de genre et de sélection implique nécessairement l'antériorité, du moins dans la présente affaire, et partant, l'invalidité. Je rejette un argument aussi général. Le courant jurisprudentiel s'inscrivant dans la foulée de l'arrêt *I. G. Farbenindustrie* admet en principe le système des brevets de genre et de sélection. La véritable question qui se pose est celle de savoir si, au vu des faits de l'espèce, le brevet de sélection en cause était antériorisé.

b) *Motifs du juge de première instance*

[20] Après renvoi au par. 27(1) de la Loi, le juge de première instance opine qu'il y a antériorité « [lorsque] l'invention exacte a déjà été faite et a été divulguée au public » (par. 55). Il cite un extrait de l'arrêt *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66, où notre Cour approuve le critère de l'antériorité énoncé dans l'arrêt *Beloit Canada Ltée c. Valmet OY*, [1986] A.C.F. n° 87 (QL) (C.A.), par. 30 :

Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. *Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y*

the claimed invention. [Emphasis added by the applications judge.]

[21] The applications judge noted that the English Court of Appeal stated in *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457, at p. 486:

If, on the other hand, the prior publication contains a direction which is capable of being carried out in a manner which would infringe the patentee's claim, but would be at least as likely to be carried out in a way which would not do so, the patentee's claim will not have been anticipated, although it may fail on the ground of obviousness. To anticipate the patentee's claim the prior publication must contain clear and unmistakable directions to do what the patentee claims to have invented . . . [Emphasis added by the applications judge.]

He then noted that in *Free World*, at para. 26, this Court approved the following statement from *General Tire*:

A signpost, however clear, upon the road to the patentee's invention will not suffice. The prior inventor must be clearly shown to have planted his flag at the precise destination before the patentee. [p. 486]

[22] The law of anticipation as explained in *Beloit* and *General Tire* has been accepted in Canada without reservation: see *Free World*, at para. 26. In his application of the law to the facts, there is no doubt that Shore J. was using the test as set out in *Beloit* when he stated, at para. 57:

Based on the law, the question before the Court is whether a person skilled in the art was given such a clear direction that, by reading and following the '875 patent (or its U.S. or French equivalents) would in every case and without possibility of error make a compound or pharmaceutical composition within the claims of the '777 patent (e.g. the bisulfate salt of clopidogrel).

(c) *Recent United Kingdom Jurisprudence*

[23] For the reasons that follow, and in light of recent jurisprudence, I am of the respectful opinion that the applications judge overstated the stringency

conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée. [Souligné par le juge de première instance.]

[21] Le juge signale que dans l'arrêt *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. 457, la Cour d'appel d'Angleterre a dit ce qui suit à la p. 486 :

[TRADUCTION] Si, par contre, la publication antérieure renferme des instructions qui sont susceptibles d'être exécutées de façon à contrevenir à la revendication du breveté, mais qui seraient à tout le moins aussi susceptibles d'être exécutées de façon à ne pas y contrevenir, la revendication du breveté ne se heurterait pas à une antériorité, bien qu'elle puisse être jugée non valide pour cause d'évidence. Pour constituer une antériorité opposable à la revendication du breveté, la publication antérieure doit contenir des instructions claires et non équivoques permettant d'obtenir ce que le breveté prétend avoir inventé . . . [Souligné par le juge de première instance.]

Il précise ensuite qu'au par. 26 de l'arrêt *Free World*, notre Cour a approuvé l'extrait suivant de l'arrêt *General Tire* :

[TRADUCTION] Aussi clair qu'il soit, un poteau indicateur placé sur la voie menant à l'invention du breveté ne suffit pas. Il faut prouver clairement que l'inventeur préalable a pris possession de la destination précise en y laissant sa marque avant le breveté. [p. 486]

[22] Les tribunaux canadiens ont adhéré sans réserve au critère de l'antériorité défini dans les arrêts *Beloit* et *General Tire* : *Free World*, par. 26. Lorsqu'il affirme ce qui suit au par. 57, il est clair que le juge Shore s'appuie sur le critère énoncé dans l'arrêt *Beloit* pour appliquer le droit aux faits de l'espèce :

La Cour doit, en se fondant sur le droit applicable, décider si une personne versée dans l'art a reçu des instructions d'une clarté telle que, lorsqu'elle prend connaissance du brevet '875 (ou de ses équivalents américains ou français) et s'y conforme, elle arrivera infailliblement à un composé ou à une composition pharmaceutique visé par les revendications du brevet '777 (c.-à-d. le bisulfate de clopidogrel).

(c) *Jurisprudence britannique récente*

[23] Pour les motifs qui suivent et au vu de la jurisprudence récente, j'estime respectueusement que le juge de première instance a exagéré la rigueur du

of the test for anticipation that the “exact invention” has already been made and publicly disclosed.

[24] In the 2005 decision of the House of Lords in *Synthon*, Lord Hoffmann has brought some further clarity to the law of anticipation as understood since *General Tire*. His reference at para. 20 to the “unquestionable authority” of Lord Westbury in *Hills v. Evans* (1862), 31 L.J. Ch. (N.S.) 457, at p. 463, makes it plain that his analysis does not depend on any change on English law flowing from the enactment of the *Patents Act 1977* (U.K.), 1977, c. 37, or the U.K.’s adoption of the *Convention on the Grant of European Patents*, 1065 U.N.T.S. 199 (entered into force October 7, 1977). He distinguishes between two requirements for anticipation that were not theretofore expressly considered separately, prior disclosure and enablement.

[25] He explains that the requirement of prior disclosure means that the prior patent must disclose subject matter which, if performed, would necessarily result in infringement of that patent, and states, at para. 22:

If I may summarise the effect of these two well-known statements [from *General Tire* and *Hills v. Evans*], the matter relied upon as prior art must disclose subject matter which, if performed, would necessarily result in an infringement of the patent. . . . It follows that, whether or not it would be apparent to anyone at the time, whenever subject matter described in the prior disclosure is capable of being performed and is such that, if performed, it must result in the patent being infringed, the disclosure condition is satisfied.

When considering the role of the person skilled in the art in respect of disclosure, the skilled person is “taken to be trying to understand what the author of the description [in the prior patent] meant” (para. 32). At this stage, there is no room for trial and error or experimentation by the skilled person. He is simply reading the prior patent for the purposes of understanding it.

[26] If the disclosure requirement is satisfied, the second requirement to prove anticipation is

critère de l’antériorité en considérant que l’« invention exacte » devait déjà avoir été faite et avoir été rendue publique.

[24] En 2005, dans l’arrêt *Synthon* de la Chambre des lords, lord Hoffmann a apporté quelques précisions supplémentaires sur le critère de l’antériorité et sur son interprétation depuis l’arrêt *General Tire*. Le fait qu’il a qualifié d’inattaquable le passage cité des motifs de lord Westbury dans *Hills c. Evans* (1862), 31 L.J. Ch. (N.S.) 457, p. 463, indique clairement que son analyse ne tient pas à quelque modification du droit anglais découlant de l’adoption de la *Patents Act 1977* (R.-U.), 1977, ch. 37, non plus qu’à la ratification de la *Convention sur la délivrance de brevets européens*, 1065 R.T.N.U. 199 (entrée en vigueur le 7 octobre 1977) par le Royaume-Uni. Il établit une distinction entre deux exigences en la matière qui, jusqu’alors, ne faisaient pas expressément l’objet d’un examen distinct, à savoir la divulgation antérieure et le caractère réalisable.

[25] Lord Hoffmann explique que suivant l’exigence de la divulgation antérieure, le brevet antérieur doit divulguer ce qui, une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet (par. 22) :

[TRADUCTION] Si je puis me permettre de résumer ce qui découle de ces deux énoncés fort connus [tirés de *General Tire* et de *Hills c. Evans*], l’objet de l’antériorité alléguée doit divulguer ce qui, une fois réalisé, contreferait le brevet. [. . .] Il s’ensuit que, peu importe que cela aurait sauté ou non aux yeux de quiconque au moment considéré, lorsque ce qui est décrit dans la divulgation antérieure est réalisable et une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet, la condition de la divulgation antérieure est remplie.

En ce qui concerne la divulgation, la personne versée dans l’art [TRADUCTION] « est censée tenter de comprendre ce que l’auteur de la description [dans le brevet antérieur] a voulu dire » (par. 32). À cette étape, les essais successifs sont exclus. La personne versée dans l’art se contente de lire le brevet antérieur pour en comprendre la teneur.

[26] Lorsque l’exigence de la divulgation est remplie, le second élément établissant l’antériorité

“enablement” which means that the person skilled in the art would have been able to perform the invention (para. 26). Lord Hoffmann held that the test for enablement for purposes of anticipation was the same as the test for sufficiency under the relevant United Kingdom legislation. (Enablement for the purposes of sufficiency of the patent specification under the Canadian *Patent Act*, s. 34(1)(b) of the pre-October 1, 1989 Act, now s. 27(3)(b), is not an issue to be decided in this case and my analysis of enablement is solely related to the test for anticipation. The question of whether enablement for purposes of sufficiency is identical in Canada is better left to another day.)

[27] Once the subject matter of the invention is disclosed by the prior patent, the person skilled in the art is assumed to be willing to make trial and error experiments to get it to work. While trial and error experimentation is permitted at the enablement stage, it is not at the disclosure stage. For purposes of enablement, the question is no longer what the skilled person would think the disclosure of the prior patent meant, but whether he or she would be able to work the invention.

[28] The *Beloit* decision by which the applications judge rightly felt bound dealt with only one aspect of anticipation, that is, whether or not the invention in a patent had been disclosed in a single prior publication or patent. In that decision, Hugessen J.A. held that it had not. He had no need to consider the further point whether or not, had there been such a clear disclosure, the working of the invention was also enabled by that disclosure. That point was not in issue in *Beloit*. Explicitly separating disclosure and enablement is a refinement of the approach set out in *Beloit*. It explains the process a person skilled in the art would follow if the original patent anticipated the invention of the subsequent patent. I would adopt this approach.

est le « caractère réalisable », à savoir la possibilité qu’une personne versée dans l’art ait pu réaliser l’invention (par. 26). Lord Hoffmann conclut que le volet du critère de l’antériorité correspondant au caractère réalisable équivaut au critère du caractère suffisant suivant les dispositions législatives pertinentes du Royaume-Uni. (Notre Cour n’a pas à statuer en l’espèce sur l’incidence du caractère réalisable de l’invention sur le caractère suffisant du mémoire descriptif du brevet pour les besoins de l’al. 34(1)b) de la *Loi sur les brevets* du Canada dans sa version antérieure au 1^{er} octobre 1989, devenu l’actuel al. 27(3)b), et mon analyse du caractère réalisable ne vaut que pour le critère de l’antériorité. La question de savoir si, au Canada, le caractère réalisable de l’invention et le caractère suffisant du mémoire descriptif se confondent l’un et l’autre devra être tranchée une autre fois.)

[27] Dès lors que l’objet de l’invention est divulgué dans un brevet antérieur, on suppose que la personne versée dans l’art est disposée à procéder par essais successifs pour arriver à l’invention. Bien que de tels essais soient exclus à l’étape de la divulgation, ils ne le sont pas pour les besoins du caractère réalisable, car la question n’est plus de savoir si la personne versée dans l’art saisit la teneur de la divulgation du brevet antérieur, mais bien si elle est en mesure de réaliser l’invention.

[28] Le juge de première instance a conclu à juste titre qu’il était lié par l’arrêt *Beloit*, lequel ne portait que sur un volet de l’antériorité : l’invention visée par le brevet en cause avait-elle déjà été divulguée en totalité dans une même publication ou un même brevet. Le juge Hugessen y a conclu qu’elle ne l’avait pas été. Dès lors, il ne lui incombait pas de se demander en outre si, à supposer que la divulgation ait été claire, elle aurait en outre permis la réalisation de l’invention. Cette question ne faisait pas l’objet du litige. L’analyse consistant à isoler expressément le volet de la divulgation et celui du caractère réalisable apporte une nuance au raisonnement sous-tendant l’arrêt *Beloit*. Elle explique la démarche qu’une personne versée dans l’art adopterait si le brevet d’origine antériorisait l’invention visée par le brevet subséquent. Je suis enclin à la faire mienne.

[29] Subject to any limitations expressed in the *Patent Act*, I see no reason why the discussion of anticipation should not apply to other prior art than merely genus patents. Again, subject to limitations in the *Patent Act*, the discussion of anticipation and obviousness would seem applicable to patents generally.

[30] Two questions now must be answered: (1) what constitutes disclosure at the first stage of the test for anticipation, and (2) how much trial and error or experimentation is permitted at the enablement stage?

i. Disclosure

[31] Section 27(1) of the Act requires as a condition for obtaining a patent that the invention was not “known or used” and was not “described” in any patent or any publication more than two years before the patent application was filed. In the context of genus and selection patents, in *E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe’s) Application*, [1982] F.S.R. 303 (H.L.), Lord Wilberforce stated, at p. 311:

It is the absence of the discovery of the special advantages, as well as the fact of non-making, that makes it possible for such persons to make an invention related to a member of the class.

The compound made for the selection patent was only soundly predicted at the time of the genus patent. It was not made and its special advantages were not known. It is for those reasons that a patent should not be denied to the inventor who made and discovered the special advantages of the selection compound for the first time.

[32] In the context of disclosure as explained in *Synthon*, “the absence of the discovery of the special advantages” to which Lord Wilberforce was referring in *Witsiepe’s* means that the genus patent does not disclose the special advantages of the invention covered by the selection patent. Where there is no such disclosure, there is no discovery of the special advantages of the selection patent as compared to the genus patent, and the disclosure requirement to prove anticipation fails. At

[29] Sous réserve de toute restriction prévue dans la *Loi sur les brevets*, je ne vois pas pourquoi l’analyse relative à l’antériorité ne s’appliquerait qu’aux brevets de genre. Toujours sous réserve de la *Loi sur les brevets*, l’analyse de l’antériorité et de l’évidence paraît valoir pour les brevets en général.

[30] Deux questions se posent dès lors en ce qui concerne le critère de l’antériorité : (1) en quoi consiste la divulgation antérieure et (2) dans quelle mesure le caractère réalisable admet-il les essais successifs?

i. Divulgation

[31] Le paragraphe 27(1) de la Loi dispose qu’un brevet ne peut être délivré que pour une invention qui n’était pas « connue ou utilisée » ni « décrite » dans un brevet ou une publication plus de deux ans avant la demande. Se prononçant dans le contexte des brevets de genre et de sélection, lord Wilberforce a dit ce qui suit dans l’arrêt *E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe’s) Application*, [1982] F.S.R. 303 (H.L.), p. 311 :

[TRADUCTION] C’est l’absence de découverte des avantages particuliers, ainsi que la non-réalisation, qui permettent à ces personnes de faire une invention liée à un élément de la catégorie.

Le composé réalisé pour les besoins du brevet de sélection n’a été que valablement prédit lors de l’obtention du brevet de genre. Il n’avait pas été réalisé et ses avantages particuliers n’étaient pas connus. C’est pourquoi on ne saurait refuser un brevet à celui qui, le premier, réalise le composé et découvre ses avantages particuliers.

[32] Pour ce qui est de la divulgation au sens de l’arrêt *Synthon*, « l’absence de découverte des avantages particuliers » dont fait mention lord Wilberforce dans l’arrêt *Witsiepe’s* s’entend de la non-divulgation dans le brevet de genre des avantages particuliers de l’invention visée par le brevet de sélection. Dès lors, les avantages particuliers de l’objet du brevet de sélection par rapport à l’objet du brevet de genre n’ont pas été découverts, de sorte qu’il n’y a pas d’antériorité. À cette étape, la

this stage, the person skilled in the art is reading the prior patent to understand whether it discloses the special advantages of the second invention. No trial and error is permitted. If in reading the genus patent the special advantages of the invention of the selection patent are not disclosed, the genus patent does not anticipate the selection patent.

ii. Enablement

[33] What amount of trial and error or experimentation is permitted before a prior disclosure will not constitute enabling disclosure? Certainly, if the applications judge finds that an inventive step was required to get to the invention of the second patent, the specification of the first patent will not have provided enabling disclosure. But even if no inventive step is required, the skilled person must still be able to perform or make the invention of the second patent without undue burden.

[34] Two recent United Kingdom decisions are of assistance. In *Halliburton Energy Services Inc. v. Smith International (North Sea) Ltd.*, [2006] EWCA Civ 1715 (BAILII), Jacob L.J., a highly experienced patent judge, states at para. 18:

Patents are meant to teach people how to do things. If what is “taught” involves just too much [work] to be reasonable allowing for all the circumstances including the nature of the art, then the patent cannot be regarded as an “enabling disclosure.” . . . The setting of a gigantic project, even if merely routine, will not do.

[35] Jacob L.J. characterizes the problem at para. 20 as: “[H]ow is one to say when the work involved to perform the invention is too much?” The determination of how much work is too much is inevitably a line-drawing exercise. His answer to the problem is at para. 21:

The answer is that the line is one to be drawn by an exercise of judgment, taking into account all of the relevant factors, one of which is of course the nature of the invention itself and its field of technology. But

personne versée dans l’art lit le mémoire descriptif du brevet antérieur pour déterminer s’il divulgue les avantages particuliers de l’invention subséquente. Les essais successifs ne sont pas admis. Lorsque la lecture du brevet de genre ne permet pas de connaître les avantages particuliers de l’invention visée par le brevet de sélection, celui-ci n’est pas antériorisé par le brevet de genre.

ii. Le caractère réalisable

[33] Après combien d’essais successifs conclut-on au caractère non réalisable de l’invention déjà divulguée? Lorsque le juge de première instance conclut qu’une étape inventive était nécessaire pour parvenir à l’invention du deuxième brevet, le mémoire descriptif du premier brevet ne rend assurément pas l’invention réalisable. Cependant, même lorsque aucune étape inventive n’est nécessaire, la personne versée dans l’art doit tout de même être capable d’exécuter ou de réaliser l’invention du deuxième brevet sans trop de difficultés.

[34] Deux décisions britanniques récentes valent d’être citées. Dans *Halliburton Energy Services Inc. c. Smith International (North Sea) Ltd.*, [2006] EWCA Civ 1715 (BAILII), le lord juge Jacob, très expérimenté dans le domaine des brevets, dit au par. 18 :

[TRADUCTION] Le brevet a pour but d’enseigner aux gens comment faire quelque chose. Lorsque l’« enseignement » exige trop [d’efforts] eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris la nature de l’art, le brevet ne peut être considéré comme une « divulgation permettant la réalisation ». [. . .] Une entreprise colossale, même constituée d’opérations usuelles, n’est pas acceptable.

[35] Pour lui, la question est de savoir [TRADUCTION] « à quel moment les efforts requis pour parvenir à l’invention deviennent excessifs » (par. 20), d’où la nécessité d’une ligne de démarcation. Il avance une piste de solution au par. 21 :

[TRADUCTION] La solution consiste à exercer son jugement au regard de l’ensemble des facteurs pertinents, dont bien sûr la nature de l’invention et le domaine technique. Mais il y en a d’autres, comme la

there are other factors too — for instance, the width of the patent claim or whether it has functional limitations which require too much work to explore.

[36] A more extensive review of the law of enablement as defined in *Synthon* is contained in a decision of Kitchin J. in *Wobben v. Vestas-Celtic Wind Technology Ltd.*, [2007] EWHC 2636 (Pat.) (BAILII), at paras. 196-97. Although *Wobben* was a case in which the alleged infringer raised as one of its defences insufficiency under the United Kingdom legislation, I think guidance is provided as to what will or will not constitute enablement for purposes of anticipation.

[37] Drawing from this jurisprudence, I am of the opinion that the following factors should normally be considered. The list is not exhaustive. The factors will apply in accordance with the evidence in each case.

1. Enablement is to be assessed having regard to the prior patent as a whole including the specification and the claims. There is no reason to limit what the skilled person may consider in the prior patent in order to discover how to perform or make the invention of the subsequent patent. The entire prior patent constitutes prior art.
2. The skilled person may use his or her common general knowledge to supplement information contained in the prior patent. Common general knowledge means knowledge generally known by persons skilled in the relevant art at the relevant time.
3. The prior patent must provide enough information to allow the subsequently claimed invention to be performed without undue burden. When considering whether there is undue burden, the nature of the invention must be taken into account. For example, if the invention takes place in a field of technology in which trials and experiments are generally carried out, the threshold for undue burden will tend to be higher than in circumstances

portée de la revendication du brevet ou l'existence de limites fonctionnelles dont l'exploration exige trop de travail.

[36] Dans *Wobben c. Vestas-Celtic Wind Technology Ltd.*, [2007] EWHC 2636 (Pat.) (BAILII), par. 196-197, le juge Kitchin analyse plus avant le critère du caractère réalisable défini dans l'arrêt *Synthon*. Même si, dans cette affaire britannique, l'insuffisance était l'un des moyens de défense invoqués dans une action en contrefaçon, je suis d'avis que la décision permet de circonscrire le caractère réalisable pour les besoins de l'antériorité.

[37] Au vu de cette jurisprudence, j'estime que les facteurs suivants — dont l'énumération n'est pas exhaustive et l'applicabilité dépend de la preuve — doivent normalement être considérés.

1. Le caractère réalisable est apprécié au regard du brevet antérieur dans son ensemble, mémoire descriptif et revendications compris. Il n'y a aucune raison de limiter les éléments du brevet antérieur dont tient compte la personne versée dans l'art pour découvrir comment exécuter ou réaliser l'invention que vise le brevet subséquent. L'antériorité est constituée de la totalité du brevet antérieur.
2. La personne versée dans l'art peut faire appel à ses connaissances générales courantes pour compléter les données du brevet antérieur. Les connaissances générales courantes s'entendent des connaissances que possède généralement une personne versée dans l'art en cause au moment considéré.
3. Le brevet antérieur doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre l'exécution du brevet subséquent sans trop de difficultés. Le caractère excessif des difficultés dépend de la nature de l'invention. Par exemple, lorsque celle-ci relève d'un domaine technique où les essais sont monnaie courante, le seuil de ce qui constitue une difficulté excessive tend à être plus élevé que lorsque des efforts moindres sont la norme. Lorsqu'il est nécessaire de franchir

in which less effort is normal. If inventive steps are required, the prior art will not be considered as enabling. However, routine trials are acceptable and would not be considered undue burden. But experiments or trials and errors are not to be prolonged even in fields of technology in which trials and experiments are generally carried out. No time limits on exercises of energy can be laid down; however, prolonged or arduous trial and error would not be considered routine.

4. Obvious errors or omissions in the prior patent will not prevent enablement if reasonable skill and knowledge in the art could readily correct the error or find what was omitted.

(d) *Application to the Facts of This Case*

i. Disclosure for the Purposes of Anticipation

[38] The '875 genus patent covered over 250,000 possible different compounds. Obviously, every compound was not made or tested. The patent covering those compounds was based on sound prediction. From the specification, it is apparent that 21 examples were made and tested, one of which was the racemate relevant in this case. According to the applications judge, there was no disclosure in the '875 patent of the specific beneficial properties associated with the dextro-rotatory isomer of this racemate, nor was there disclosure of any advantages which flow from using the bisulfate salt in combination with the dextro-rotatory isomer (para. 71).

[39] It was open to Shore J. on the record before him to conclude that a person skilled in the art and reading the '875 patent would not be able to come up with the invention of the '777 patent. Nothing in the '875 patent distinguished this dextro-rotatory isomer as having beneficial properties different from the racemate or the levo-rotatory isomer or from any of the other compounds made and tested and referred to in the '875 patent, let alone the compounds based only on sound prediction. At para. 72 of his reasons, he found:

une étape inventive, la divulgation antérieure ne satisfait pas au critère du caractère réalisable. Les essais courants sont toutefois admis et il n'en résulte pas de difficultés excessives. L'expérimentation ou les essais successifs ne doivent cependant pas se prolonger, et ce, même dans un domaine technique où ils sont monnaie courante. Aucune limite n'est fixée quant à la durée des efforts consacrés; toutefois, les essais successifs prolongés ou ardu ne sont pas tenus pour courants.

4. Les erreurs ou omissions manifestes du brevet antérieur ne font pas obstacle au caractère réalisable lorsque des habiletés et des connaissances raisonnables permettaient d'y remédier.

d) *Application aux faits de l'espèce*

i. L'antériorité au regard de la divulgation

[38] Le brevet de genre 875 couvre plus de 250 000 composés qui n'ont évidemment pas tous été synthétisés ou analysés. Ce brevet s'appuyait sur une prédiction valable. Il appert de son mémoire descriptif que 21 composés ont été synthétisés et analysés, dont le racémate visé en l'espèce. Selon le juge de première instance, le brevet 875 ne divulgue aucun avantage particulier de l'isomère dextrogyre de ce racémate, ni quelque avantage de l'utilisation du bisulfate avec l'isomère dextrogyre (par. 71).

[39] Au vu du dossier, le juge Shore pouvait conclure qu'une personne versée dans l'art n'aurait pu, après avoir pris connaissance du brevet 875, arriver à l'invention visée par le brevet 777. Aucun élément du brevet 875 n'indique que l'isomère dextrogyre présente des avantages différents de ceux du racémate, de l'isomère lévogyre ou de l'un des autres composés synthétisés et analysés dont il est fait mention, et encore moins de l'un des composés faisant seulement l'objet d'une prédiction valable. Au paragraphe 72 de ses motifs, le juge conclut :

The Court also notes that, although Dr. Klibanov agreed with Apotex' experts that a skilled person could have ascertained the activity and characteristics of two isomers and of different salts using well-known methods at the time, they did not say that the beneficial properties of these isomers and of their salts — let alone of the dextro-rotatory isomer and of its bisulfate salt — would be known with certitude before conducting the tests designed to identify the respective properties of the isomers and of the salt.

[40] There was no evidence that the person skilled in the art would know from reading the '875 patent that the more active dextro-rotatory isomer would be less toxic than the racemate or levo-rotatory isomer or any of the other compounds made and tested. Indeed, Dr. McClelland's evidence was that while you "often" get more activity by separating isomers, the answer to the question whether this increased activity was to be found in the levo-rotatory isomer or the dextro-rotatory isomer was unknown. (Affidavit, at para. 42, and cross-examination, at pp. 928-30 and question 322).

[41] Since the '875 patent did not disclose the special advantages of the dextro-rotatory isomer and of its bisulfate salt, as compared to the levo-rotatory isomer or the racemate and their salts, or the other compounds made and tested or otherwise referred to in the '875 patent, the invention of the '777 patent cannot be said to have been disclosed and therefore it cannot be said to have been anticipated.

ii. Enablement for the Purposes of Anticipation

[42] It is not strictly necessary to discuss enablement since anticipation requires proof of both disclosure and enablement, and disclosure has not been proven. However, for future guidance, I would make the following few observations about enablement on the facts of this case.

[43] The applications judge was of the opinion that "the skilled reader following the prior art must be able to arrive at the invention claimed in

La Cour fait en outre remarquer que, même si M. Klibanov était d'accord avec les experts d'Apotex pour dire qu'une personne versée dans l'art aurait pu constater l'activité et les caractéristiques des deux isomères et de divers bisulfates au moyen de méthodes qui étaient bien connues à l'époque, ces experts n'ont pas affirmé que les propriétés avantageuses de ces isomères et de leurs bisulfates — à plus forte raison celles de l'isomère dextrogyre et de son bisulfate — auraient été connues avec certitude avant la tenue des essais visant à déterminer les propriétés respectives des isomères et du bisulfate.

[40] Aucun élément n'établissait qu'en prenant connaissance du brevet 875, une personne versée dans l'art aurait su que l'isomère dextrogyre plus actif serait moins toxique que le racémate, l'isomère lévogyre ou n'importe lequel des autres composés synthétisés et analysés. Le D^r McClelland a en effet témoigné que même si on obtient « souvent » plus d'activité après séparation des isomères, on ne savait pas lequel de l'isomère lévogyre ou de l'isomère dextrogyre serait le plus actif (affidavit, par. 42; contre-interrogatoire, p. 928-930; question 322).

[41] Puisque le brevet 875 ne divulgue pas les avantages particuliers de l'isomère dextrogyre et de son bisulfate par rapport à l'isomère lévogyre, au racémate et à ses sels, ou aux autres composés synthétisés et analysés ou par ailleurs mentionnés, l'invention correspondant au brevet 777 n'a pas été divulguée et, de ce fait, elle n'est pas antérieure.

ii. L'antériorité au regard du caractère réalisable

[42] Il n'est pas absolument nécessaire de se pencher sur le caractère réalisable, car l'antériorité exige à la fois la divulgation et le caractère réalisable, et la première n'a pas été établie. Toutefois, afin d'offrir des repères pour l'avenir, je me permets quelques observations sur le caractère réalisable en l'espèce.

[43] Le juge de première instance a estimé que « la personne versée dans l'art qui se conforme au brevet constituant une antériorité doit être en

the impugned patent *the first time he or she tries and every time thereafter*” (para. 65 (emphasis in original)). However, under the test for enablement as described in these reasons, some trial and error is permitted.

[44] For anticipation, the genus patent must provide enough information so as to allow the selected invention to be performed without undue burden. In this case, the applications judge concluded that the ‘875 patent did not specifically lead to the claimed invention. He noted, on the record before him, that if one were to follow the teachings of the prior art, one would obtain racemates, never their isomers.

[45] However, Apotex argues that the methods for separating the isomers were well known to persons skilled in the art at the time of the invention. According to Apotex, such a person could eventually obtain the isomer through what amounts to routine tests.

[46] In determining whether the enablement step for proving anticipation has been met, it is important to note that routine trials are acceptable but inventive steps are not permitted. Also, reasonable skill and knowledge of the art is expected in order to correct omissions in the original patent if a means of determining what is missing can readily be found. The skilled person may use his or her common general knowledge to supplement information contained in the patent.

[47] Even though Shore J. referred to the excessively stringent anticipation test “in every case”, his findings are relevant to trial and error. He found that the evidence with respect to the methods of separation, including the evidence of the inventor, shows that the identification of clopidogrel, its bisulfate salt and their advantageous properties required extensive investigation over a period of months (paras. 68-70).

[48] One might infer that, had the applications judge been asked to decide if these investigations constituted an undue burden for the skilled person,

mesure d’arriver à l’invention revendiquée dans le brevet contesté *la première fois qu’elle tente d’y arriver et chaque fois par la suite* » (par. 65 (souligné dans l’original)). Or, le caractère réalisable défini dans les présents motifs admet un certain nombre d’essais successifs.

[44] Pour constituer une antériorité, le brevet de genre doit être suffisamment détaillé pour permettre la réalisation de l’objet du brevet de sélection sans trop de difficultés. En l’espèce, le juge de première instance conclut que le brevet 875 ne mène pas explicitement à l’invention revendiquée. Il signale qu’au vu du dossier, les enseignements du brevet antérieur ne permettaient d’obtenir qu’un racémate, en aucun cas ses isomères.

[45] Apotex fait toutefois valoir que les méthodes de séparation des isomères étaient bien connues des personnes versées dans l’art au moment de l’invention. À son avis, de telles personnes auraient pu un jour obtenir l’isomère à l’issue de simples essais courants.

[46] Pour que soit respecté le volet du critère de l’antériorité correspondant au caractère réalisable, les essais courants sont admis, mais non les étapes inventives. Aussi, lorsqu’un moyen de déterminer les lacunes du brevet d’origine peut aisément être découvert, des compétences et des connaissances raisonnables dans le domaine devraient suffire à combler ces lacunes. La personne versée dans l’art peut faire appel à ses connaissances générales courantes pour compléter les données du brevet.

[47] Certes, le juge Shore mentionne la notion excessivement stricte d’« infailibilité », mais ses conclusions sur le respect du critère de l’antériorité se fondent sur les essais successifs. Il conclut que les éléments relatifs aux méthodes de séparation, y compris le témoignage de l’inventeur, prouvent que la découverte du clopidogrel, de son bisulfate et de leurs avantages ont nécessité des mois de recherche approfondie (par. 68-70).

[48] Si le juge de première instance avait été appelé à déterminer si cette recherche constituait une difficulté excessive pour la personne versée

he would have held that they did. However, in view of my earlier conclusion on disclosure, it is unnecessary for me to pursue this point further.

(c) *Conclusion on Anticipation*

[49] As indicated above, in the context of anticipation, the two-step approach, disclosure and enablement, is a refinement of the approach set out in *Beloit* and should be adopted.

[50] In the case at bar, the invention of the ‘777 patent was not disclosed by the ‘875 patent and was therefore not anticipated. The allegation of anticipation has not been justified.

VI. Obviousness

(a) *Relevant Legislation*

[51] The definition of invention in s. 2 of the Act is relevant because at the time the pre-October 1, 1989 version of the Act was in force, there was no statutory provision expressly providing that obvious inventions were unpatentable. As explained by Professor D. Vaver in *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks* (1997), at p. 136:

Until very recently, the *Patent Act* did not expressly say that obvious inventions were unpatentable. Courts implied this criterion from the notion of “invention”. Inventions implied inventive ingenuity, without which an advance was obvious; and patents are not granted for the obvious.

The definition of invention in s. 2 of the Act provided:

“invention” means any new and useful . . . composition of matter, or any new and useful improvement in any . . . composition of matter;

(b) *Reasons of the Applications Judge*

[52] Shore J. first correctly observed that at the relevant time obviousness was not mentioned expressly in the Act. He then cited the well-known test for obviousness in *Beloit* (at p. 294):

dans l’art, on peut penser qu’il aurait conclu par l’affirmative. Vu ma conclusion précédente sur la divulgation, il est cependant inutile d’examiner la question plus avant.

e) *Conclusion relative à l’antériorité*

[49] Je le répète, j’estime qu’il faut tenir compte des deux volets de l’antériorité — la divulgation et le caractère réalisable — et affiner ainsi la démarche préconisée dans l’arrêt *Beloit*.

[50] En l’espèce, l’invention revendiquée dans le brevet 777 n’a pas été divulguée dans le brevet 875, de sorte qu’elle n’est pas antériorisée. L’allégation d’antériorité n’est pas fondée.

VI. L’évidence

a) *Dispositions législatives pertinentes*

[51] La définition du mot « invention » figurant à l’art. 2 de la Loi est pertinente, car dans la version antérieure au 1^{er} octobre 1989, aucune disposition n’écarterait expressément la brevetabilité d’une invention évidente. Comme l’explique le professeur D. Vaver dans *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks* (1997), p. 136 :

[TRADUCTION] Jusqu’à tout récemment, la *Loi sur les brevets* n’écarterait pas expressément la brevetabilité d’une invention évidente. Les tribunaux ont déduit le critère de la notion d’« invention ». Une invention était le fruit de l’ingéniosité, et sans celle-ci, une découverte constituait une évidence. Et nul brevet n’est délivré pour ce qui est évident.

Voici la définition du mot « invention » qui figurait à l’art. 2 de la Loi :

Toute réalisation, tout[e] [. . .] composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

b) *Motifs du juge de première instance*

[52] Le juge Shore signale d’abord à juste titre qu’au moment considéré, l’évidence n’était pas expressément mentionnée dans la Loi. Il renvoie ensuite à l’arrêt *Beloit*, qui énonce le critère bien connu de l’évidence (par. 18) :

The test for obviousness is not to ask what competent inventors did or would have done to solve the problem. Inventors are by definition inventive. The classical touchstone for obviousness is the technician skilled in the art but having no scintilla of inventiveness or imagination; a paragon of deduction and dexterity, wholly devoid of intuition; a triumph of the left hemisphere over the right. The question to be asked is *whether this mythical creature (the man in the Clapham omnibus of patent law) would, in the light of the state of the art and of common general knowledge as at the claimed date of invention, have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent*. It is a very difficult test to satisfy. [Emphasis added by the applications judge; para. 75.]

In the view of Shore J., the *Beloit* test would not accommodate a “worth a try” test by the skilled person.

[53] The applications judge accepted that there were five well-known separation techniques in order to obtain the dextro-rotatory isomer of the racemate. At para. 80, he stated:

... what the experts are really saying from a legal perspective is that separating the racemate was worth a try. Having to try different methods, though they be well-known, in order to discover which one will yield the desired result cannot mean that the desired result, in this case, the compounds in claims 1 and 3 and their pharmaceutical compositions, was obvious.

[54] He further held that the dextro-rotatory isomer and its salts had to be tested for their beneficial properties to be discovered and that the isomer and its beneficial properties were therefore not known before the racemate was separated into its isomers. He stated, at para. 81:

Here again, having to try different separation techniques with uncertainty as to whether each or some specific techniques would actually result in a successful separation and then having to perform tests to discover what the properties of the dextro-rotatory isomer of the racemate were, cannot mean that this compound and its beneficial properties were obvious.

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un paragon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, *compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet*. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire. [Souligné par le juge de première instance; par. 75.]

De l'avis du juge Shore, le critère établi dans l'arrêt *Beloit* n'admet pas le critère de quelque chose « valant d'être tenté » du point de vue de la personne versée dans l'art.

[53] Le juge de première instance reconnaît qu'il existe cinq techniques bien connues de séparation du racémate permettant d'obtenir l'isomère dextrogyre :

Ce que les experts disent, en fait, du point de vue juridique, c'est qu'il vaut la peine de tenter de séparer les isomères constituant le racémate : voilà ce qui ressort de cette preuve. Le fait de devoir essayer différentes méthodes, bien qu'il s'agisse de méthodes bien connues, pour découvrir laquelle donnera le résultat souhaité, ne peut signifier que le résultat souhaité, dans ce cas l'obtention des composés décrits aux revendications 1 et 3 et leurs compositions pharmaceutiques, était évident. [par. 80]

[54] Il conclut en outre qu'il fallait analyser l'isomère dextrogyre et ses sels pour découvrir leurs avantages, de sorte qu'on ne pouvait connaître l'isomère et ses avantages avant que les isomères du racémate ne soient isolés. Voici ce qu'il dit au par. 81 :

Ici encore, le fait de devoir utiliser différentes techniques de séparation sans savoir avec certitude si chaque technique ou certaines techniques bien précises permettraient en fait de séparer efficacement les isomères, puis le fait de devoir procéder à des essais pour déterminer les propriétés de l'isomère dextrogyre du racémate, ne peuvent signifier que ce composé et ses propriétés avantageuses étaient évidents.

(c) *United Kingdom and United States Approach to Obviousness*

[55] Apotex says that the *Beloit* approach is excessively rigid and is out of step with the tests for obviousness in the United Kingdom and the United States, where “worth a try” has been accepted.

[56] Generally, in the United States, it appears that at the Court of Appeals level, the “obvious to try” test had not been accepted. In *Application of Tomlinson*, 363 F.2d 928 (C.C.P.A. 1966), Rich J. wrote, at p. 931:

Slight reflection suggests, we think, that there is usually an element of “obviousness to try” in any research endeavor, that is not undertaken with complete blindness but rather with some semblance of a chance of success, and that patentability determinations based on that as the test would not only be contrary to statute but result in a marked deterioration of the entire patent system as an incentive to invest in those efforts and attempts which go by the name of “research”.

See also *In re O’Farrell*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988), at p. 903.

[57] However, in *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007), Kennedy J., for a unanimous court, rejected the restrictive approach that the Court of Appeals had taken in that case. He stated, at p. 1739:

Throughout this Court’s engagement with the question of obviousness, our cases have set forth an expansive and flexible approach inconsistent with the way the Court of Appeals applied its TSM [Teaching-Suggestion-Motivation] test here. To be sure, *Graham* recognized the need for “uniformity and definiteness.” Yet the principles laid down in *Graham* reaffirmed the “functional approach” of *Hotchkiss*. To this end, *Graham* set forth a broad inquiry and invited courts, where appropriate, to look at any secondary considerations that would prove instructive.

[58] At p. 1742, he was clear that “obvious to try” could be a relevant test in an obviousness inquiry:

c) *Notion d’évidence au Royaume-Uni et aux États-Unis*

[55] Apotex soutient que le critère de l’évidence énoncé dans l’arrêt *Beloit* est trop strict et qu’il est en décalage avec ceux appliqués au Royaume-Uni et aux États-Unis, où l’on admet l’idée de quelque chose « valant d’être tenté ».

[56] De façon générale, aux États-Unis, les cours d’appel paraissent ne pas avoir fait leur le critère de « l’essai allant de soi ». Dans *Application of Tomlinson*, 363 F.2d 928 (C.C.P.A. 1966), le juge Rich a dit ce qui suit à la p. 931 :

[TRADUCTION] À notre avis, quand on y réfléchit un peu, il y a habituellement un élément d’« essai allant de soi » dans toute recherche qui n’est pas effectuée à l’aveuglette, mais bien avec certaines chances de réussite, et une décision sur la brevetabilité fondée sur ce critère serait non seulement contraire à la loi, mais entraînerait une détérioration marquée de l’ensemble du système de brevets, lequel est censé encourager l’investissement dans les efforts et les essais que l’on regroupe sous le vocable « recherche ».

Voir également *In re O’Farrell*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988), p. 903.

[57] Toutefois, dans *KSR International Co. c. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007), le juge Kennedy a rejeté au nom des juges unanimes l’interprétation restrictive à laquelle s’était livrée la cour d’appel dans la même affaire (p. 1739) :

[TRADUCTION] Au fil de ses décisions sur la question de l’évidence, la Cour a établi une démarche large et flexible incompatible avec la manière dont la *Court of Appeals* a appliqué en l’espèce le critère « TSM » [*Teaching-Suggestion-Motivation*] (enseignement, indice ou motivation). La décision *Graham* a assurément reconnu la nécessité de l’uniformité et de la certitude. Néanmoins, les principes qui y ont été établis ont confirmé l’« approche fonctionnelle » de la décision *Hotchkiss*. *Graham* préconise en effet un examen de large portée et invite les tribunaux, lorsque l’affaire s’y prête, à tenir compte de toute considération accessoire pouvant se révéler éclairante.

[58] À la p. 1742, il dit clairement que le critère de l’« essai allant de soi » peut être appliqué dans le cadre de l’examen portant sur l’évidence :

The same constricted analysis led the Court of Appeals to conclude, in error, that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was “obvious to try.” . . . When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under §103.

[59] In the United Kingdom the “obvious to try” test has been accepted since at least 1967: see *Johns-Manville Corporation’s Patent*, [1967] R.P.C. 479 (C.A.). The current state of the law in the United Kingdom was summarized in *H. Lundbeck A/S v. Generics (UK) Ltd.*, [2008] R.P.C. 19 (p. 437), [2008] EWCA Civ 311. Lord Hoffmann stated the following, at paras. 24-25, in response to the argument that the trial judge in that case, Kitchin J., had refused to consider the “obvious to try” test:

[The trial judge] cited from *Angiotech Pharmaceuticals Inc. v. Conor Medsystems Inc.* [2007] R.P.C. 20, which represents this [Court of Appeal’s] last word on the extent to which the notion of some step being obvious to try is helpful in deciding whether an invention is obvious. The judge then summed up (at para. 72) the current state of the law:

“The question of obviousness must be considered on the facts of each case. The court must consider the weight to be attached to any particular factor in the light of all the relevant circumstances. These may include such matters as the motive to find a solution to the problem the patent addresses, the number and extent of the possible avenues of research, the effort involved in pursuing them and the expectation of success.”

No criticism has been made of this statement of principle

See also *Angiotech Pharmaceuticals Inc. v. Conor Medsystems Inc.*, [2007] R.P.C. 20 (p. 487), [2007] EWCA Civ 5, at para. 45 (rev’d [2008] R.P.C. 28 (p. 716), [2008] UKHL 49). The passage at para. 45 in the decision of the Court of Appeal remains relevant and uncontested.

[TRANSDUCTION] La même interprétation étroite a amené la Court of Appeals à conclure erronément que l’évidence de la revendication d’un brevet ne peut être établie par le seul fait que la combinaison des éléments constituait un « essai allant de soi ». [. . .] Lorsqu’un besoin précis ou la pression du marché incite à résoudre un problème et qu’il existe un nombre limité de solutions connues et prévisibles, la personne dotée de compétences usuelles a une bonne raison d’opter pour celles qui, parmi ces solutions, sont techniquement à sa portée. Si le résultat escompté est obtenu, il est sans doute attribuable à des compétences usuelles et au bon sens, et non à l’innovation. Dans ce cas, le fait que la combinaison des éléments constituait un essai allant de soi en démontrerait peut-être le caractère évident au sens de l’art. 103.

[59] Au Royaume-Uni, le critère de l’« essai allant de soi » est reconnu depuis au moins 1967 : voir l’arrêt *Johns-Manville Corporation’s Patent*, [1967] R.P.C. 479 (C.A.). L’état actuel du droit au Royaume-Uni est résumé dans l’arrêt *H. Lundbeck A/S c. Generics (UK) Ltd.*, [2008] R.P.C. 19 (p. 437), [2008] EWCA Civ 311. En réponse à la prétention qu’en première instance, le juge Kitchin avait refusé de considérer le critère de l’« essai allant de soi », lord Hoffmann a dit ce qui suit (par. 24-25) :

[TRANSDUCTION] [Le juge de première instance] cite l’arrêt *Angiotech Pharmaceuticals Inc. c. Conor Medsystems Inc.*, [2007] R.P.C. 20, qui énonce la position actuelle de [la Cour d’appel] sur la mesure dans laquelle l’idée qu’une étape donnée allait de soi joue dans la détermination du caractère évident ou non évident d’une invention. Il résume ensuite l’état actuel du droit (par. 72) :

« L’évidence doit s’apprécier selon les faits de l’espèce. La cour doit considérer l’importance de tout facteur à la lumière des circonstances pertinentes, dont la motivation derrière la recherche d’une solution au problème qui sous-tend le brevet, le nombre et l’étendue des recherches possibles, les efforts requis par elles et les chances de réussite. »

Cet énoncé de principe n’a fait l’objet d’aucune critique

Voir aussi *Angiotech Pharmaceuticals Inc. c. Conor Medsystems Inc.*, [2007] R.P.C. 20 (p. 487), [2007] EWCA Civ 5, par. 45 (inf. par [2008] R.P.C. 28 (p. 716), [2008] UKHL 49). L’énoncé figurant au par. 45 de la décision de la Cour d’appel demeure pertinent et incontesté.

[60] There is a similarity between the current state of the law in the United Kingdom and the United States in respect of “obvious to try”. It is now clear that both jurisdictions accept that an “obvious to try” test can be relevant in an obviousness inquiry. The United States Supreme Court has now stated so explicitly in *KSR*. The convergence of the United Kingdom and the United States law on this issue suggests that the restrictiveness with which the *Beloit* test has been interpreted in Canada should be re-examined.

(d) *Approach to Obviousness in Canada*

[61] I take as a starting point the words of Diplock L.J. in *Johns-Manville*, at pp. 493-94:

Patent law can too easily be bedevilled by linguistics, and the citation of a plethora of cases about other inventions of different kinds. The correctness of a decision upon an issue of obviousness does not depend upon whether or not the decider has paraphrased the words of the Act in some particular verbal formula. I doubt whether there is any verbal formula which is appropriate to all classes of claims.

Although we are not here dealing with obviousness provided by an express statutory test, but rather by necessary implication based on the requirement for invention in the *Patent Act*, the words of Diplock L.J. are nonetheless apt because the courts have often tended to treat the word formulation of *Beloit* as if it were a statutory prescription that limits the obviousness inquiry.

[62] I do not think that Hugessen J.A. in *Beloit* intended that the rather colourful description of obviousness that he coined be applied in an acontextual manner applicable to all classes of claims. I note particularly that “obvious to try” is not a mandatory test in the United Kingdom or in the United States. It is one factor of a number that should be considered, having regard to the context and the nature of the invention.

[63] In *KSR*, Kennedy J. warns against an overly rigid rule that limits the obviousness inquiry. Rather, an expansive and flexible approach that

[60] L'état actuel du droit relatif à l'« essai allant de soi » est semblable au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est désormais manifeste que les deux pays reconnaissent la pertinence de ce facteur dans le cadre de l'examen portant sur l'évidence. La Cour suprême des États-Unis l'a reconnu expressément dans l'arrêt *KSR*. La convergence du droit britannique et du droit américain sur ce point donne à penser qu'il convient de remettre en question la manière restrictive dont les tribunaux canadiens ont interprété le critère établi dans l'arrêt *Beloit*.

d) *La notion d'évidence au Canada*

[61] Je cite d'emblée les propos du lord juge Diplock dans l'arrêt *Johns-Manville* (p. 493-494) :

[TRADUCTION] Le droit des brevets peut trop facilement être embrouillé par la terminologie employée et par le renvoi à une foule de décisions relatives à d'autres inventions de catégories différentes. Lorsque l'évidence est en cause, le bien-fondé de la décision ne dépend pas de ce que son auteur a paraphrasé ou non le texte de la loi d'une certaine manière. Je doute qu'il existe un libellé convenant à toutes les catégories de revendication.

Même si, en l'espèce, l'évidence ne s'apprécie pas au regard d'un critère expressément prévu dans la loi, mais bien par déduction nécessaire au vu des exigences de la *Loi sur les brevets* applicables à l'invention, les propos du lord juge Diplock sont néanmoins à-propos, car les tribunaux ont souvent vu dans le libellé de l'arrêt *Beloit* une prescription légale limitant l'examen de l'évidence.

[62] Je ne pense pas que dans cet arrêt, le juge Hugessen a voulu conférer un caractère universel à la définition plutôt colorée qu'il y donne de l'évidence, de façon qu'elle s'applique indépendamment du contexte à toute catégorie de revendication. Je remarque en particulier que le critère de l'« essai allant de soi » n'est obligatoire ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Il s'agit d'un élément parmi d'autres selon le contexte et la nature de l'invention.

[63] Dans l'arrêt *KSR*, le juge Kennedy met en garde contre l'application d'une règle trop rigide qui restreint l'examen portant sur l'évidence. Une

would include “any secondary considerations that [will] prove instructive” will be useful (p. 1739). I read *KSR* as teaching that as in most matters in which a judge or a jury is called upon to make a factual determination, rigid rules are inappropriate unless mandated by statute.

[64] While I do not think the list is exhaustive, the factors set forth by Kitchin J. and adopted by Lord Hoffmann in *Lundbeck*, referred to at para. 59 of these reasons, are useful guides in deciding whether a particular step was “obvious to try”. However, the “obvious to try” test must be approached cautiously. It is only one factor to assist in the obviousness inquiry. It is not a panacea for alleged infringers. The patent system is intended to provide an economic encouragement for research and development. It is well known that this is particularly important in the field of pharmaceuticals and biotechnology.

[65] In *Saint-Gobain PAM SA v. Fusion Provida Ltd.*, [2005] EWCA Civ 177 (BAILII), Jacob L.J. stated, at para. 35:

Mere possible inclusion of something within a research programme on the basis you will find out more and something might turn up is not enough. If it were otherwise there would be few inventions that were patentable. The only research which would be worthwhile (because of the prospect of protection) would be into areas totally devoid of prospect. The “obvious to try” test really only works where it is more-or-less self-evident that what is being tested ought to work.

In *General Tire*, Sachs L.J. said, at p. 497:

“Obvious” is, after all, a much-used word and it does not seem to us that there is any need to go beyond the primary dictionary meaning of “very plain”.

In *Intellectual Property Law*, at p. 136, Professor Vaver also equates “obvious” to “very plain”. I am of the opinion that the “obvious to try” test will work only where it is very plain or, to use the words of Jacob L.J., more or less self-evident that what is being tested ought to work.

[66] For a finding that an invention was “obvious to try”, there must be evidence to convince a

démarche large et flexible englobant [TRADUCTION] « toute considération accessoire pouvant se révéler éclairante » convient davantage (p. 1739). J’en déduis que dans la plupart des cas où il est appelé à statuer sur les faits, le juge ou le jury ne doit appliquer une règle rigide que si la loi l’y oblige.

[64] À mon avis, les facteurs énoncés par le juge Kitchin, puis repris par lord Hoffmann dans l’arrêt *Lundbeck* (par. 59), ne sont pas exhaustifs, mais offrent des repères pour déterminer si une étape donnée « allait de soi ». Cependant, la notion d’« essai allant de soi » commande la prudence. Ce n’est qu’un des éléments à considérer pour statuer sur l’évidence. Elle ne saurait permettre de réfuter toute allégation de contrefaçon. Le régime des brevets vise à favoriser le financement de la recherche et du développement, ce qui est assurément d’une importance capitale dans le domaine pharmaceutique et celui de la biotechnologie.

[65] Dans l’arrêt *Saint-Gobain PAM SA c. Fusion Provida Ltd.*, [2005] EWCA Civ 177 (BAILII), le lord juge Jacob a dit ce qui suit au par. 35 :

[TRADUCTION] La seule inclusion possible de quelque chose dans un programme de recherche dans l’optique d’en apprendre davantage et de faire une découverte ne suffit pas. S’il en allait autrement, peu d’inventions seraient brevetables. L’éventualité d’une protection ne justifierait la recherche que dans des domaines n’offrant aucune chance de découverte. La notion d’« essai allant de soi » ne s’applique vraiment que lorsqu’il est plus ou moins évident que l’essai sera fructueux.

Dans l’arrêt *General Tire*, le lord juge Sachs dit à la p. 497 :

[TRADUCTION] Après tout, la locution « aller de soi » est très usitée et il ne nous paraît pas nécessaire d’étouffer la principale définition du dictionnaire, à savoir quelque chose de « très clair ».

Dans *Intellectual Property Law*, le professeur Vaver convient de ce sens (p. 136). J’estime que la notion d’« essai allant de soi » n’est applicable que lorsqu’il est très clair ou, pour reprendre les termes employés par le lord juge Jacob, qu’il est plus ou moins évident, que l’essai sera fructueux.

[66] Pour conclure qu’une invention résulte d’un « essai allant de soi », le tribunal doit être convaincu

judge on a balance of probabilities that it was more or less self-evident to try to obtain the invention. Mere possibility that something might turn up is not enough.

[67] It will be useful in an obviousness inquiry to follow the four-step approach first outlined by Oliver L.J. in *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 (C.A.). This approach should bring better structure to the obviousness inquiry and more objectivity and clarity to the analysis. The *Windsurfing* approach was recently updated by Jacob L.J. in *Pozzoli SPA v. BDMO SA*, [2007] F.S.R. 37 (p. 872), [2007] EWCA Civ 588, at para. 23:

In the result I would restate the *Windsurfing* questions thus:

- (1) (a) Identify the notional “person skilled in the art”;
- (b) Identify the relevant common general knowledge of that person;
- (2) Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it;
- (3) Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the “state of the art” and the inventive concept of the claim or the claim as construed;
- (4) Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention? [Emphasis added.]

It will be at the fourth step of the *Windsurfing/Pozzoli* approach to obviousness that the issue of “obvious to try” will arise.

i. When Is the “Obvious to Try” Test Appropriate?

[68] In areas of endeavour where advances are often won by experimentation, an “obvious to try” test might be appropriate. In such areas, there may be numerous interrelated variables with which to experiment. For example, some inventions in the pharmaceutical industry might warrant an “obvious

selon la prépondérance des probabilités qu’il allait plus ou moins de soi de tenter d’arriver à l’invention. La seule possibilité d’obtenir quelque chose ne suffit pas.

[67] Lors de l’examen relatif à l’évidence, il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets d’abord énoncée par le lord juge Oliver dans l’arrêt *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 (C.A.). La démarche devrait assurer davantage de rationalité, d’objectivité et de clarté. Le lord juge Jacob l’a récemment reformulée dans l’arrêt *Pozzoli SPA c. BDMO SA*, [2007] F.S.R. 37 (p. 872), [2007] EWCA Civ 588, par. 23 :

[TRADUCTION] Par conséquent, je reformulerais comme suit la démarche préconisée dans l’arrêt *Windsurfing* :

- (1) a) Identifier la « personne versée dans l’art ».
- b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;
- (3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- (4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité? [Je souligne.]

La question de l’« essai allant de soi » se pose à la quatrième étape de la démarche établie dans les arrêts *Windsurfing* et *Pozzoli* pour statuer sur l’évidence.

i. Dans quels cas la notion d’« essai allant de soi » est-elle pertinente?

[68] Dans les domaines d’activité où les progrès sont souvent le fruit de l’expérimentation, le recours à la notion d’« essai allant de soi » pourrait être indiqué. Dans ces domaines, de nombreuses variables interdépendantes peuvent se prêter à l’expérimentation. Par exemple, certaines inventions

to try” test since there may be many chemically similar structures that can elicit different biological responses and offer the potential for significant therapeutic advances.

ii. “Obvious to Try” Considerations

[69] If an “obvious to try” test is warranted, the following factors should be taken into consideration at the fourth step of the obviousness inquiry. As with anticipation, this list is not exhaustive. The factors will apply in accordance with the evidence in each case.

1. Is it more or less self-evident that what is being tried ought to work? Are there a finite number of identified predictable solutions known to persons skilled in the art?
2. What is the extent, nature and amount of effort required to achieve the invention? Are routine trials carried out or is the experimentation prolonged and arduous, such that the trials would not be considered routine?
3. Is there a motive provided in the prior art to find the solution the patent addresses?

[70] Another important factor may arise from considering the actual course of conduct which culminated in the making of the invention. It is true that obviousness is largely concerned with how a skilled worker would have acted in the light of the prior art. But this is no reason to exclude evidence of the history of the invention, particularly where the knowledge of those involved in finding the invention is no lower than what would be expected of the skilled person.

[71] For example, if the inventor and his or her team reached the invention quickly, easily, directly and relatively inexpensively, in light of the prior art and common general knowledge, that may be evidence supporting a finding of obviousness, unless

du secteur pharmaceutique pourraient justifier son application étant donné l’existence possible de nombreuses compositions chimiques semblables pouvant donner lieu à des réponses biologiques différentes et être porteuses de progrès thérapeutiques notables.

ii. « Essai allant de soi » : éléments à considérer

[69] Lorsque l’application du critère de l’« essai allant de soi » est justifiée, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en compte à la quatrième étape de l’examen de l’évidence. Tout comme ceux pertinents pour l’antériorité, ils ne sont pas exhaustifs et s’appliquent selon la preuve offerte dans le cas considéré.

1. Est-il plus ou moins évident que l’essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues des personnes versées dans l’art?
2. Quels efforts — leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser l’invention? Les essais sont-ils courants ou l’expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?
3. L’antériorité fournit-elle un motif de rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet?

[70] Les mesures concrètes ayant mené à l’invention peuvent constituer un autre facteur important. Il est vrai que l’évidence tient en grande partie à la manière dont l’homme du métier aurait agi à la lumière de l’antériorité. Mais on ne saurait pour autant écarter l’historique de l’invention, spécialement lorsque les connaissances des personnes qui sont à l’origine de la découverte sont au moins égales à celles de la personne versée dans l’art.

[71] Par exemple, le fait pour l’inventeur et les membres de son équipe de parvenir à l’invention rapidement, facilement, directement et à relativement peu de frais, compte tenu de l’antériorité et des connaissances générales courantes, pourrait étayer

the level at which they worked and their knowledge base was above what should be attributed to the skilled person. Their course of conduct would suggest that a skilled person, using his/her common general knowledge and the prior art, would have acted similarly and come up with the same result. On the other hand, if time, money and effort was expended in research looking for the result the invention ultimately provided before the inventor turned or was instructed to turn to search for the invention, including what turned out to be fruitless “wild goose chases”, that evidence may support a finding of non-obviousness. It would suggest that the skilled person, using his/her common general knowledge and the prior art, would have done no better. Indeed, where those involved including the inventor and his or her team were highly skilled in the particular technology involved, the evidence may suggest that the skilled person would have done a lot worse and would not likely have managed to find the invention. It would not have been obvious to him/her to try the course that led to the invention.

(c) *Application to the Facts of This Case*

[72] Applying the four steps of *Windsurfing/Pozzoli*, I accept the applications judge’s findings of fact where they are unaffected by his rejection of the “obvious to try” test. Where application of the obvious to try test requires further consideration of the evidence, it will be necessary for this Court to make some findings of fact. In this case, I think it is preferable to remitting the matter to the trial judge for redetermination and subjecting his decision to further possible appeals.

[73] Apotex filed its notice of allegation in 2002. It is now some six years later. If the ‘777 patent is invalid, and provided all other requirements are met, Apotex should be entitled to a notice of compliance from the Minister without any further delay. Indeed, the *NOC Regulations* are intended to be a summary procedure. I think it is time that this matter finally be resolved. I would conduct the following analysis:

une conclusion d’évidence, sauf lorsque leurs efforts et leurs connaissances se sont révélés plus grands que ceux attribués à la personne versée dans l’art. Leur démarche tendrait à indiquer qu’une personne versée dans l’art, grâce à ses connaissances générales courantes et à l’antériorité, aurait agi de même et serait arrivée au même résultat. Par contre, lorsque temps, fonds et efforts ont été consacrés à la recherche ayant finalement mené à l’invention, et ce, avant que l’inventeur ne se mette à la recherche de l’invention ou qu’on ne lui enjoigne de le faire, y compris les démarches qui se sont révélées vaines et inutiles, une conclusion de non-évidence pourrait être fondée. On pourrait en déduire que la personne versée dans l’art n’aurait pas fait mieux en s’appuyant sur ses connaissances générales courantes et sur l’antériorité. En fait, lorsque les intéressés, y compris l’inventeur et les membres de son équipe, avaient de grandes compétences dans le domaine technique en cause, la preuve pourrait indiquer que la personne versée dans l’art aurait obtenu des résultats bien pires et ne serait vraisemblablement pas parvenue à l’invention. Il ne lui aurait pas paru évident d’emprunter le parcours ayant mené à l’invention.

c) *Application aux faits de l’espèce*

[72] Au vu des quatre étapes établies dans les arrêts *Windsurfing* et *Pozzoli*, je fais miennes les conclusions factuelles du juge de première instance dans la mesure où elles ne sont pas touchées par son rejet du critère de l’essai allant de soi. Lorsque l’application de ce critère commande un examen plus poussé de la preuve, notre Cour doit tirer certaines conclusions de fait. En l’espèce, j’estime cela préférable au renvoi du dossier au juge de première instance pour qu’il rende une nouvelle décision qui pourrait à nouveau donner lieu à des appels.

[73] Apotex a déposé son avis d’allégation en 2002. Six ans se sont écoulés depuis. Si le brevet 777 est invalide et que toutes les autres conditions sont remplies, le ministre devrait lui délivrer un avis de conformité sans délai. La procédure que prévoit le Règlement AC se veut en effet sommaire, et je crois qu’il est temps que l’affaire connaisse enfin un dénouement. Je passe maintenant à l’analyse.

i. Identify the Notional Person Skilled in the Art

[74] Both parties agreed that a trained pharmacist is that person.

ii. Identify the Relevant Common General Knowledge of That Person

[75] Apotex reiterates its submissions made with respect to anticipation, insisting that, since the methods of separation were well known, the claimed invention and its advantages would have been obvious to the person skilled in the art. Shore J. found on the evidence before him that there were five well-known methods to separate this racemate into its isomers. However, he did not find that the relative advantage of the dextro-rotatory isomer would have been known by the skilled person.

iii. Identify the Inventive Concept of the Claim in Question or, if That Cannot Readily Be Done, Construe It

[76] The construction of the claims in the '777 patent is not an issue. It is agreed that they constitute the dextro-rotatory isomer of the racemate and its pharmaceutically acceptable salts and processes for obtaining them.

[77] The inventive concept of the claims is not readily discernable from the claims themselves. A bare chemical formula in a patent claim may not be sufficient to determine its inventiveness. In such cases, I think it must be acceptable to read the specification in the patent to determine the inventive concept of the claims. Of course, it is not permissible to read the specification in order to construe the claims more narrowly or widely than the text will allow.

[78] In the present case, it is apparent that the inventive concept of the claims in the '777 patent is a compound useful in inhibiting platelet aggregation which has greater therapeutic effect and less toxicity than the other compounds of the '875 patent and the methods for obtaining that compound.

i. Identifier la personne versée dans l'art

[74] Les deux parties conviennent que la personne versée dans l'art est le chimiste pharmaceutique de formation.

ii. Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne fictive

[75] Apotex présente les mêmes observations que pour l'antériorité en insistant sur le fait que, les méthodes de séparation étant bien connues, l'invention revendiquée et ses avantages auraient été évidents pour la personne versée dans l'art. Au vu du dossier, le juge de première instance a conclu que cinq méthodes bien connues permettaient d'isoler les isomères du racémate. Il n'a toutefois pas estimé que la personne versée dans l'art aurait connu l'avantage relatif de l'isomère dextrogyre.

iii. Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation

[76] L'interprétation des revendications du brevet 777 n'est pas en cause. Il est entendu que celles-ci visent l'isomère dextrogyre du racémate, ses sels pharmaceutiquement acceptables et leurs procédés d'obtention.

[77] Il n'est pas facile de saisir l'idée originale à partir des seules revendications. La seule présence d'une formule chimique ne permet pas de déterminer l'inventivité de la revendication. J'estime donc que l'on doit pouvoir se fonder sur le mémoire descriptif pour définir l'idée originale qui sous-tend les revendications. On ne saurait cependant s'appuyer sur le mémoire descriptif pour interpréter le texte des revendications de façon plus restrictive ou plus extensive.

[78] En l'espèce, il est clair que l'idée originale à la base des revendications du brevet 777 est un antiplaquettaire à l'effet thérapeutique supérieur et à la toxicité moindre comparativement aux autres composés couverts par le brevet 875, et les méthodes permettant de l'obtenir.

iv. Identify What if Any Differences Exist Between the '875 Patent and the '777 Patent

[79] The '875 patent disclosed over 250,000 possible different compounds predicted to inhibit platelet aggregation. Twenty-one compounds were made and tested. Nothing distinguishes the racemate in this case from other compounds disclosed or tested in terms of therapeutic effect or toxicity. As stated above, there is no disclosure in the '875 patent of the specific beneficial properties associated with the dextro-rotatory isomer of this racemate in isolation; nor was there disclosure of any advantages which flow from using the bisulfate salt of the dextro-rotatory isomer. The '875 patent did not differentiate between the properties of the racemate, its dextro-rotatory isomer and levo-rotatory isomer or indeed the other compounds made and tested or predicted to work.

[80] On the other hand, the '777 patent claims that the invention of the dextro-rotatory isomer of the racemate, clopidogrel, and its bisulfate salt discloses their beneficial properties over the levo-rotatory isomer and the racemate and expressly describes how to separate the racemate into its isomers.

v. Viewed Without Any Knowledge of the '777 Patent, Do Those Differences Constitute Steps Which Would Have Been Obvious to the Person Skilled in the Art or Do They Require a Degree of Inventiveness?

[81] At this stage, it must be determined whether the nature of the invention in this case is such as to warrant an "obvious to try" test. The discovery of the dextro-rotary isomer and its bisulfate salt came after experimentation. There were interrelated variables with which Mr. Badorc had to experiment. An "obvious to try" test in this case would recognize the evidence of the expert witnesses as to the discovery of the beneficial properties of the dextro-rotatory isomer and its bisulfate salt and the methods for finding them.

iv. Recenser les différences, s'il en est, entre les brevets 875 et 777

[79] Le brevet 875 divulgue plus de 250 000 composés possibles dont il prédit l'effet antiplaquettaire. Vingt et un ont été synthétisés et analysés. Rien ne distingue le racémate visé en l'espèce des autres composés divulgués ou analysés quant à leur effet thérapeutique ou à leur toxicité. Je rappelle que le brevet 875 ne divulgue aucun avantage particulier associé à l'isomère dextrogyre de ce racémate, une fois isolé, ni aucun avantage découlant de l'utilisation du bisulfate de l'isomère dextrogyre. Il n'établit aucune différence entre les propriétés du racémate, celles de l'isomère dextrogyre et celles de l'isomère lévogyre, non plus qu'entre les avantages des autres composés synthétisés, analysés ou dont il prédit l'efficacité.

[80] En revanche, le brevet 777 revendique l'invention de l'isomère dextrogyre du racémate, le clopidogrel et de son bisulfate, divulgue leurs avantages par rapport à l'isomère lévogyre et au racémate, et énonce expressément le procédé de séparation des isomères du racémate.

v. Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée dans le brevet 777, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[81] La question est maintenant de savoir si la nature de l'invention en cause justifie l'application du critère de l'« essai allant de soi ». La découverte de l'isomère dextrogyre et de son bisulfate est issue de l'expérimentation. Il y avait des variables interdépendantes avec lesquelles M. Badorc devait faire des expériences. L'application du critère de l'« essai allant de soi » en l'espèce rendrait recevable le témoignage des témoins experts sur la découverte des avantages de l'isomère dextrogyre et de son bisulfate ainsi que sur leurs procédés d'obtention.

[82] The applications judge cannot be faulted for the analysis he conducted as far as it went. However, he erred in not allowing for the application of the “obvious to try” test, which is warranted in this case.

[83] The following factors are therefore relevant at this fourth step of the obviousness inquiry:

(1) *Is It More or Less Self-Evident That What Is Being Tried Ought to Work?*

[84] As I have observed earlier, Shore J. found that the skilled person would not know, before separating this particular racemate into its isomers and then testing the separated isomers, that the properties of the dextro-rotatory isomer would be different from the properties of the racemate or the levo-rotatory isomer (para. 81). Similarly, he found that the person skilled in the art would not know before trying the different salts in combination with the dextro-rotatory isomer what the bisulfate salt’s beneficial properties would be (para. 82).

[85] Just because there are known methods of separating a racemate into its isomers does not mean that a person skilled in the art would necessarily apply them. The fact that there are such known methods of separation will be of no account if the evidence does not prove that it was more or less self-evident to try them. It is true that at the relevant time there was evidence that a skilled person would know that the properties of a racemate and its isomers might be different. However, a possibility of finding the invention is not enough. The invention must be self-evident from the prior art and common general knowledge in order to satisfy the “obvious to try” test. That is not the evidence in this case.

(2) *What Is the Extent, Nature and Amount of Effort Required to Achieve the Invention?*

[86] As indicated, the applications judge found that there were five well-known techniques for separating this racemate into its isomers. He also found that there was no evidence that at the relevant time, a person skilled in the art would know

[82] On ne peut reprocher quoi que ce soit à l’analyse que le juge de première instance a cru bon d’effectuer. Cependant, il aurait dû en outre permettre l’application — justifiée en l’espèce — du critère de l’« essai allant de soi ».

[83] Les considérations suivantes sont donc pertinentes à cette quatrième étape de l’examen portant sur l’évidence.

(1) *Est-il plus ou moins évident que l’essai sera fructueux?*

[84] Comme je le fais remarquer précédemment, le juge Shore conclut que la personne versée dans l’art n’aurait pu savoir que l’isomère dextrogyre présentait des avantages différents de ceux du racémate et de l’isomère lévogyre avant d’isoler les isomères du racémate et d’analyser chacun d’eux (par. 81). Il ajoute que la personne versée dans l’art n’aurait pu connaître les avantages du bisulfate avant de combiner les différents sels avec l’isomère dextrogyre (par. 82).

[85] La seule existence de procédés connus permettant d’isoler les isomères d’un racémate ne signifie pas qu’une personne versée dans l’art y recourrait nécessairement. Il n’est d’ailleurs pas tenu compte de l’existence de tels procédés lorsque aucun élément n’établit qu’il allait plus ou moins de soi d’y recourir. Il est vrai que, selon la preuve, à l’époque considérée, une personne versée dans l’art aurait su que les avantages d’un racémate pouvaient différer de ceux de ses isomères. Toutefois, la possibilité de découvrir l’invention ne suffit pas. Pour satisfaire au critère de l’« essai allant de soi », l’invention doit être évidente au regard de l’antériorité et des connaissances générales courantes, ce que la preuve n’établit pas en l’espèce.

(2) *Quels efforts — leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser l’invention?*

[86] Je le rappelle, le juge de première instance a conclu que cinq techniques connues permettaient d’isoler les isomères du racémate. Il a aussi estimé que rien n’établissait qu’à l’époque considérée, une personne versée dans l’art aurait su laquelle aurait

which one would work with the racemate at issue in this case. The evidence was that a skilled person would eventually find the right technique.

[87] As earlier indicated, Shore J. also found that there was no evidence that at the relevant time a person skilled in the art would know before separating the racemate and testing the isomers what their properties would be, although the specific properties of the isomers could be discovered. There was evidence that, using known techniques, the properties of different pharmaceutically acceptable salts to be used with the dextro-rotatory isomer could be discovered.

[88] However, in considering whether it was “obvious to try” to find the invention, once it was decided to isolate the dextro-rotatory isomer, the methods for doing so were known, the methods for testing the properties of the isomers were known and the method for determining the beneficial properties of the salts to be used with the isomer would also have been known.

[89] According to Mr. Badorc’s affidavit, it took from November 1985 to April 1986 to find the ‘777 invention, and he was already familiar with the ‘875 invention. Potentially five different methods to separate the racemate would have had to have been tried and tested before determining the properties of the dextro-rotatory isomer. As in the case of anticipation, one might infer that the applications judge, if asked to decide this question, would have held that the investigation here was not routine, but rather was prolonged and arduous. In any event, on the facts of this case, this factor would assume small significance in view of the finding I make with respect to the whole course of conduct discussed at para. 91 below.

(3) *Is There a Motive From the Prior Art to Find the Solution That the ‘777 Patent Addresses?*

[90] It is well known that the pharmaceutical industry is intensely competitive. Market participants are continuously in search of new and

fonctionné pour le racémate en cause. Suivant la preuve, une personne versée dans l’art aurait fini par trouver la bonne.

[87] Comme je l’ai déjà signalé, le juge Shore a par ailleurs conclu qu’aucun élément n’établissait qu’à l’époque considérée, une personne versée dans l’art aurait connu les avantages des isomères avant de les séparer du racémate et de les analyser, même si ces avantages pouvaient être découverts. Suivant la preuve, en recourant à des techniques connues, il était possible de découvrir les avantages de différents sels pharmaceutiquement acceptables combinés avec l’isomère dextrogyre.

[88] Cependant, pour ce qui est de savoir s’il « allait de soi » de tenter de découvrir l’invention, une fois prise la décision d’isoler l’isomère dextrogyre, les méthodes pour y parvenir étaient connues, celles permettant d’analyser les avantages des isomères étaient également connues et le procédé pour déterminer les avantages des sels combinés avec l’isomère l’était lui aussi.

[89] Selon l’affidavit du D^r Badorc, les travaux entrepris en novembre 1985 pour découvrir l’invention visée par le brevet 777 se sont poursuivis jusqu’en avril 1986, et le témoin connaissait déjà l’invention protégée par le brevet 875. Il aurait pu être nécessaire de recourir à cinq méthodes de séparation du racémate avant de déterminer les avantages de l’isomère dextrogyre. Comme pour l’antériorité, on pourrait déduire que s’il avait été appelé à trancher cette question, le juge aurait conclu qu’il ne s’agissait pas d’essais courants, mais bien d’une expérimentation longue et ardue. Quoi qu’il en soit, dans la présente affaire, il s’agit d’un élément négligeable étant donné la conclusion que je tire concernant l’ensemble de la démarche analysée ci-après au par. 91.

(3) *L’antériorité fournit-elle un motif de rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet 777?*

[90] Le secteur pharmaceutique est sans conteste extrêmement concurrentiel. Les entreprises sont toujours à l’affût de médicaments nouveaux et

improved medications and want to reach the market with them as soon as possible. So demand for an effective and non-toxic product to inhibit platelet aggregation might be assumed to exist. However, nothing in the '875 patent or common general knowledge provided a specific motivation for the skilled person to pursue the '777 invention. The prior patent was a genus patent, and selection might be expected. However, the prior patent did not differentiate between the efficacy and the toxicity of any of the compounds it covered. This suggests that what to select or omit was not then self-evident to the person skilled in the art.

(4) *What Is the Course of Conduct Which Was Followed Which Culminated in the Making of the Invention?*

[91] Mr. Badorc's affidavit reveals that for several years prior to November 1985, Sanofi was in the process of developing the racemate in its salified form. In November 1985, the racemate was being tested in preliminary human clinical trials. It was at that time that Mr. Badorc was asked to separate the racemate into its isomers. After he discovered that the dextro-rotatory isomer was active and non-toxic and that the levo-rotatory isomer was non-active and toxic, Sanofi decided to develop the dextro-rotatory isomer and abandon its work on the racemate. However, this was after it had "spent millions of dollars and several years developing [the racemate] up to the point of preliminary human clinical trials" without at least trying to see if the dextro-rotatory isomer had advantageous properties to those of the racemate (Affidavit of Mr. Badorc, at para. 25). This evidence was uncontradicted.

(5) *Was the Invention of the '777 Patent "Obvious to Try"?*

[92] The methods to obtain the invention of the '777 patent were common general knowledge. It can be assumed that there was a motive to find a non-toxic efficacious product to inhibit platelet aggregation in the blood. However, it was not self-evident from the '875 patent or common general knowledge what the properties of the dextro-rotatory isomer of

améliorés qu'elles veulent commercialiser dès que possible. La demande d'un antiplaquettaire efficace et non-toxique peut donc être présumée. Toutefois, ni le brevet 875 ni ses connaissances générales courantes ne donnaient à la personne versée dans l'art un motif de rechercher l'objet du brevet 777. Le brevet antérieur était un brevet de genre, de sorte qu'une sélection était prévisible. Il n'établissait cependant pas de distinction entre les composés quant à leur efficacité et à leur toxicité, ce qui donne à penser que ce qu'il y avait lieu de retenir ou d'omettre n'était alors pas évident pour la personne versée dans l'art.

(4) *Quelle démarche a mené à l'invention?*

[91] L'affidavit du D^r Badorc révèle que plusieurs années avant novembre 1985, Sanofi était à mettre au point la forme salifiée du racémate. En novembre 1985, le racémate a fait l'objet d'essais cliniques préliminaires chez l'humain. C'est alors qu'on a demandé au D^r Badorc d'isoler les isomères du racémate. Après la découverte de l'activité et de la non-toxicité de l'isomère dextrogyre et de la non-activité et de la toxicité de l'isomère lévogyre, les travaux de Sanofi ont porté non plus sur le racémate, mais sur l'isomère dextrogyre. Cette décision a toutefois été prise après que Sanofi eut « consacré des millions de dollars et des années de travaux à la mise au point [du racémate] et à la tenue d'essais cliniques préliminaires chez l'humain » sans au moins tenter de déterminer si l'isomère dextrogyre avait des avantages par rapport au racémate (affidavit du D^r Badorc, par. 25). Ce témoignage n'a pas été contredit.

(5) *L'invention visée par le brevet 777 « allait-elle de soi »?*

[92] Les moyens de parvenir à l'objet du brevet 777 faisaient partie des connaissances générales courantes. On peut supposer qu'il existait un motif de chercher un produit efficace et non toxique inhibant l'agrégation des plaquettes dans le sang. Cependant, ni le brevet 875 ni les connaissances générales courantes ne rendaient évidents les

this racemate would be or what the bisulfate salt's beneficial properties would be and therefore that what was being tried ought to work. The course of conduct and the time involved throughout demonstrate that the advantage of the dextro-rotatory isomer was not quickly or easily predictable. Had the dextro-rotatory isomer been "obvious to try", it is difficult to believe that Sanofi would not have opted for it before unnecessary time and investment were spent on the racemate. I conclude that the prior art and common general knowledge of persons skilled in the art at the relevant time were not sufficient for it to be more or less self-evident to try to find the dextro-rotatory isomer.

(f) *Conclusion on Obviousness*

[93] As I have earlier explained, there was a significant difference between the '875 genus patent and the '777 selection patent. The difference was not obvious. Having regard to the foregoing analysis, I conclude that the allegation of obviousness is not justified.

VII. Double Patenting

[94] Apotex also bases its challenge to the validity of the '777 patent on double patenting. Apotex also challenges the validity of the doctrine of selection patents itself on this basis.

[95] There may only be one patent covering an invention (*Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, 2000 SCC 67, at para. 63). Apotex says that a selection patent claims the same invention as the original class or genus patent and as a result, the selection patent cannot be valid.

[96] The concern expressed by Apotex is that the doctrine of selection patents allows a patent holder to "evergreen" an invention. The original genus patent is granted for a finite period of years. If a selection patent is later obtained by the owner of the genus patent covering the same invention as the genus patent, the number of years the owner is entitled to exclude others from making or using the invention is extended, contrary to the limited period of exclusivity provided by the original patent.

propriétés de l'isomère dextrogyre du racémate ou les avantages du bisulfate, de sorte qu'il n'était pas évident que l'essai serait fructueux. Les efforts et le temps consacrés démontrent qu'il n'était pas possible de prédire rapidement ou aisément l'avantage que présentait l'isomère dextrogyre. S'il était allé de soi d'isoler l'isomère dextrogyre, il est difficile de croire que Sanofi ne l'aurait pas fait au lieu de consacrer en vain temps et argent au racémate. Je conclus que l'antériorité et les connaissances générales courantes des personnes versées dans l'art à l'époque considérée n'étaient pas suffisantes pour qu'il aille plus ou moins de soi de tenter d'isoler l'isomère dextrogyre.

f) *Conclusion sur le caractère évident*

[93] Je le répète, le brevet de genre 875 se distinguait sensiblement du brevet de sélection 777. La différence n'était pas évidente. Eu égard à l'analyse qui précède, je conclus que l'allégation d'évidence n'est pas fondée.

VII. La double protection

[94] Apotex attaque la validité du brevet 777 en alléguant également la double protection. Elle conteste aussi le bien-fondé de la notion de brevet de sélection pour le même motif.

[95] Un seul brevet peut être accordé pour une invention (*Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, par. 63). Apotex soutient qu'un brevet de sélection revendique la même invention que le brevet initial ou brevet de genre, en sorte que le brevet de sélection ne peut être valide.

[96] Apotex déplore en fait que la notion de brevet de sélection permette la « perpétuation » d'un brevet. Le brevet de genre d'origine est délivré pour un nombre d'années déterminé. Si son titulaire obtient ultérieurement un brevet de sélection pour la même invention, le nombre d'années pendant lesquelles il jouit d'un monopole pour la fabrication ou l'utilisation de l'invention en est accru, ce qui est incompatible avec la durée limitée du monopole accordé initialement.

[97] Evergreening is a legitimate concern and, depending on the circumstances, strategies that attempt to extend the time limit of exclusivity of a patent may be contrary to the objectives of the *Patent Act*. The Act aims to promote inventiveness by conferring exclusivity for a limited period of time while providing for public disclosure of the invention to enable others to make or use it after expiry of the period of exclusivity.

[98] However, a generalized concern about evergreening is not a justification for an attack on the doctrine of selection patents for two reasons. First, a selection patent may be sought by a party other than the inventor or owner of the original genus patent. In such a case, anticipation or obviousness may be an issue, but evergreening does not arise.

[99] At the hearing, counsel for Apotex submitted that, in the pharmaceutical industry, the only party that would ever attempt to obtain a selection patent would be the genus patent holder. This is a highly competitive industry and a market participant who is able to develop a more effective product might be expected to be anxious to do so and seek patent protection through a selection patent even if it requires the making of an agreement with the holder of the genus patent to allow for the marketing of the selected product. However, even if counsel is correct, the doctrine of genus and selection patents is not restricted to the pharmaceutical industry. It is of general applicability.

[100] Second and more importantly, selection patents encourage improvements by selection. The inventor selects only a bit of the subject matter of the original genus patent because that bit does something better than and different from what was claimed in the genus patent.

[101] The applications judge found that the claims of the '777 and '875 patents were not identical or coterminous. I agree with him. Apotex's factum compares claims 1, 8, 14 and 15 of the '875 patent with claims 1 and 3 of the '777 patent.

[97] La perpétuation du brevet est une préoccupation légitime. Selon les circonstances, les stratégies visant à accroître la durée du monopole peuvent aller à l'encontre de l'objectif de la *Loi sur les brevets*, qui est de favoriser l'inventivité par l'octroi d'une exclusivité pour un temps tout en assurant la divulgation de l'invention pour permettre sa réalisation et son utilisation par autrui une fois le brevet expiré.

[98] Cependant, cette préoccupation générale ne justifie pas la remise en question du brevet de sélection en soi, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l'obtention d'un brevet de sélection peut intéresser une autre personne que l'inventeur ou le titulaire du brevet de genre d'origine, auquel cas la question de l'antériorité ou de l'évidence peut se poser, mais non celle de la perpétuation.

[99] À l'audience, les avocats d'Apotex ont fait valoir que dans le domaine pharmaceutique, la seule personne susceptible de demander un brevet de sélection est le titulaire du brevet de genre. Dans un secteur d'activité aussi concurrentiel, une entreprise qui est en mesure de mettre au point un produit plus efficace pourrait être impatiente de le faire et demander un brevet de sélection, même s'il lui fallait conclure un accord avec le titulaire du brevet de genre pour la commercialisation du produit en cause. Et même si Apotex a raison, des brevets de genre et de sélection sont accordés dans d'autres secteurs que celui de la pharmaceutique. Le principe qui les sous-tend a vocation générale.

[100] Deuxièmement et surtout, le brevet de sélection favorise le perfectionnement par voie de sélection. L'inventeur ne sélectionne qu'un élément de l'objet du brevet de genre d'origine parce qu'il obtient ainsi quelque chose de mieux et de différent par rapport à ce qui est revendiqué dans le brevet initial.

[101] Le juge de première instance a conclu que les revendications des brevets 777 et 875 n'étaient pas identiques. Je suis d'accord avec lui. Dans son mémoire, Apotex compare les revendications 1, 8, 14 et 15 du brevet 875 et les revendications 1 et 3 du brevet 777.

'875 Patent

Claim 1 "A process for the preparation of derivatives of general formula (I): . . . as well as the 2 enantiomers or their mixture [racemate] of these compounds of formula (I); wherein: . . . if desired, its enantiomers are separated *and/or it is salified by mineral or organic acid action*; . . ." (page 14)

Claim 8 "Process according to claim 1 for the preparation of methyl α -[4,5,6,7-tetrahydro-thieno[3,2-c]-5-pyridyl]-o-chlorophenylacetate, wherein the 4,5,6,7-tetrahydro thieno[3,2-c]pyridine is condensed over the methyl 2-chloro-o-chlorophenylacetate, and the derivative sought, which is isolated, is obtained." (page 15)

Claim 14 "Derivatives of general formula (I): . . . as well as the 2 enantiomers or their mixture of these compounds of formula (I). . .

Claim 15 "Methyl α -[4,5,6,7-tetrahydro-thieno[3,2-c]-5-pyridyl]-o-chlorophenylacetate, each time it is obtained by the process of claim 8 or its manifest chemical equivalents." (page 16)

(Underlining in trial reasons; italics added by Apotex.)

'777 Patent

1. Dextro-rotatory isomer of methyl alpha-5 (4, 5, 6, 7-tetrahydro (3, 2-c) thieno pyridyl) (2-chlorophenyl)-acetate *and its pharmaceutically acceptable salts*.

3. *Hydrogen sulfate* of the dextro-rotatory isomer of methyl alpha-5 (4, 5, 6, 7-tetrahydro (3, 2-c) thieno pyridyl) (2-chlorophenyl)-acetate.

(Underlining and italics added by Apotex.)

[102] Although Apotex does not expressly state which of the '875 and '777 claims it is comparing, it is apparent, for double patenting purposes, that there is no identity between the product claims 1 and 3 of the '777 patent and claims 1, 8 and 15 of the '875 patent because claims 1 and 8 are process claims and claim 15 is a product by process claim. The only comparison that need be considered is between claim 14 of the '875 patent and claim 1 of the '777 patent. Claim 3 of the '777 patent reflects

Brevet 875

[Revendication] 1. Procédé pour la préparation de dérivés de formule générale (I) : [. . .] ainsi que les deux énantiomères ou leur mélange [racémate], de ces composés de formule (I); [. . .] dans laquelle [. . .] si désiré, [on] sépare ses énantiomères *et/ou le salifie par action des bases minérales*; . . . [p. 16-17]

[Revendication] 8. Procédé selon la revendication 1, pour la préparation de l'[alpha]-[tétrahydro-4,5,6,7 thiéno [3,2-c] pyridyl-5] o-chlorophénylacétate de méthyle, caractérisé en ce que l'on condense la tétrahydro-4,5,6,7 thiéno [3,2-c] pyridine sur le chloro-2 o-chlorophénylacétate de méthyle, et obtient le dérivé cherché que l'on isole. [p. 19]

[Revendication] 14. Dérivés de formule générale (I) : [. . .] ainsi que les deux énantiomères ou leur mélange de ces composés de formule (I) . . . [p. 20-21]

[Revendication] 15. [alpha]-(tétrahydro-4,5,6,7 thiéno [3,2-c] pyridyl-5] o-chlorophénylacétate de méthyle, chaque fois qu'il est obtenu par le procédé de la revendication 8 ou ses équivalents chimiques manifestes. [page 21]

(Soulignements par le juge de première instance; italiques ajoutés par Apotex.)

Brevet 777

[TRADUCTION]

1. L'isomère dextrogyre de l'alpha-5 (4,5,6,7-tétrahydro (3,2-c) thiéno pyridyl) (2-chlorophényl) acétate de méthyle *et ses sels acceptables du point de vue pharmaceutique*.

3. L'hydrogénosulfate de l'isomère dextrogyre de l'alpha-5 (4,5,6,7-tétrahydro (3,2-c) thiéno pyridyl) (2-chlorophényl) acétate de méthyle.

(Soulignements et italiques ajoutés par Apotex.)

[102] Bien qu'Apotex ne dise pas expressément quelles revendications des brevets 875 et 777 elle compare, il est évident qu'en ce qui concerne la question de la double protection, les revendications de produit 1 et 3 du brevet 777 et les revendications 1, 8 et 15 du brevet 875 ne sont pas identiques, car les revendications 1 et 8 visent des procédés, et la revendication 15, un produit obtenu grâce à l'un de ces procédés. La seule comparaison à considérer est celle de la revendication 14 du brevet 875 et de

the hydrogen sulfate of claim 1 of the '777 patent, so that if claim 1 is not invalid, claim 3 will not be invalid either.

[103] Claim 14 of the '875 patent claims all derivatives of general formula (I) as well as the two isomers and the racemic mixture. It is a broad claim for a class or genus. Claim 1 of the '777 patent is specific. It claims only the dextro-rotatory isomer of the racemate. This is a typical selection patent.

[104] Sound prediction was the basis for granting the original genus patent. That had to be the case when the genus involved over 250,000 possible compounds. Not every compound would itself have been tested. But there was, to the satisfaction of the Commissioner of Patents, sound prediction that what was included in the original genus patent was new, useful and not obvious. It was later determined that some of the subject matter of the original genus patent did not work or did not work as well as the subject matter of the selection patent. That information is valuable.

[105] The doctrine of "sound prediction", explicitly adopted by this Court in *Monsanto Co. v. Commissioner of Patents*, [1979] 2 S.C.R. 1108, balances the public interest in early disclosure of new and useful inventions even before their utility has been fully verified by tests, and the public interest in avoiding cluttering the public domain with useless patents and granting monopoly rights in exchange for misinformation: see *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153, 2002 SCC 77, at para. 66. In *Monsanto*, Pigeon J., writing for the majority, drew the following conclusion, at p. 1117:

I have quoted again the passage quoted by the [Patent Appeal] Board because I consider the last sentence of the paragraph of some importance as it does clearly indicate what is meant by a "sound prediction". It cannot mean a certainty since it does not exclude all

la revendication 1 du brevet 777. La revendication 3 du brevet 777 correspond à l'hydrogénosulfate de l'objet de la revendication 1 du brevet 777, de sorte que si la revendication 1 n'est pas invalide, la revendication 3 ne l'est pas non plus.

[103] La revendication 14 du brevet 875 vise tous les dérivés de formule générale I, ainsi que les deux isomères et le mélange racémique. Elle est générale et vise une catégorie ou un genre. La revendication 1 du brevet 777 est spécifique et ne vise que l'isomère dextrogyre du racémate. C'est un brevet de sélection type.

[104] La délivrance du brevet de genre d'origine avait pour fondement la prédiction valable, ce qui est nécessairement le cas lorsque plus de 250 000 composés possibles sont en cause. Ces composés n'avaient pas tous été analysés. Cependant, le commissaire aux brevets a estimé qu'on pouvait raisonnablement conclure que l'objet du brevet de genre d'origine était nouveau, utile et non évident. On a ultérieurement déterminé que l'efficacité de certains éléments de l'objet du brevet de genre d'origine était nulle ou, du moins, inférieure à celle de l'objet du brevet de sélection. Il s'agit d'une donnée très utile.

[105] Retenu expressément par notre Cour dans l'arrêt *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets*, [1979] 2 R.C.S. 1108, le critère de la « prédiction valable » met en balance le souci de divulguer rapidement, dans l'intérêt public, toute invention nouvelle et utile avant même que son utilité n'ait été confirmée sans réserve par des essais et le souci, toujours dans l'intérêt public, de ne pas encombrer le domaine public de brevets inutiles et de ne pas accorder un monopole pour une mésinformation : voir *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, 2002 CSC 77, par. 66. Dans l'arrêt *Monsanto*, au nom des juges majoritaires, le juge Pigeon a tiré les conclusions suivantes (p. 1117) :

Si j'ai cité de nouveau le passage cité par la Commission [d'appel des brevets], c'est que je suis d'avis que la dernière phrase est importante parce qu'elle indique clairement ce que l'on entend par « prédiction valable ». Il ne peut s'agir d'une certitude puisqu'elle n'exclut

risk that some of the area covered may prove devoid of utility. It thus appears to me that the test formulated by Graham J. [in *Olin Mathieson Chemical Corp. v. Biorex Laboratories Ltd.*, [1970] R.P.C. 157 (Ch. D.)] involves just two possible reasons for rejecting claims such as those in issue.

1. There is evidence of lack of utility in respect of some of the area covered; [or]

2. It is not a sound prediction. [Emphasis added.]

This approach has been consistently accepted by courts in Canada (see for example *Ciba-Geigy AG v. Commissioner of Patents* (1982), 65 C.P.R. (2d) 73 (F.C.A.)).

[106] In the present case, it was found that the levo-rotatory isomer did not work at all and was toxic. The racemate did not work as well as the dextro-rotatory isomer. Isolating the dextro-rotatory isomer as being more effective and less toxic than other compounds of the genus patent is a valuable advance to be encouraged as a matter of patent policy.

[107] It is true that the sound prediction of the '875 patent that the racemate and the levo-rotatory isomer produced the same results as the dextro-rotatory isomer was not borne out. That may leave parts of the original genus patent open to challenge. But it does not affect the validity of the selection patent.

[108] Apotex argues that the focus in a double patenting challenge is on the claims of the two patents rather than on the disclosure. I agree. In *Whirlpool*, Binnie J. stated, at para. 63:

It is clear that the prohibition against double patenting involves a comparison of the claims rather than the disclosure, because it is the claims that define the monopoly.

Whirlpool was not a selection patent case. However, because selection patents are to be subject to the same considerations as other patents, the clear statement of Binnie J. in *Whirlpool* must apply to selection patents.

pas tout risque qu'une partie du domaine visé puisse se révéler inutile. Le critère formulé par le juge Graham [dans la décision *Olin Mathieson Chemical Corp. c. Biorex Laboratories Ltd.*, [1970] R.P.C. 157 (Ch. D.)] me paraît donc présenter seulement deux motifs possibles pour rejeter des revendications comme celles en litige.

1. Il y a preuve de l'inutilité d'une partie du domaine visé; [ou]

2. Ce n'est pas une prédiction valable. [Je souligne.]

Telle a toujours été la position des tribunaux canadiens (voir p. ex. *Ciba-Geigy AG c. Canada (Commissaire des brevets)*, [1982] A.C.F. n° 425 (QL) (C.A.)).

[106] Dans la présente affaire, on a constaté que l'isomère lévogyre était inefficace et toxique. Le racémate n'était pas aussi efficace que l'isomère dextrogyre. La découverte que l'isomère dextrogyre était plus efficace et moins toxique que les autres composés du brevet de genre représente un progrès appréciable digne d'être encouragé par la politique en matière de brevet.

[107] Il est vrai que la prédiction valable du brevet 875 selon laquelle le racémate et l'isomère lévogyre produiraient les mêmes résultats que l'isomère dextrogyre ne s'est pas avérée. Certains éléments du brevet de genre d'origine pourraient de ce fait être contestés, mais le brevet de sélection demeure valide.

[108] Apotex fait valoir qu'une allégation de double protection s'attache aux revendications des deux brevets, et non à la divulgation. J'en conviens. Dans l'arrêt *Whirlpool*, le juge Binnie a dit ce qui suit au par. 63 :

Il est clair que l'interdiction du double brevet implique une comparaison des revendications plutôt que des divulgations, car ce sont les revendications qui définissent le monopole.

Dans cette affaire, le litige ne portait pas sur un brevet de sélection. Mais puisque le brevet de sélection doit être considéré comme tout autre brevet, les propos sans équivoque du juge Binnie s'appliquent aussi à son égard.

[109] I agree with Apotex that a challenge to patent validity based on double patenting does not require the existence of identical language in the two patent claims. Even so, the wording of the claims, however different, must claim the same invention.

[110] The invention defined by claim 14 of the ‘875 patent is not the same as the invention claimed by claim 1 of the ‘777 patent because the former is broader than the latter. Although not a selection patent case, there is a striking passage in the judgment of Lord Simonds in *May & Baker Ltd. v. Boots Pure Drug Co.* (1950), 67 R.P.C. 23 (H.L.), at p. 32. It describes a scenario very much the same as in the case at bar:

Is there then a difference in the inventions claimed in the original and amended specifications? On the one hand a vast range of possible compounds, a fragment no doubt in the whole sphere of organic chemistry yet so numerous that the number becomes meaningless, within which no one can say what hidden things might be brought to light, what benefits discovered for the relief of humanity. On the other hand two specific drugs. Are these inventions the same or different inventions? My Lords, I hesitate to appeal to common sense, lest others should take a different view of the case. Yet in the consensus of opinion of all the learned judges who have dealt with this matter I find justification for the view which I most emphatically hold that it is plain common sense to say that the inventions are not the same but different: and I think that, if they are different, the substantial difference could not be denied.

I think Lord Simonds’ comments cover this case precisely.

[111] To this point, the issue has been what is sometimes called “same invention” double patenting. This is the main thrust of Apotex’s double patenting argument. The applications judge found that the claims in the ‘777 and ‘875 patents were not identical or coterminous, requirements to prove same invention double patenting: see *Whirlpool*, at paras. 64-65.

[112] Apotex also relies on “obviousness” double patenting. Binnie J. explains in *Whirlpool*, at para. 66, that “obviousness” double patenting

[109] Je conviens avec Apotex que l’existence de la double protection n’exige pas que les revendications soient formulées de la même manière dans les deux brevets. Néanmoins, le libellé des revendications, même s’il est différent, doit décrire la même invention.

[110] L’invention correspondant à la revendication 14 du brevet 875 n’est pas la même que celle visée par la revendication 1 du brevet 777, car la première a une plus grande portée que la seconde. Dans l’arrêt *May & Baker Ltd. c. Boots Pure Drug Co.* (1950), 67 R.P.C. 23 (H.L.), qui ne porte pas sur un brevet de sélection, Lord Simonds décrit néanmoins de manière saisissante un scénario très semblable à celui de la présente espèce (p. 32) :

[TRADUCTION] Y a-t-il alors une différence entre les inventions revendiquées dans le mémoire descriptif d’origine et le mémoire descriptif modifié? D’un côté, une vaste gamme de composés possibles, représentant sans doute une parcelle de la chimie organique considérée dans sa totalité, mais si nombreux que leur nombre ne veut plus rien dire, chacun étant susceptible de receler quelque secret ou de présenter des avantages pour le genre humain. De l’autre, deux médicaments spécifiques. Ces inventions sont-elles identiques ou différentes? J’hésite, chers collègues, à faire appel au sens commun de crainte que d’autres diffèrent d’opinion en l’espèce. Néanmoins, l’unanimité des juges saisis de la question me conforte dans l’opinion bien arrêtée qu’il tombe sous le sens que les inventions ne sont pas identiques, mais différentes. Et si elles sont différentes, je crois que leur différence essentielle ne peut être niée.

À mon avis, les remarques de lord Simonds s’appliquent en tous points à la présente espèce.

[111] À cet égard, le litige porte sur ce que l’on appelle parfois le double brevet relatif à la « même invention ». C’est l’essentiel de la thèse de la double protection d’Apotex. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait pas « identité » des revendications des brevets 777 et 875, ce qu’exige la preuve du double brevet relatif à la même invention : voir *Whirlpool*, par. 64-65.

[112] Apotex invoque par ailleurs le double brevet relatif à une « évidence ». Dans l’arrêt *Whirlpool*, le juge Binnie explique au par. 66 :

is a more flexible and less literal test that prohibits the issuance of a second patent with claims that are not “patentably distinct” from those of the earlier patent.

In *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, it was held that even though the claims were not identical nor coterminous, the dilution of a new substance once its medical uses were established in the first patent did not result in a further invention justifying a second patent. Even though the claims were not identical or coterminous, the subsequent patent was found to be invalid.

[113] A selection patent that claims a compound that is patentably distinct from the genus patent will not be invalid for obviousness double patenting. Here, out of the many compounds predicted to be effective as exhibiting platelet aggregation inhibiting activity in the ‘875 patent, it was found that the dextro-rotatory isomer of the racemate relevant in this case had beneficial properties over both the racemate and the levo-rotatory isomer. As I have explained above, the claims in the ‘777 patent reflect a patentably distinct compound from the compounds in the ‘875 patent. As a result, there is no basis for a challenge based on “obviousness” double patenting.

[114] While double patenting requires a comparison of the claims of a genus and selection patent, it is necessary that the specification of the selection patent define in clear terms the nature of the characteristic which the patentee alleges to be possessed by the selection for which he claims a monopoly. See *I. G. Farbenindustrie*, at p. 323. Here the ‘777 specification satisfies this requirement by providing, at p. 1:

In an unexpected manner only the dextro-rotatory enantiomer I_d exhibits a platelet aggregation inhibiting activity, the levo-rotatory enantiomer I_l being inactive. Moreover, the inactive levo-rotatory enantiomer I_l is the less well tolerated of the two enantiomers. [A.R., at p. 156]

[115] For these reasons, I do not find Apotex’s challenge to selection patents on the grounds of

Il s’agit d’un critère plus souple et moins littéral qui interdit la délivrance d’un deuxième brevet dont les revendications ne visent pas un « élément brevetable distinct » de celui visé par les revendications du brevet antérieur.

Dans l’arrêt *Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, notre Cour a statué que même s’il n’y avait pas « identité » des revendications, la dilution d’une nouvelle substance une fois ses usages médicaux déterminés dans le brevet initial ne donnait pas lieu à une nouvelle invention justifiant un deuxième brevet. Malgré l’absence d’« identité » des revendications, le brevet subséquent a été invalidé.

[113] Le brevet de sélection revendiquant un composé brevetable distinct de celui visé par les revendications du brevet de genre ne saurait être invalidé pour cause de double brevet relatif à une évidence. En l’espèce, parmi les nombreux composés dont le brevet 875 a prédit l’effet antiplaquettaire, l’isomère dextrogyre du racémate s’est révélé plus avantageux que le racémate et l’isomère lévogyre. Comme je l’ai déjà expliqué, les revendications du brevet 777 visent un composé brevetable distinct de ceux visés par les revendications du brevet 875. En conséquence, l’allégation du double brevet relatif à une « évidence » n’est pas fondée.

[114] Bien qu’une allégation de double protection exige la comparaison des revendications du brevet de genre et du brevet de sélection, le mémoire descriptif du brevet de sélection doit définir clairement la nature de la caractéristique du composé sélectionné pour lequel le breveté revendique un monopole. Voir l’arrêt *I. G. Farbenindustrie*, p. 323. En l’espèce, le mémoire descriptif du brevet 777 satisfait à cette exigence en ce qu’il précise à la p. 1 :

[TRADUCTION] Contre toute attente, seul l’énantiomère dextrogyre I_d présente une activité inhibitrice de l’agrégation des plaquettes, l’énantiomère lévogyre I_l étant inactif à cet égard. De plus, l’énantiomère lévogyre I_l inactif est celui des deux énantiomères qui est le moins bien toléré. [d.a., p. 156]

[115] J’estime donc que l’allégation d’Apotex selon laquelle les brevets de sélection sont invalides

double patenting, and in particular that Sanofi has engaged in double patenting in the case of the ‘777 and ‘875 patents, to be well founded.

VIII. Disposition

[116] It follows from the findings above that claims 1 and 3 of the ‘777 patent are neither anticipated nor obvious. The composition claims 10 and 11 of the ‘777 patent are therefore also neither anticipated nor obvious. Finally, I find that Apotex’s arguments in respect of double patenting are not well founded. In the result, the allegations that the ‘777 patent is invalid for anticipation, obviousness and double patenting are not justified.

[117] I would dismiss the appeal with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Goodmans, Toronto.

Solicitors for the respondents Sanofi-Synthelabo Canada Inc. and Sanofi-Synthelabo: Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

Solicitors for the intervener the Canadian Generic Pharmaceutical Association: Hazzard & Hore, Toronto.

Solicitors for the intervener BIOTEC Canada: Torys, Toronto.

Solicitors for the intervener Canada’s Research-Based Pharmaceutical Companies: Ogilvy Renault, Toronto.

pour cause de double protection et, plus particulièrement, que les brevets 777 et 875 de Sanofi sont invalides pour le même motif, n’est pas fondée.

VIII. Dispositif

[116] Il s’ensuit que les revendications 1 et 3 du brevet 777 ne sont ni antérieures ni évidentes, de sorte que les revendications 10 et 11 relatives à une composition ne le sont pas non plus. Enfin, je conclus que la thèse d’Apotex relative à la double protection n’est pas fondée. En conséquence, les allégations d’invalidité du brevet 777 pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection n’ont aucun fondement.

[117] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Goodmans, Toronto.

Procureurs des intimées Sanofi-Synthelabo Canada Inc. et Sanofi-Synthelabo : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne du médicament générique : Hazzard & Hore, Toronto.

Procureurs de l’intervenante BIOTEC Canada : Torys, Toronto.

Procureurs de l’intervenante Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada : Ogilvy Renault, Toronto.

Law Society of Upper Canada *Appellant/
Respondent on cross-appeal*

v.

CCH Canadian Limited *Respondent/
Appellant on cross-appeal*

and between

Law Society of Upper Canada *Appellant/
Respondent on cross-appeal*

v.

**Thomson Canada Limited c.o.b.
as Carswell Thomson Professional
Publishing** *Respondent/Appellant on
cross-appeal*

and between

Law Society of Upper Canada *Appellant/
Respondent on cross-appeal*

v.

Canada Law Book Inc. *Respondent/Appellant
on cross-appeal*

and

**Federation of Law Societies of Canada,
Canadian Publishers' Council and
Association of Canadian Publishers,
Société québécoise de gestion collective
des droits de reproduction (COPIBEC)
and Canadian Copyright Licensing
Agency (Access Copyright)** *Intervenors*

**INDEXED AS: CCH CANADIAN LTD. v. LAW SOCIETY
OF UPPER CANADA**

Neutral citation: 2004 SCC 13.

Barreau du Haut-Canada *Appellant/Intimé
au pourvoi incident*

c.

CCH Canadienne Limitée *Intimée/Appelante
au pourvoi incident*

et entre

Barreau du Haut-Canada *Appellant/Intimé
au pourvoi incident*

c.

**Thomson Canada Limitée, faisant affaire
sous la raison sociale Carswell Thomson
Professional Publishing** *Intimée/Appelante
au pourvoi incident*

et entre

Barreau du Haut-Canada *Appellant/Intimé
au pourvoi incident*

c.

Canada Law Book Inc. *Intimée/Appelante au
pourvoi incident*

et

**Fédération des ordres professionnels
de juristes du Canada, Canadian
Publishers' Council et Association des
éditeurs canadiens, Société québécoise
de gestion collective des droits de
reproduction (COPIBEC) et Canadian
Copyright Licensing Agency (Access
Copyright)** *Intervenants*

**RÉPERTORIÉ : CCH CANADIENNE LTÉE c. BARREAU
DU HAUT-CANADA**

Référence neutre : 2004 CSC 13.

File No.: 29320.

2003: November 10; 2004: March 4.

Present: McLachlin C.J. and Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps and Fish JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF
APPEAL

Copyright — Infringement — Photocopying — Fax transmissions — Law Society providing custom photocopy service and maintaining self-service photocopiers in library for use by patrons — Legal publishers bringing copyright infringement actions against Law Society — Whether publishers' headnotes, case summary, topical index and compilation of reported judicial decisions "original" works covered by copyright — If so, whether Law Society breached publishers' copyright — Whether Law Society's fax transmissions of publishers' works constitute communications "to the public" — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 3(1)(f).

Copyright — Infringement — Exception — Fair dealings — Law Society providing custom photocopy service and maintaining self-service photocopiers in library for use by patrons — Legal publishers bringing copyright infringement actions against Law Society — Whether Law Society's dealings with publishers' works "fair dealings" — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 29.

Copyright — Works in which copyright may subsist — Meaning of "original" work — Whether headnotes, case summary, topical index and compilation of reported judicial decisions "original" works covered by copyright — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 2 "every original literary, dramatic, musical and artistic work".

The appellant Law Society maintains and operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto, a reference and research library with one of the largest collections of legal materials in Canada. The Great Library provides a request-based photocopy service for Law Society members, the judiciary and other authorized researchers. Under this "custom photocopy service", legal materials are reproduced by Great Library staff and delivered in person, by mail or by facsimile transmission to

N^o du greffe : 29320.

2003 : 10 novembre; 2004 : 4 mars.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Droit d'auteur — Violation du droit d'auteur — Photocopie — Transmissions par télécopieur — Barreau offrant un service de photocopie et mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de sa bibliothèque — Éditeurs juridiques poursuivant le Barreau pour violation de leur droit d'auteur — Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des œuvres « originales » protégées par le droit d'auteur? — Dans l'affirmative, le Barreau a-t-il violé le droit d'auteur des éditeurs? — La transmission par télécopieur, par le Barreau, des œuvres des éditeurs constituait-elle une communication des œuvres « au public »? — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 3(1)f).

Droit d'auteur — Violation du droit d'auteur — Exception — Utilisation équitable — Barreau offrant un service de photocopie et mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de sa bibliothèque — Éditeurs juridiques poursuivant le Barreau pour violation de leur droit d'auteur — L'utilisation par le Barreau des œuvres des éditeurs constituait-elle une « utilisation équitable »? — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 29.

Droit d'auteur — Œuvres protégées par le droit d'auteur — Sens du terme œuvre « originale » — Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des œuvres « originales » protégées par le droit d'auteur? — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ».

Le Barreau appelant assure le fonctionnement de la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall, à Toronto, une bibliothèque de consultation et de recherche dotée d'une des plus vastes collections d'ouvrages juridiques au Canada. La Grande bibliothèque offre un service de photocopie sur demande aux membres du Barreau et de la magistrature, et aux autres chercheurs autorisés. Dans le cadre de ce service de photocopie, les membres du personnel de la Grande bibliothèque préparent et remettent

requesters. The Law Society also maintains self-service photocopiers in the Great Library for use by its patrons. In 1993, the respondent publishers commenced copyright infringement actions against the Law Society, seeking a declaration of subsistence and ownership of copyright in specific works and a declaration that the Law Society had infringed copyright when the Great Library reproduced a copy of each of the works. The publishers also sought a permanent injunction prohibiting the Law Society from reproducing these works as well as any other works that they published. The Law Society denied liability and counterclaimed for a declaration that copyright is not infringed when a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation or a limited selection of text from a treatise is made by the Great Library staff, or one of its patrons on a self-service copier, for the purpose of research. The Federal Court, Trial Division allowed the publishers' action in part, finding that the Law Society had infringed copyright in certain works; it dismissed the Law Society's counterclaim. The Federal Court of Appeal allowed the publishers' appeal in part, holding that all of the works were original and therefore covered by copyright. It dismissed the Law Society's cross-appeal.

Held: The appeal should be allowed and the cross-appeal dismissed. The Law Society does not infringe copyright when a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation or limited selection of text from a treatise is made by the Great Library in accordance with its access policy. Moreover, the Law Society does not authorize copyright infringement by maintaining a photocopier in the Great Library and posting a notice warning that it will not be responsible for any copies made in infringement of copyright.

The headnotes, case summary, topical index and compilation of reported judicial decisions are all original works in which copyright subsists. An "original" work under the *Copyright Act* is one that originates from an author and is not copied from another work. In addition, an original work must be the product of an author's exercise of skill and judgment. The exercise of skill and judgment required to produce the work must not be so trivial that it could be characterized as a purely mechanical exercise. While creative works will by definition be "original" and covered by copyright, creativity is not required to make a work "original". This conclusion is supported by the plain meaning of "original", the history

sur place ou transmettent par la poste ou par télécopieur des copies d'ouvrages juridiques aux personnes qui en font la demande. Le Barreau met aussi des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. En 1993, les éditeurs intimés ont intenté des actions contre le Barreau pour violation du droit d'auteur afin d'obtenir un jugement confirmant l'existence et la propriété du droit d'auteur sur des œuvres précises et déclarant que le Barreau avait violé le droit d'auteur lorsque la Grande bibliothèque avait produit une copie de chacune de ces œuvres. Les éditeurs ont en outre demandé une injonction permanente interdisant au Barreau de reproduire ces œuvres ou toute autre œuvre qu'ils publient. Le Barreau a nié toute responsabilité et demandé à son tour un jugement déclarant qu'il n'y a pas de violation du droit d'auteur lorsqu'une seule copie d'une décision publiée, d'un résumé jurisprudentiel, d'une loi, d'un règlement ou d'un extrait limité d'un traité est imprimée par un membre du personnel de la Grande bibliothèque ou par un usager au moyen d'une photocopieuse libre-service, aux fins de recherche. La Section de première instance de la Cour fédérale a accueilli en partie l'action des éditeurs, concluant que le Barreau avait violé le droit d'auteur sur certaines œuvres; elle a rejeté la demande reconventionnelle du Barreau. La Cour d'appel fédérale a accueilli en partie l'appel des éditeurs, statuant que les œuvres en cause étaient toutes originales et protégées par le droit d'auteur. Elle a rejeté l'appel incident du Barreau.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. Le Barreau ne viole pas le droit d'auteur lorsque la Grande bibliothèque fournit une seule copie d'une décision publiée, d'un résumé jurisprudentiel, d'une loi, d'un règlement ou d'une partie restreinte d'un texte provenant d'un traité conformément à sa politique d'accès. Par ailleurs, le Barreau n'autorise pas la violation du droit d'auteur en plaçant une photocopieuse dans la Grande bibliothèque et en affichant un avis où il décline toute responsabilité relativement aux copies produites en violation du droit d'auteur.

Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont tous des œuvres « originales » conférant un droit d'auteur. Une œuvre « originale » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* est une œuvre qui émane d'un auteur et qui n'est pas une copie d'une autre œuvre. Elle doit en outre être le produit de l'exercice du talent et du jugement d'un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu'on puisse le qualifier d'entreprise purement mécanique. Bien qu'une œuvre créative soit par définition « originale » et protégée par le droit d'auteur, la créativité n'est pas essentielle à l'originalité. Cette conclusion s'appuie sur le sens ordinaire du mot

of copyright law, recent jurisprudence, the purpose of the *Copyright Act* and the fact that this constitutes a workable yet fair standard. While the reported judicial decisions, when properly understood as a compilation of the headnote and the accompanying edited judicial reasons, are “original” works covered by copyright, the judicial reasons in and of themselves, without the headnotes, are not original works in which the publishers could claim copyright.

Under s. 29 of the *Copyright Act*, fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright. “Research” must be given a large and liberal interpretation in order to ensure that users’ rights are not unduly constrained, and is not limited to non-commercial or private contexts. Lawyers carrying on the business of law for profit are conducting research within the meaning of s. 29. The following factors help determine whether a dealing is fair: the purpose of the dealing, the character of the dealing, the amount of the dealing, the nature of the work, available alternatives to the dealing, and the effect of the dealing on the work. Here, the Law Society’s dealings with the publishers’ works through its custom photocopy service were research-based and fair. The access policy places appropriate limits on the type of copying that the Law Society will do. If a request does not appear to be for the purpose of research, criticism, review or private study, the copy will not be made. If a question arises as to whether the stated purpose is legitimate, the reference librarian will review the matter. The access policy limits the amount of work that will be copied, and the reference librarian reviews requests that exceed what might typically be considered reasonable and has the right to refuse to fulfill a request.

The Law Society did not authorize copyright infringement by providing self-service photocopiers for use by its patrons in the Great Library. While authorization can be inferred from acts that are less than direct and positive, 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. 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. Here, there was no evidence that the copiers had been used in a manner that was not consistent with copyright law. Moreover, the Law Society’s posting of a notice warning that it will not be responsible for any copies made in infringement of copyright does not constitute an

« originale », l’historique du droit d’auteur, la jurisprudence récente, l’objet de la *Loi sur le droit d’auteur* et le caractère à la fois fonctionnel et équitable de ce critère. Bien que les décisions judiciaires publiées, considérées à juste titre comme une compilation du sommaire et des motifs judiciaires révisés qui l’accompagnent, soient des œuvres « originales » protégées par le droit d’auteur, les motifs de la décision en eux-mêmes, sans les sommaires, ne constituent pas des œuvres originales sur lesquelles les éditeurs peuvent revendiquer un droit d’auteur.

L’article 29 de la *Loi sur le droit d’auteur* prévoit que l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins de recherche ou d’étude privée ne viole pas le droit d’auteur. Il faut interpréter le mot « recherche » de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints, et la recherche ne se limite pas à celle effectuée dans un contexte non commercial ou privé. L’avocat qui exerce le droit dans un but lucratif effectuée de la recherche au sens de l’art. 29. Les facteurs suivants aident à déterminer si une utilisation est équitable : le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. En l’espèce, l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau, dans le cadre du service de photocopie, était axée sur la recherche et équitable. La politique d’accès circonscrit adéquatement les copies que le Barreau effectuera. Lorsque la fin poursuivie ne semblera pas être la recherche, la critique, le compte rendu ou l’étude privée, la demande de photocopie sera refusée. En cas de doute quant à la légitimité de la fin poursuivie, il appartiendra aux bibliothécaires de référence de trancher. La politique d’accès limite l’ampleur de l’extrait pouvant être reproduit, et les bibliothécaires de référence ont le droit de refuser une demande dont la portée excède ce qui est habituellement jugé raisonnable.

Le Barreau n’autorise pas la violation du droit d’auteur en mettant des photocopieuses à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Bien que l’autorisation puisse s’inférer d’agissements qui ne sont pas des actes directs et positifs, 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. 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. En l’espèce, aucune preuve n’établissait que les photocopieuses avaient été utilisées d’une manière incompatible avec les dispositions sur le droit d’auteur. De plus, le Barreau, en affichant un avis où il décline toute responsabilité relativement aux copies

express acknowledgement that the copiers will be used in an illegal manner. Finally, even if there were evidence of the copiers having been used to infringe copyright, the Law Society lacks sufficient control over the Great Library's patrons to permit the conclusion that it sanctioned, approved or countenanced the infringement.

There was no secondary infringement by the Law Society. The Law Society's fax transmissions of copies of the respondent publishers' works to lawyers in Ontario were not communications to the public. While a series of repeated fax transmissions of the same work to numerous different recipients might constitute communication to the public in infringement of copyright, there was no evidence of this type of transmission having occurred in this case. Nor did the Law Society infringe copyright by selling copies of the publishers' works. Absent primary infringement, there can be no secondary infringement. Finally, while it is not necessary to decide the point, the Great Library qualifies for the library exemption.

Cases Cited

Applied: *Muzak Corp. v. Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd.*, [1953] 2 S.C.R. 182; *De Tervagne v. Belœil (Town)*, [1993] 3 F.C. 227; **not followed:** *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151; **referred to:** *Moreau v. St. Vincent*, [1950] Ex. C.R. 198; *Goldner v. Canadian Broadcasting Corp.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 158; *Grignon v. Roussel* (1991), 38 C.P.R. (3d) 4; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42; *University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601; *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257; *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22; *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81; *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465; *Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd. v. CTV Television Network Ltd.*, [1968] S.C.R. 676; *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 All E.R. 812; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023; *Associated Newspapers Group plc v. News Group Newspapers Ltd.*, [1986] R.P.C. 515;

produites en violation du droit d'auteur, n'a pas reconnu expressément que les photocopieuses seraient utilisées de façon illicite. Enfin, même si la preuve établissait que les photocopieuses ont été utilisées pour violer le droit d'auteur, le Barreau n'a pas un contrôle suffisant sur les usagers de la Grande bibliothèque pour que l'on puisse conclure qu'il a sanctionné, appuyé ou soutenu la violation du droit d'auteur.

Il n'y a pas eu violation du droit d'auteur à une étape ultérieure de la part du Barreau. En transmettant des copies des œuvres des éditeurs à des avocats de l'Ontario, le Barreau ne les a pas communiquées au public. La transmission répétée d'une copie d'une même œuvre à de nombreux destinataires pourrait constituer une communication au public et violer le droit d'auteur, mais aucune preuve n'a établi que ce genre de transmission aurait eu lieu en l'espèce. Le Barreau n'a pas non plus violé le droit d'auteur en vendant des copies des œuvres des éditeurs. En l'absence de violation initiale du droit d'auteur, il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure. Enfin, bien qu'il ne soit pas nécessaire de trancher cette question, la Grande bibliothèque est visée par l'exception prévue pour les bibliothèques.

Jurisprudence

Arrêts appliqués : *Muzak Corp. c. Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd.*, [1953] 2 R.C.S. 182; *De Tervagne c. Belœil (Ville)*, [1993] 3 C.F. 227; **arrêt non suivi :** *Moorhouse c. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151; **arrêts mentionnés :** *Moreau c. St. Vincent*, [1950] R.C. de l'É. 198; *Goldner c. Société Radio-Canada* (1972), 7 C.P.R. (2d) 158; *Grignon c. Roussel* (1991), 38 C.P.R. (3d) 4; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357; *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; *University of London Press, Ltd. c. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601; *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257; *Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22; *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81; *Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465; *Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd. c. CTV Television Network Ltd.*, [1968] R.C.S. 676; *CBS Inc. c. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 All E.R. 812; *Hubbard c. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023; *Associated Newspapers Group*

Sillitoe v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545; *Beloff v. Pressdram Ltd.*, [1973] 1 All E.R. 241; *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] F.S.R. 610.

Statutes and Regulations Cited

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).
Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, ss. 2 “computer program” [am. c. 10 (4th Supp.), s. 1(3)], “dramatic work” [am. 1993, c. 44, s. 53(2)], “every original literary, dramatic, musical and artistic work” [*idem*], “library, archive or museum” [ad. 1997, c. 24, s. 1(5)], “work”, 2.1 [ad. 1993, c. 44, s. 54], Part I, 3(1) [am. 1988, c. 65, s. 62; am. 1993, c. 44, s. 55; am. 1997, c. 24, s. 3], 5(1) [repl. 1994, c. 47, s. 57(1); am. 1997, c. 24, s. 5], Part III, 27 [repl. 1997, c. 24, s. 15], 29 [*idem*, s. 18(1)], 29.1, 29.2, 30, 30.2 [ad. *idem*], Part IV, 34(1) [repl. *idem*, s. 20(1)].

Authors Cited

Concise Oxford Dictionary of Current English, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 1982, “original”.
 Craig, Carys J. “Locke, Labour and Limiting the Author’s Right: A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law” (2002), 28 *Queen’s L.J.* 1.
 Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
 Gervais, Daniel J. “Feist Goes Global: A Comparative Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law” (2002), 49 *J. Copyright Soc’y U.S.A.* 949.
 Handa, Sunny. *Copyright Law in Canada*. Markham, Ont.: Butterworths, 2002.
 Hitchcock, P. D. “Home Copying and Authorization” (1983), 67 C.P.R. (2d) 17.
 Kierans, Patrick E., and Rowena Borenstein. “Injunctions — Interlocutory and Permanent”. In Ronald E. Dimock, ed., *Intellectual Property Disputes: Resolutions & Remedies*, vol. 2. Toronto: Thomson/Carswell, 2002, 15-1.
 Litman, Jessica. “The Public Domain” (1990), 39 *Emory L.J.* 965.
 McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. Toronto: Thomson/Carswell, 2003 (loose-leaf).
New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1993, “countenance”.

plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515; *Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.)*, [1983] F.S.R. 545; *Beloff c. Pressdram Ltd.*, [1973] 1 All E.R. 241; *Pro Sieben Media AG c. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] F.S.R. 610.

Lois et règlements cités

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « programme d’ordinateur » [mod. ch. 10 (4^e suppl.), art. 1(3)], « œuvre dramatique » [mod. 1993, ch. 44, art. 53(2)], « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » [*idem*], « bibliothèque, musée ou service d’archives » [aj. 1997, ch. 24, art. 1(5)], « œuvre », 2.1 [aj. 1993, ch. 44, art. 54], partie I, 3(1) [mod. 1988, ch. 65, art. 62; mod. 1993, ch. 44, art. 55; mod. 1997, ch. 24, art. 3], 5(1) [rempl. 1994, ch. 47, art. 57(1); mod. 1997, ch. 24, art. 5], partie III, 27 [rempl. 1997, ch. 24, art. 15], 29 [*idem*, art. 18(1)], 29.1, 29.2, 30, 30.2 [aj. *idem*], partie IV, 34(1) [rempl. *idem*, art. 20(1)].

Doctrine citée

Craig, Carys J. « Locke, Labour and Limiting the Author’s Right : A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law » (2002), 28 *Queen’s L.J.* 1.
 Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
 Gervais, Daniel J. « Feist Goes Global : A Comparative Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law » (2002), 49 *J. Copyright Soc’y U.S.A.* 949.
 Handa, Sunny. *Copyright Law in Canada*. Markham, Ont. : Butterworths, 2002.
 Hitchcock, P. D. « Home Copying and Authorization » (1983), 67 C.P.R. (2d) 17.
 Kierans, Patrick E., and Rowena Borenstein. « Injunctions — Interlocutory and Permanent ». In Ronald E. Dimock, ed., *Intellectual Property Disputes : Resolutions & Remedies*, vol. 2. Toronto : Thomson/Carswell, 2002, 15-1.
 Litman, Jessica. « The Public Domain » (1990), 39 *Emory L.J.* 965.
 McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2003 (loose-leaf).
New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol. 1. Oxford : Clarendon Press, 1993, « countenance ».
Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2003, « original ».

Ricketson, Sam. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*. London: Kluwer, 1987.

Vaver, David. *Copyright Law*. Toronto: Irwin Law, 2000.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal, [2002] 4 F.C. 213, 212 D.L.R. (4th) 385, 289 N.R. 1, 18 C.P.R. (4th) 161, [2002] F.C.J. No. 690 (QL), 2002 FCA 187, reversing in part a judgment of the Trial Division, [2000] 2 F.C. 451, 169 F.T.R. 1, 179 D.L.R. (4th) 609, 2 C.P.R. (4th) 129, 72 C.R.R. (2d) 139, [1999] F.C.J. No. 1647 (QL). Appeal allowed and cross-appeal dismissed.

R. Scott Joliffe, L. A. Kelly Gill and Kevin J. Sartorio, for the appellant/respondent on cross-appeal.

Roger T. Hughes, Q.C., and *Glen A. Bloom*, for the respondents/appellants on cross-appeal.

Kevin L. LaRoche, for the intervener the Federation of Law Societies of Canada.

Thomas G. Heintzman, Q.C., and *Barry B. Sookman*, for the interveners the Canadian Publishers' Council and the Association of Canadian Publishers.

Claude Brunet, Benoît Clermont and Madeleine Lamothe-Samson, for the interveners Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) and the Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright).

The judgment of the Court was delivered by

THE CHIEF JUSTICE —

I. Introduction — The Issues To Be Determined

The appellant, the Law Society of Upper Canada, is a statutory non-profit corporation that has regulated the legal profession in Ontario since 1822. Since 1845, the Law Society has maintained and operated the Great Library at Osgoode Hall in

Ricketson, Sam. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*. London: Kluwer, 1987.

Vaver, David. *Copyright Law*. Toronto: Irwin Law, 2000.

POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [2002] 4 C.F. 213, 212 D.L.R. (4th) 385, 289 N.R. 1, 18 C.P.R. (4th) 161, [2002] A.C.F. n° 690 (QL), 2002 CAF 187, qui a infirmé en partie un jugement de la Section de première instance, [2000] 2 C.F. 451, 169 F.T.R. 1, 179 D.L.R. (4th) 609, 2 C.P.R. (4th) 129, 72 C.R.R. (2d) 139, [1999] A.C.F. n° 1647 (QL). Pourvoi principal accueilli et pourvoi incident rejeté.

R. Scott Joliffe, L. A. Kelly Gill et Kevin J. Sartorio, pour l'appellant/intimé au pourvoi incident.

Roger T. Hughes, c.r., et *Glen A. Bloom*, pour les intimées/appelantes au pourvoi incident.

Kevin L. LaRoche, pour l'intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada.

Thomas G. Heintzman, c.r., et *Barry B. Sookman*, pour les intervenants Canadian Publishers' Council et l'Association des éditeurs canadiens.

Claude Brunet, Benoît Clermont et Madeleine Lamothe-Samson, pour les intervenantes la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) et Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright).

Version française du jugement de la Cour rendu par

LA JUGE EN CHEF —

I. Introduction — Les questions en litige

L'appelant, le Barreau du Haut-Canada, est une société sans but lucratif constituée par une loi qui régit l'exercice du droit en Ontario depuis 1822. Le Barreau assure, depuis 1845, le fonctionnement de la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall, à Toronto,

Toronto, a reference and research library with one of the largest collections of legal materials in Canada. The Great Library provides a request-based photocopy service (the “custom photocopy service”) for Law Society members, the judiciary and other authorized researchers. Under the custom photocopy service, legal materials are reproduced by Great Library staff and delivered in person, by mail or by facsimile transmission to requesters. The Law Society also maintains self-service photocopiers in the Great Library for use by its patrons.

2

The respondents, CCH Canadian Ltd., Thomson Canada Ltd. and Canada Law Book Inc., publish law reports and other legal materials. In 1993, the respondent publishers commenced copyright infringement actions against the Law Society, seeking a declaration of subsistence and ownership of copyright in eleven specific works and a declaration that the Law Society had infringed copyright when the Great Library reproduced a copy of each of the works. The publishers also sought a permanent injunction prohibiting the Law Society from reproducing these eleven works as well as any other works that they published.

3

The Law Society denied liability and counterclaimed for a declaration that copyright is not infringed when a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation or a limited selection of text from a treatise is made by the Great Library staff or one of its patrons on a self-service photocopier for the purpose of research.

4

The key question that must be answered in this appeal is whether the Law Society has breached copyright by either (1) providing the custom photocopy service in which single copies of the publishers’ works are reproduced and sent to patrons upon their request or by (2) maintaining self-service photocopiers and copies of the publishers’ works in the Great Library for use by its patrons. To answer this question, the Court must address the following sub-issues:

une bibliothèque de consultation et de recherche dotée d’une des plus vastes collections d’ouvrages juridiques au Canada. La Grande bibliothèque offre un service de photocopie sur demande aux membres du Barreau et de la magistrature, et aux autres chercheurs autorisés. Les membres de son personnel remettent sur place ou transmettent par la poste ou par télécopieur des copies d’ouvrages juridiques aux personnes qui en font la demande. La Grande bibliothèque met également des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers.

Les intimées, CCH Canadienne Limitée, Thomson Canada Limitée et Canada Law Book Inc., publient des recueils de jurisprudence et d’autres ouvrages juridiques. En 1993, les éditeurs intimés ont intenté des actions contre le Barreau pour violation du droit d’auteur. Ils ont demandé un jugement confirmant l’existence et la propriété du droit d’auteur sur onze œuvres précises et déclarant que le Barreau avait violé le droit d’auteur lorsque la Grande bibliothèque avait produit une copie de chacune de ces œuvres. Les éditeurs ont en outre demandé une injonction permanente interdisant au Barreau de reproduire ces onze œuvres ou toute autre œuvre qu’ils publient.

Le Barreau a nié toute responsabilité et demandé à son tour un jugement déclarant qu’il n’y a pas de violation du droit d’auteur lorsqu’une seule copie d’une décision publiée, d’un résumé jurisprudentiel, d’une loi, d’un règlement ou d’un extrait limité d’un traité est imprimée par un membre du personnel de la Grande bibliothèque ou par un usager au moyen d’une photocopieuse libre-service, aux fins de recherche.

La principale question qui doit être tranchée dans le cadre du présent pourvoi est de savoir si le Barreau a violé le droit d’auteur (1) en offrant le service de photocopie grâce auquel une seule copie d’un ouvrage des éditeurs est réalisée et transmise à un client sur demande ou (2) en mettant à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque des photocopieuses libre-service et des exemplaires des ouvrages des éditeurs. Pour répondre à cette question, notre Cour doit examiner les sous-questions suivantes :

(1) Are the publishers' materials "original works" protected by copyright?

(2) Did the Great Library authorize copyright infringement by maintaining self-service photocopiers and copies of the publishers' works for its patrons' use?

(3) Were the Law Society's dealings with the publishers' works "fair dealing[s]" under s. 29 of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, as amended?

(4) Did Canada Law Book consent to have its works reproduced by the Great Library?

The publishers have filed a cross-appeal in which they submit that, in addition to infringing copyright by reproducing copies of their works, the Law Society infringed copyright both by faxing and by selling copies of the publishers' copyrighted works through its custom photocopy service. The publishers also contend that the Great Library does not qualify for the library exemption under the *Copyright Act* and, finally, that they are entitled to an injunction to the extent that the Law Society has been found to infringe any one or more of their copyrighted works. The four sub-issues that the Court must address on this cross-appeal are:

(1) Did the Law Society's fax transmissions of the publishers' works constitute communications "to the public" within s. 3(1)(f) of the *Copyright Act* so as to constitute copyright infringement?

(2) Did the Law Society infringe copyright by selling copies of the publishers' works contrary to s. 27(2) of the *Copyright Act*?

(3) Does the Law Society qualify for an exemption as a "library, archive or museum" under ss. 2 and 30.2(1) of the *Copyright Act*?

(1) Les ouvrages des éditeurs constituent-ils des « œuvres originales » protégées par le droit d'auteur?

(2) La Grande bibliothèque a-t-elle autorisé la violation du droit d'auteur en mettant à la disposition des usagers des photocopieuses individuelles et des exemplaires des ouvrages des éditeurs?

(3) L'utilisation des ouvrages des éditeurs par le Barreau constituait-elle une « utilisation équitable » au sens de l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, modifiée?

(4) Canada Law Book a-t-elle consenti à ce que ses œuvres soient reproduites par la Grande bibliothèque?

Les éditeurs ont formé un pourvoi incident dans lequel ils font valoir que le Barreau a violé le droit d'auteur non seulement en réalisant des copies de leurs œuvres, mais également en télécopiant et en vendant des copies de leurs œuvres protégées dans le cadre de son service de photocopie. Ils prétendent en outre que la Grande bibliothèque ne peut bénéficier de l'exception que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur* pour les bibliothèques et, enfin, qu'ils ont droit à une injonction dans la mesure où il a été établi que le Barreau a violé le droit d'auteur sur une ou plusieurs de leurs œuvres. Voici les quatre sous-questions que notre Cour doit examiner dans le cadre de ce pourvoi incident :

(1) La transmission par télécopieur des œuvres des éditeurs par le Barreau constituait-elle une communication « au public » au sens de l'al. 3(1)f) de la *Loi sur le droit d'auteur*, de sorte qu'elle constituait une violation du droit d'auteur?

(2) Le Barreau a-t-il violé le droit d'auteur en vendant des copies des œuvres des éditeurs contrairement au par. 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*?

(3) Le Barreau bénéficie-t-il d'une exception à titre de « bibliothèque, musée ou service d'archives » suivant l'art. 2 et le par. 30.2(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*?

(4) To the extent that the Law Society has been found to infringe any one or more of the publishers' copyrighted works, are the publishers entitled to a permanent injunction under s. 34(1) of the *Copyright Act*?

(4) S'il est établi que le Barreau a violé le droit d'auteur sur une ou plusieurs des œuvres des éditeurs, ces derniers ont-ils droit à une injonction permanente en application du par. 34(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*?

6

With respect to the main appeal, I conclude that the Law Society did not infringe copyright by providing single copies of the respondent publishers' works to its members through the custom photocopy service. Although the works in question were "original" and thus covered by copyright, the Law Society's dealings with the works were for the purpose of research and were fair dealings within s. 29 of the *Copyright Act*. I also find that the Law Society did not authorize infringement by maintaining self-service photocopiers in the Great Library for use by its patrons. I would therefore allow the appeal.

En ce qui concerne le pourvoi principal, j'arrive à la conclusion que le Barreau n'a pas violé le droit d'auteur en fournissant à ses membres une seule copie des œuvres des éditeurs intimés dans le cadre de son service de photocopie. Même si les œuvres en question étaient « originales » et, par conséquent, protégées par le droit d'auteur, le Barreau les a utilisées aux fins de recherche et cette utilisation était équitable au sens de l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Je conclus également que le Barreau n'a pas autorisé la violation du droit d'auteur en mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi.

7

On the cross-appeal, I conclude that there was no secondary infringement by the Law Society; the fax transmissions were not communications to the public and the Law Society did not sell copies of the publishers' works. In light of my finding on appeal that the Law Society's dealings with the publishers' works were fair, it is not necessary to decide whether the Great Library qualifies for the library exemption. This said, I would conclude that the Great Library does indeed qualify for this exemption. Finally, in light of my conclusion that there has been no copyright infringement, it is not necessary to issue an injunction in this case. I would dismiss the cross-appeal.

Pour ce qui est du pourvoi incident, j'estime qu'il n'y a pas eu de violation à une étape ultérieure de la part du Barreau; les transmissions par télécopieur ne constituaient pas des communications au public, et le Barreau n'a pas vendu les copies des œuvres des éditeurs. Ayant conclu dans le pourvoi principal que l'utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau était équitable, je n'estime pas nécessaire de décider si la Grande bibliothèque bénéficie de l'exception susmentionnée. Je suis néanmoins d'avis qu'elle pourrait s'en prévaloir. Enfin, comme je juge qu'il n'y a pas eu de violation du droit d'auteur, il est inutile de décerner une injonction en l'espèce. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi incident.

II. Analysis on Appeal

II. Analyse du pourvoi

8

Copyright law in Canada protects a wide range of works including every original literary, dramatic, musical and artistic work, computer programs, translations and compilations of works: see ss. 5, 2 and 2.1 of the *Copyright Act*. Copyright law protects the expression of ideas in these works; it does not protect ideas in and of themselves. Thorson P. explained it thus in *Moreau v. St. Vincent*, [1950] Ex. C.R. 198, at p. 203:

Le droit d'auteur au Canada protège une vaste gamme d'œuvres originales, notamment les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, les programmes d'ordinateur, les traductions et les compilations d'œuvres : voir les art. 5, 2 et 2.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il protège l'expression des idées dans ces œuvres, et non les idées comme telles. Le président Thorson l'a expliqué de la manière suivante dans *Moreau c. St. Vincent*, [1950] R.C. de l'É. 198, p. 203 :

It is, I think, an elementary principle of copyright law that an author has no copyright in ideas but only in his expression of them. The law of copyright does not give him any monopoly in the use of the ideas with which he deals or any property in them, even if they are original. His copyright is confined to the literary work in which he has expressed them. The ideas are public property, the literary work is his own.

It flows from the fact that copyright only protects the expression of ideas that a work must also be in a fixed material form to attract copyright protection: see s. 2 definitions of “dramatic work” and “computer program” and, more generally, *Goldner v. Canadian Broadcasting Corp.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.), at p. 162; *Grignon v. Roussel* (1991), 38 C.P.R. (3d) 4 (F.C.T.D.), at p. 7.

In Canada, copyright is a creature of statute and the rights and remedies provided by the *Copyright Act* are exhaustive: see *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34, at para. 5; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at p. 477; *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at p. 373. In interpreting the scope of the *Copyright Act*'s rights and remedies, courts should apply the modern approach to statutory interpretation whereby “the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”: *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42, at para. 26, citing E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983), at p. 87.

Binnie J. recently explained in *Théberge, supra*, at paras. 30-31, that the *Copyright Act* has dual objectives:

The *Copyright Act* is usually presented as a balance 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 . . .

The proper balance among these and other public policy objectives lies not only in recognizing the

[TRANSLATION] Je crois qu'un principe fondamental du droit d'auteur veut que l'auteur n'ait pas un droit sur une idée, mais seulement sur son expression. Le droit d'auteur ne lui accorde aucun monopole sur l'utilisation de l'idée en cause ni aucun droit de propriété sur elle, même si elle est originale. Le droit d'auteur ne vise que l'œuvre littéraire dans laquelle elle s'est incarnée. L'idée appartient à tout le monde, l'œuvre littéraire à l'auteur.

Puisque le droit d'auteur ne protège que l'expression des idées, l'œuvre doit être fixée sous une forme matérielle pour bénéficier de cette protection : voir les définitions d'« œuvre dramatique » et de « programme d'ordinateur » à l'art. 2 et, de manière plus générale, *Goldner c. Société Radio-Canada* (1972), 7 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1^{re} inst.), p. 162; *Grignon c. Roussel* (1991), 38 C.P.R. (3d) 4 (C.F. 1^{re} inst.), p. 7.

Au Canada, le droit d'auteur tire son origine de la loi, et les droits et recours que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur* sont exhaustifs : voir *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, par. 5; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 373. Pour définir les droits et recours conférés par la *Loi sur le droit d'auteur*, les tribunaux doivent recourir à l'approche moderne en matière d'interprétation législative selon laquelle « il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » : *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26, où notre Cour cite E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2^e éd. 1983), p. 87.

Récemment, dans *Théberge*, précité, par. 30 et 31, le juge Binnie a expliqué que la *Loi sur le droit d'auteur* a deux objectifs :

La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur . . .

On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement

creator's rights but in giving due weight to their limited nature.

In interpreting the *Copyright Act*, courts should strive to maintain an appropriate balance between these two goals.

11 Canada's *Copyright Act* sets out the rights and obligations of both copyright owners and users. Part I of the Act specifies the scope of a creator's copyright and moral rights in works. For example, s. 3 of the Act specifies that only copyright owners have the right to copy or to authorize the copying of their works:

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

and to authorize any such acts.

12 Part III of the *Copyright Act* deals with the infringement of copyright and exceptions to infringement. Section 27(1) states generally that "[i]t 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." More specific examples of how copyright is infringed are set out in s. 27(2) of the Act. The exceptions to copyright infringement, perhaps more properly understood as users' rights, are set out in ss. 29 and 30 of the Act. The fair dealing exceptions to copyright are set out in ss. 29 to 29.2. In general terms, those who deal fairly with a work for the purpose of research, private study, criticism, review or news reporting, do not infringe copyright. Educational institutions, libraries, archives and museums are specifically exempted from copyright infringement in certain circumstances: see ss. 29.4 to 30 (educational institutions), and ss. 30.1 to 30.5. Part IV of the *Copyright Act* specifies the remedies that may be awarded in cases where

en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits.

Lorsqu'ils sont appelés à interpréter la *Loi sur le droit d'auteur*, les tribunaux doivent s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs.

La *Loi sur le droit d'auteur* établit les droits et les obligations des titulaires du droit d'auteur et des utilisateurs. La partie I de la Loi précise l'étendue du droit d'auteur et des droits moraux du créateur sur une œuvre. Par exemple, l'art. 3 dispose que seul le titulaire du droit d'auteur a le droit de reproduire son œuvre :

3. (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante

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

La partie III de la *Loi sur le droit d'auteur* porte sur la violation du droit d'auteur et prévoit des exceptions. Le paragraphe 27(1) prévoit généralement que « [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'accomplir. » Des exemples précis de violation du droit d'auteur sont donnés au par. 27(2) de la Loi. Les exceptions, perçues plus justement comme des droits d'utilisation, sont prévues aux art. 29 et 30 de la Loi. Celles liées à l'utilisation équitable sont énumérées aux art. 29 à 29.2. De manière générale, la personne qui fait une utilisation équitable d'une œuvre aux fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles ne viole pas le droit d'auteur. Les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les services d'archives et les musées bénéficient expressément d'une exception dans certaines circonstances : voir les art. 29.4 à 30 (établissements d'enseignement) et les art. 30.1

copyright has been infringed. Copyright owners may be entitled to any number of different remedies such as damages and injunctions, among others.

This case requires this Court to interpret the scope of both owners' and users' rights under the *Copyright Act*, including what qualifies for copyright protection, what is required to find that the copyright has been infringed through authorization and the fair dealing exceptions under the Act.

(1) *Are the Publishers' Materials "Original Works" Covered by Copyright?*

(a) The Law

Section 5 of the *Copyright Act* states that, in Canada, copyright shall subsist "in every original literary, dramatic, musical and artistic work" (emphasis added). Although originality sets the boundaries of copyright law, it is not defined in the *Copyright Act*. Section 2 of the *Copyright Act* defines "every original literary . . . work" as including "every original production in the literary . . . domain, whatever may be the mode or form of its expression". Since copyright protects only the expression or form of ideas, "the originality requirement must apply to the expressive element of the work and not the idea": S. Handa, *Copyright Law in Canada* (2002), at p. 209.

There are competing views on the meaning of "original" in copyright law. Some courts have found that a work that originates from an author and is more than a mere copy of a work is sufficient to ground copyright. See, for example, *University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601; *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.). This approach is consistent with the "sweat of the brow" or "industriousness" standard of originality, which is premised on a natural rights

à 30.5. La partie IV de la *Loi sur le droit d'auteur* précise les réparations qui peuvent être accordées en cas de violation du droit d'auteur. Le titulaire du droit peut obtenir une ou plusieurs réparations différentes, notamment des dommages-intérêts et une injonction.

Notre Cour est appelée dans la présente affaire à déterminer l'étendue des droits que la *Loi sur le droit d'auteur* reconnaît aux titulaires du droit d'auteur et aux utilisateurs. Elle doit notamment examiner l'objet de la protection du droit d'auteur, les éléments constitutifs de la violation du droit d'auteur par voie d'autorisation et les exceptions relatives à l'utilisation équitable.

(1) *Les ouvrages des éditeurs constituent-ils des « œuvres originales » protégées par le droit d'auteur?*

a) Le droit

L'article 5 de la *Loi sur le droit d'auteur* dispose que le droit d'auteur, au Canada, existe « sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » (je souligne). Bien que l'originalité délimite la portée du droit d'auteur, elle n'est pas définie par la *Loi sur le droit d'auteur*. Suivant l'art. 2, « toute œuvre littéraire [. . .] originale » s'entend de « toute production originale du domaine littéraire [. . .] quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression ». Comme le droit d'auteur ne protège que l'expression des idées ou leur mise en forme, [TRADUCTION] « le critère de l'originalité doit s'appliquer à l'élément expressif de l'œuvre, et non à l'idée » : S. Handa, *Copyright Law in Canada* (2002), p. 209.

La jurisprudence est contradictoire sur le sens du terme « originale » en matière de droit d'auteur. Pour certains tribunaux, le fait qu'une œuvre émane d'un auteur et soit davantage qu'une simple copie d'une autre œuvre suffit à faire naître le droit d'auteur. Voir, par exemple, *University of London Press, Ltd. c. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601; *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1^{re} inst.). Cette interprétation associe le critère d'originalité à l'idée d'effort ou de labeur, conception qui s'appuie sur

13

14

15

or Lockean theory of “just desserts”, namely that an author deserves to have his or her efforts in producing a work rewarded. Other courts have required that a work must be creative to be “original” and thus protected by copyright. See, for example, *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.). This approach is also consistent with a natural rights theory of property law; however it is less absolute in that only those works that are the product of creativity will be rewarded with copyright protection. It has been suggested that the “creativity” approach to originality helps ensure that copyright protection only extends to the expression of ideas as opposed to the underlying ideas or facts. See *Feist*, *supra*, at p. 353.

une théorie des droits naturels ou lockienne voulant que « chacun obtienne ce qu’il mérite », c’est-à-dire que l’auteur qui crée une œuvre a le droit de voir ses efforts récompensés. Pour d’autres tribunaux, une œuvre doit être créative pour être « originale » et, de ce fait, protégée par le droit d’auteur. Voir, par exemple, *Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.). Cette analyse est aussi conforme à une théorie du droit de propriété considéré comme un droit naturel, mais elle est moins radicale, du fait que seule l’œuvre issue d’une activité créative bénéficie de la protection du droit d’auteur. L’on a avancé que cette conception de l’originalité contribuait à faire en sorte que le droit d’auteur ne protège que l’expression des idées, par opposition aux idées ou aux éléments sous-jacents. Voir *Feist*, précité, p. 353.

16 I conclude that the correct position falls between these extremes. For a work to be “original” within the meaning of the *Copyright Act*, it must be more than a mere copy of another work. At the same time, it need not be creative, in the sense of being novel or unique. What is required to attract copyright protection in the expression of an idea is an exercise of skill and judgment. By skill, I mean the use of one’s knowledge, developed aptitude or practised ability in producing the work. By judgment, I mean the use of one’s capacity for discernment or ability to form an opinion or evaluation by comparing different possible options in producing the work. This exercise of skill and judgment will necessarily involve intellectual effort. The exercise of skill and judgment required to produce the work must not be so trivial that it could be characterized as a purely mechanical exercise. For example, any skill and judgment that might be involved in simply changing the font of a work to produce “another” work would be too trivial to merit copyright protection as an “original” work.

J’arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la *Loi sur le droit d’auteur*, une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre « originale ».

17 In reaching this conclusion, I have had regard to: (1) the plain meaning of “original”; (2) the history

Je tire cette conclusion en tenant compte : (1) du sens ordinaire du mot « originale »; (2) de

of copyright law; (3) recent jurisprudence; (4) the purpose of the *Copyright Act*; and (5) that this constitutes a workable yet fair standard.

(i) *The Plain Meaning of “Original”*

The plain meaning of the word “original” suggests at least some intellectual effort, as is necessarily involved in the exercise of skill and judgment. The *Concise Oxford Dictionary* (7th ed. 1982), at p. 720, defines “original” as follows:

1. *a.* existing from the first, primitive, innate, initial, earliest; . . . 2. that has served as pattern, of which copy or translation has been made, not derivative or dependant, first-hand, not imitative, novel in character or style, inventive, creative, thinking or acting for oneself.

“Original”’s plain meaning implies not just that something is not a copy. It includes, if not creativity *per se*, at least some sort of intellectual effort. As Professor Gervais has noted, “[w]hen used to mean simply that the work must originate from the author, originality is eviscerated of its core meaning. It becomes a synonym of ‘originated,’ and fails to reflect the ordinary sense of the word”: D. J. Gervais, “*Feist Goes Global: A Comparative Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law*” (2002), 49 *J. Copyright Soc’y U.S.A.* 949, at p. 961.

(ii) *History of Copyright*

The idea of “intellectual creation” was implicit in the notion of literary or artistic work under the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (1886), to which Canada adhered in 1923, and which served as the precursor to Canada’s first *Copyright Act*, adopted in 1924. See S. Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986* (1987), at p. 900. Professor Ricketson has indicated that in adopting a sweat of the brow or industriousness approach to deciding what is original, common law countries such as England have “depart[ed] from the spirit, if not the letter, of the [Berne] Convention” since works that have taken time, labour or money to produce but are not truly artistic or literary

l’historique du droit d’auteur; (3) de la jurisprudence récente; (4) de l’objet de la *Loi sur le droit d’auteur* et (5) du caractère à la fois fonctionnel et équitable de ce critère.

(i) *Le sens ordinaire du mot « original »*

Le sens ordinaire du mot « original » suppose au moins un certain effort intellectuel, comme l’exige nécessairement l’exercice du talent et du jugement. Le *Nouveau Petit Robert* (2003), p. 1801, définit comme suit l’adjectif « original » :

1. Primitif. [. . .] 2. Qui [. . .] est l’origine et la source première des reproductions. [. . .] 3. Qui paraît ne dériver de rien d’antérieur, ne ressemble à rien d’autre, est unique, hors du commun.

Suivant le sens ordinaire du mot, une œuvre n’est pas « originale » uniquement parce qu’elle n’est pas une simple copie, mais aussi parce qu’elle a nécessité un certain effort intellectuel, si ce n’est de la créativité comme telle. Comme le professeur Gervais l’a signalé, [TRADUCTION] « [e]mployé pour indiquer simplement que l’œuvre doit émaner de l’auteur, le terme “original” est dépouillé de son sens principal. Il devient synonyme du mot “originaire” et n’a plus son sens ordinaire » : D. J. Gervais, « *Feist Goes Global : A Comparative Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law* » (2002), 49 *J. Copyright Soc’y U.S.A.* 949, p. 961.

(ii) *Historique du droit d’auteur*

Dans la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (1886), à laquelle le Canada a adhéré en 1923, et qui a pavé la voie à l’adoption de la première loi canadienne sur le droit d’auteur en 1924, l’idée de « création intellectuelle » était implicite dans la notion d’œuvre littéraire ou artistique. Voir S. Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works : 1886-1986* (1987), p. 900. Le professeur Ricketson a indiqué que les pays de common law comme l’Angleterre ont, en retenant le critère de l’effort et du labeur pour décider de l’originalité, [TRADUCTION] « rompu avec l’esprit, voire la lettre de la Convention [de Berne] », étant donné qu’une œuvre dont la production a nécessité du

intellectual creations are accorded copyright protection: Ricketson, *supra*, at p. 901.

20

In the international context, France and other continental civilian jurisdictions require more than mere industriousness to find that a work is original. “Under the French law, originality means both the intellectual contribution of the author and the novel nature of the work as compared with existing works”: Handa, *supra*, at p. 211. This understanding of originality is reinforced by the expression “*le droit d’auteur*” — literally the “author’s right” — the term used in the French title of the *Copyright Act*. The author must contribute something intellectual to the work, namely skill and judgment, if it is to be considered original.

(iii) *Recent Jurisprudence*

21

Although many Canadian courts have adopted a rather low standard of originality, i.e., that of industriousness, more recently, some courts have begun to question whether this standard is appropriate. For example, the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct*, *supra*, held, at para. 29, that those cases which had adopted the sweat of the brow approach to originality should not be interpreted as concluding that labour, in and of itself, could ground a finding of originality. As Décary J.A. explained: “If they did, I suggest that their approach was wrong and is irreconcilable with the standards of intellect and creativity that were expressly set out in NAFTA and endorsed in the 1993 amendments to the *Copyright Act* and that were already recognized in Anglo-Canadian law.” See also *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195 (C.A.), at para. 8, adopting this passage.

22

The United States Supreme Court explicitly rejected the “sweat of the brow” approach to originality in *Feist*, *supra*. In so doing, O’Connor J. explained at p. 353 that, in her view, the “sweat of the brow” approach was not consistent with the underlying tenets of copyright law:

The “sweat of the brow” doctrine had numerous flaws, the most glaring being that it extended copyright

temps, du travail ou de l’argent, mais qui n’est pas vraiment une création intellectuelle artistique ou littéraire bénéficie de la protection du droit d’auteur : Ricketson, *op. cit.*, p. 901.

À l’échelle internationale, la France et d’autres pays européens de tradition civiliste exigent davantage que le seul labeur pour conclure à l’originalité. [TRADUCTION] « En droit français, l’originalité découle à la fois de l’apport intellectuel de l’auteur et de la nouveauté de l’œuvre au regard des œuvres existantes » : Handa, *op. cit.*, p. 211. C’est d’ailleurs cette notion d’originalité qui est évoquée implicitement par l’utilisation du mot « auteur » dans l’expression « droit d’auteur ». L’auteur doit faire un apport intellectuel à l’œuvre, à savoir exercer son talent et son jugement, s’il veut qu’elle soit originale.

(iii) *Jurisprudence récente*

Même si de nombreux tribunaux canadiens ont appliqué un critère d’originalité peu rigoureux, soit celui du labeur, certains se sont récemment demandé s’il s’agissait d’un critère approprié. Par exemple, dans *Télé-Direct*, précité, la Cour d’appel fédérale a statué, au par. 29, que les décisions fondées sur le critère de l’effort ne devaient pas être interprétées comme affirmant que le travail permet à lui seul de conclure à l’originalité. Le juge Décary a expliqué : « Si elles l’ont fait, j’estime qu’elles sont erronées et que leur approche est incompatible avec les normes d’apport intellectuel et créatif expressément prévues par l’ALENA, puis confirmées par les modifications apportées à la *Loi sur le droit d’auteur* en 1993, et déjà reconnues par le droit anglo-canadien. » Voir également *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195 (C.A.), par. 8, qui reprend cet extrait.

Dans *Feist*, précité, la Cour suprême des États-Unis a expressément rejeté l’effort comme critère d’originalité. La juge O’Connor a ainsi expliqué à la p. 353 que, selon elle, ce critère était incompatible avec les préceptes qui constituent l’assise du droit d’auteur :

[TRADUCTION] La doctrine de l’effort comportait de nombreuses failles, la plus évidente étant qu’elle

protection in a compilation beyond selection and arrangement — the compiler's original contributions — to the facts themselves. Under the doctrine, the only defense to infringement was independent creation. A subsequent compiler was "not entitled to take one word of information previously published," but rather had to "independently wor(k) out the matter for himself, so as to arrive at the same result from the same common sources of information." . . . "Sweat of the brow" courts thereby eschewed the most fundamental axiom of copyright law — that no one may copyright facts or ideas.

As this Court recognized in *Compo, supra*, at p. 367, U.S. copyright cases may not be easily transferable to Canada given the key differences in the copyright concepts in Canadian and American copyright legislation. This said, in Canada, as in the United States, copyright protection does not extend to facts or ideas but is limited to the expression of ideas. As such, O'Connor J.'s concerns about the "sweat of the brow" doctrine's improper extension of copyright over facts also resonate in Canada. I would not, however, go as far as O'Connor J. in requiring that a work possess a minimal degree of creativity to be considered original. See *Feist, supra*, at pp. 345 and 358.

(iv) *Purpose of the Copyright Act*

As mentioned, in *Théberge, supra*, this Court stated that the purpose of copyright law was to balance the public interest in promoting the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator. When courts adopt a standard of originality requiring only that something be more than a mere copy or that someone simply show industriousness to ground copyright in a work, they tip the scale in favour of the author's or creator's rights, at the loss of society's interest in maintaining a robust public domain that could help foster future creative innovation. See J. Litman, "The Public Domain" (1990), 39 *Emory L.J.* 965, at p. 969, and C. J. Craig, "Locke, Labour and Limiting the Author's Right: A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law" (2002), 28

accordait la protection du droit d'auteur à une compilation non seulement en ce qui concerne le choix et l'agencement — l'apport original de l'auteur — mais aussi les données elles-mêmes. Suivant cette doctrine, le seul moyen de défense à une action pour violation du droit d'auteur résidait dans la création indépendante. L'auteur d'une compilation subséquente « ne pouvait reprendre un mot d'une information déjà publiée »; il devait plutôt « travailler indépendamment et arriver au même résultat à partir des mêmes sources d'information ». [. . .] Les tribunaux favorables à la doctrine de l'effort ont donc fait fi de l'axiome le plus fondamental du droit d'auteur : nul ne peut détenir un droit d'auteur sur un fait ou une idée.

Comme notre Cour l'a reconnu dans *Compo*, précité, p. 367, les tribunaux canadiens ne peuvent s'inspirer d'emblée des décisions américaines sur le droit d'auteur à cause des conceptions du droit d'auteur fondamentalement différentes qui animent les lois applicables de part et d'autre de la frontière. Néanmoins, au Canada comme aux États-Unis, la protection du droit d'auteur ne s'étend pas aux données ou aux idées, mais se limite à l'expression des idées. C'est pourquoi l'inquiétude exprimée par la juge O'Connor concernant la protection que la doctrine de l'effort étend indûment aux faits trouve écho au Canada. Contrairement à la juge O'Connor, toutefois, je n'irais pas jusqu'à exiger d'une œuvre un degré minimal de créativité pour la juger originale. Voir *Feist*, précité, p. 345 et 358.

(iv) *Objet de la Loi sur le droit d'auteur*

Tel qu'il est mentionné précédemment, dans *Théberge*, précité, notre Cour a dit que l'objet de la *Loi sur le droit d'auteur* était d'établir un juste équilibre entre la promotion, dans l'intérêt public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles, d'une part, et l'obtention d'une juste récompense pour le créateur, d'autre part. Lorsque le tribunal retient un critère d'originalité qui exige seulement que l'œuvre soit d'avantage qu'une simple copie ou qu'elle résulte d'un labeur pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, il favorise les droits de l'auteur ou du créateur au détriment de l'intérêt qu'a la société à conserver un domaine public solide susceptible de favoriser l'innovation créative à l'avenir. Voir J. Litman, « The Public Domain » (1990), 39 *Emory*

Queen's L.J. 1. By way of contrast, when an author must exercise skill and judgment to ground originality in a work, there is a safeguard against the author being overcompensated for his or her work. This helps ensure that there is room for the public domain to flourish as others are able to produce new works by building on the ideas and information contained in the works of others.

(v) *Workable, Yet Fair Standard*

24

Requiring that an original work be the product of an exercise of skill and judgment is a workable yet fair standard. The “sweat of the brow” approach to originality is too low a standard. It shifts the balance of copyright protection too far in favour of the owner’s rights, and fails to allow copyright to protect the public’s interest in maximizing the production and dissemination of intellectual works. On the other hand, the creativity standard of originality is too high. A creativity standard implies that something must be novel or non-obvious — concepts more properly associated with patent law than copyright law. By way of contrast, a standard requiring the exercise of skill and judgment in the production of a work avoids these difficulties and provides a workable and appropriate standard for copyright protection that is consistent with the policy objectives of the *Copyright Act*.

(vi) *Conclusion*

25

For these reasons, I conclude that an “original” work under the *Copyright Act* is one that originates from an author and is not copied from another work. That alone, however, is not sufficient to find that something is original. In addition, an original work must be the product of an author’s exercise of skill and judgment. The exercise of skill and judgment required to produce the work must not be so trivial that it could be characterized as a purely mechanical exercise. While creative works will by definition be “original” and covered by copyright, creativity is not required to make a work “original”.

L.J. 965, p. 969, et C. 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. À l’opposé, un critère d’originalité fondé sur l’exercice du talent et du jugement garantit que l’auteur ne touchera pas une rétribution excessive pour son œuvre. Ce critère est en outre propice à l’épanouissement du domaine public, d’autres personnes étant alors en mesure de créer de nouvelles œuvres à partir des idées et de l’information contenues dans les œuvres existantes.

(v) *Critère à la fois fonctionnel et équitable*

Le critère selon lequel une œuvre originale doit résulter de l’exercice du talent et du jugement est à la fois fonctionnel et équitable. Le critère fondé sur « l’effort » n’est pas assez strict. Il favorise indûment les droits du titulaire et ne protège pas l’intérêt du public dans la production et la diffusion optimales des œuvres intellectuelles. Par contre, le critère d’originalité fondé sur la créativité est trop rigoureux. La créativité implique qu’une chose doit être nouvelle et non évidente — des notions que l’on associe à plus juste titre au brevet qu’au droit d’auteur. En comparaison, la norme exigeant l’exercice du talent et du jugement dans la production d’une œuvre contourne ces difficultés et offre, pour l’octroi de la protection du droit d’auteur, un critère fonctionnel et approprié qui est compatible avec les objectifs de politique générale de la *Loi sur le droit d’auteur*.

(vi) *Conclusion*

Pour ces motifs, j’arrive à la conclusion qu’une œuvre « originale » au sens de la *Loi sur le droit d’auteur* est une œuvre qui émane d’un auteur et qui n’est pas une copie d’une autre œuvre. Toutefois, cela ne suffit pas à rendre une œuvre originale. Elle doit en outre être le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu’on puisse le qualifier d’entreprise purement mécanique. Bien qu’une œuvre créative soit par définition « originale » et protégée par le droit d’auteur, la créativité n’est pas essentielle à l’originalité.

(b) Application of the Law to These Facts

At trial, the respondent publishers claimed copyright in eleven works: three reported judicial decisions; the three headnotes preceding these decisions; the annotated *Martin's Ontario Criminal Practice 1999*; a case summary; a topical index; the textbook *Economic Negligence* (1989); and the monograph "Dental Evidence", being chapter 13 in *Forensic Evidence in Canada* (1991). Gibson J. held that the publishers' works should be judged against a standard of intellect and creativity in order to determine if they were original. Based on this standard of originality, the trial judge found that the publishers only had copyright in the annotated *Criminal Practice*, the textbook and the monograph. He concluded that the remaining eight works were not original and, therefore, were not covered by copyright ([2000] 2 F.C. 451).

On appeal, the Law Society did not challenge the trial judge's findings with respect to the three works in which he found copyright did exist, with the exception of questioning whether the monograph constituted a "work" within the meaning of the *Copyright Act*. The Federal Court of Appeal adopted the "sweat of the brow" approach to originality and found that if a work was more than a mere copy, it would be original. On this basis, Linden J.A., writing for the majority, held that all of the remaining works were original and therefore covered by copyright ([2002] 4 F.C. 213). The Law Society appeals, contending that the headnotes, case summary, topical index and reported judicial decisions are not "original" within the meaning of the *Copyright Act* and, therefore, are not covered by copyright.

As stated, in order to be original, a work must have originated from the author, not be copied, and must be the product of the exercise of skill and judgment that is more than trivial. Applying this test, all of the works in question are original and therefore covered by copyright.

b) Application du droit aux faits de l'espèce

En première instance, les éditeurs intimés ont revendiqué le droit d'auteur sur onze œuvres : trois décisions judiciaires publiées, les trois sommaires qui les précèdent, l'ouvrage annoté *Martin's Ontario Criminal Practice 1999*, un résumé jurisprudentiel, un index analytique, le manuel *Economic Negligence* (1989) et une monographie, « Dental Evidence », figurant au chapitre 13 de l'ouvrage *Forensic Evidence in Canada* (1991). Le juge Gibson a statué qu'il convenait d'évaluer le caractère intellectuel et créateur des œuvres des éditeurs pour décider de leur originalité. Sur le fondement de ce critère, il a conclu que les éditeurs n'avaient un droit d'auteur que sur l'ouvrage annoté *Criminal Practice*, le manuel et la monographie. À son avis, les huit autres œuvres n'étaient pas originales et n'étaient donc pas protégées par le droit d'auteur ([2000] 2 C.F. 451).

En appel, le Barreau n'a pas contesté les conclusions du juge de première instance concernant les trois œuvres qui, selon lui, étaient protégées par le droit d'auteur, mais il a soulevé la question de savoir si la monographie constituait une « œuvre » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*. La Cour d'appel fédérale a fait sien le critère d'originalité fondé sur l'effort et a conclu que l'œuvre qui n'est pas une simple copie est originale. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Linden a estimé que les autres œuvres étaient toutes originales et, de ce fait, protégées par le droit d'auteur ([2002] 4 C.F. 213). Le Barreau interjette appel en faisant valoir que les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et les décisions judiciaires publiées ne sont pas des œuvres « originales » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* et, par conséquent, ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur.

Je le répète, l'œuvre originale est celle qui émane de l'auteur, ne constitue pas une copie et résulte de l'exercice non négligeable du talent et du jugement. Suivant ce critère, toutes les œuvres en cause sont originales et, donc, protégées par le droit d'auteur.

26

27

28

(i) *Headnotes*

29

The Federal Court of Appeal held that “headnotes”, defined as including the summary of the case, catchlines, statement of the case, case title and case information, are more than mere copies and hence “original” works in which copyright subsists. It found that the headnotes are more than simply an abridged version of the reasons; they consist of independently composed features. As Linden J.A. explained, at para. 73, the authors of the headnotes could have chosen to make the summaries “long or short, technical or simple, dull or dramatic, well written or confusing; the organization and presentation might have varied greatly”.

30

Although headnotes are inspired in large part by the judgment which they summarize and refer to, they are clearly not an identical copy of the reasons. The authors must select specific elements of the decision and can arrange them in numerous different ways. Making these decisions requires the exercise of skill and judgment. The authors must use their knowledge about the law and developed ability to determine legal *ratios* to produce the headnotes. They must also use their capacity for discernment to decide which parts of the judgment warrant inclusion in the headnotes. This process is more than just a mechanical exercise. Thus the headnotes constitute “original” works in which copyright subsists.

(ii) *Case Summary*

31

For substantially the same reasons as given for headnotes, the case summary is also covered by copyright. A summary of judicial reasons is not simply a copy of the original reasons. Even if the summary often contains the same language as the judicial reasons, the act of choosing which portions to extract and how to arrange them in the summary requires an exercise of skill and judgment.

(i) *Sommaires*

La Cour d’appel fédérale a statué que les « sommaires », y compris le résumé de l’affaire, les mots clés, l’exposé de l’affaire, l’intitulé répertorié et les autres renseignements relatifs aux motifs du jugement, n’étaient pas que de simples copies et constituaient donc des œuvres « originales » conférant un droit d’auteur. Elle a estimé que les sommaires étaient davantage qu’une version abrégée des motifs, qu’ils comportaient des caractéristiques composées de façon indépendante. Comme le juge Linden l’a expliqué, au par. 73, les auteurs des sommaires auraient pu choisir de rédiger des résumés « longs ou courts, techniques ou simples, ternes ou remarquables, bien écrits ou confus; leur arrangement et leur présentation auraient pu varier grandement ».

Même si un sommaire s’inspire en grande partie du jugement qu’il résume et auquel il renvoie, il ne s’agit manifestement pas d’une copie identique des motifs. L’auteur doit choisir des éléments précis de la décision et il peut les présenter de nombreuses façons différentes. Ces choix supposent l’exercice du talent et du jugement. Le rédacteur doit faire appel à ses connaissances juridiques et à l’aptitude qu’il a acquise pour cerner la *ratio decidendi* de la décision. Il doit également faire appel à sa faculté de discernement pour décider quelles parties du jugement doivent figurer dans le sommaire. Il ne s’agit pas d’une entreprise purement mécanique. Un sommaire constitue donc une œuvre « originale » conférant le droit d’auteur.

(ii) *Résumé jurisprudentiel*

Essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exprimés concernant les sommaires, le résumé jurisprudentiel est également protégé par le droit d’auteur. Le résumé des motifs d’un jugement n’est pas que la copie des motifs originaux. Même si le résumé reprend souvent les mêmes termes que les motifs du jugement, le choix des extraits et leur agencement requièrent l’exercice du talent et du jugement.

(iii) *Topical Index*

The topical index is part of the book *Canada GST Cases* (1997). It provides a listing of cases with short headings to indicate the main topics covered by the decision and very brief summaries of the decisions. The Federal Court of Appeal held that the index was original in that it required skill and effort to compile. I agree. The author of the index had to make an initial decision as to which cases were authorities on GST. This alone is a decision that would require the exercise of skill and judgment. The author also had to decide which headings to include and which cases should fall under which headings. He or she had to distill the essence of the decisions down to a succinct one-phrase summary. All of these tasks require skill and judgment that are sufficient to conclude that the topical index is an “original” work in which copyright subsists.

(iv) *Reported Judicial Decisions*

The reported judicial decisions, when properly understood as a compilation of the headnote and the accompanying edited judicial reasons, are “original” works covered by copyright. Copyright protects originality of form or expression. A compilation takes existing material and casts it in a different form. The arranger does not have copyright in the individual components. However, the arranger may have copyright in the form represented by the compilation. “It is not the several components that are the subject of the copyright, but the over-all arrangement of them which the plaintiff through his industry has produced”: *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.), at p. 84; see also *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), at p. 469.

The reported judicial decisions here at issue meet the test for originality. The authors have arranged the case summary, catchlines, case title, case information (the headnotes) and the judicial reasons in a specific manner. The arrangement of these different

(iii) *Index analytique*

L’index analytique fait partie de l’ouvrage *Canada GST Cases* (1997). Il fournit une liste de décisions accompagnées de courtes rubriques indiquant les principaux sujets abordés et d’un très bref résumé. La Cour d’appel fédérale a statué qu’il était original en ce que sa compilation exigeait habileté et effort. C’est également mon avis. L’auteur de l’index a dû faire un tri initial pour repérer les affaires décisives en matière de TPS. À lui seul, ce tri appelle l’exercice du talent et du jugement. L’auteur a dû également décider des rubriques et choisir les décisions qui figureraient sous chacune d’elles. Il lui a fallu dégager l’essence de chacune des décisions et l’exprimer dans une phrase succincte. Toutes ces opérations nécessitent un talent et un jugement suffisamment importants pour qu’on puisse conclure que l’index analytique est une œuvre « originale » conférant le droit d’auteur.

(iv) *Décisions judiciaires publiées*

Les décisions judiciaires publiées, considérées à juste titre comme une compilation du sommaire et des motifs judiciaires révisés qui l’accompagnent, sont des œuvres « originales » protégées par le droit d’auteur. Celui-ci protège l’originalité de la forme ou de l’expression. Une compilation consiste dans la présentation, sous une forme différente, d’éléments existants. Celui qui l’effectue n’a aucun droit d’auteur sur les composantes individuelles. Cependant, il peut détenir un droit d’auteur sur la forme que prend la compilation. [TRADUCTION] « Ce ne sont pas les divers éléments qui sont visés par le droit d’auteur, mais bien leur agencement global qui est le fruit du travail du demandeur » : *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.), p. 84; voir également *Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), p. 469.

Les décisions judiciaires publiées qui sont visées en l’espèce satisfont au critère d’originalité. Les auteurs ont agencé de façon particulière le résumé jurisprudentiel, les mots clés, l’intitulé répertorié, les renseignements relatifs aux motifs

32

33

34

components requires the exercise of skill and judgment. The compilation, viewed globally, attracts copyright protection.

35 This said, the judicial reasons in and of themselves, without the headnotes, are not original works in which the publishers could claim copyright. The changes made to judicial reasons are relatively trivial; the publishers add only basic factual information about the date of the judgment, the court and the panel hearing the case, counsel for each party, lists of cases, statutes and parallel citations. The publishers also correct minor grammatical errors and spelling mistakes. Any skill and judgment that might be involved in making these minor changes and additions to the judicial reasons are too trivial to warrant copyright protection. The changes and additions are more properly characterized as a mere mechanical exercise. As such, the reported reasons, when disentangled from the rest of the compilation — namely the headnote — are not covered by copyright. It would not be copyright infringement for someone to reproduce only the judicial reasons.

36 In summary, the headnotes, case summary, topical index and compilation of reported judicial decisions are all works that have originated from their authors and are not mere copies. They are the product of the exercise of skill and judgment that is not trivial. As such, they are all “original” works in which copyright subsists. The appeal of these findings should be dismissed.

(2) *Authorization: The Self-Service Photocopiers*

(a) The Law

37 Under s. 27(1) of the *Copyright Act*, it is an infringement of copyright for anyone to do anything that the Act only allows owners to do, including authorizing the exercise of his or her own rights. It does not infringe copyright to authorize a person

du jugement (les sommaires) et les motifs de la décision. L'agencement de ces différents éléments nécessite l'exercice du talent et du jugement. Considérée globalement, la compilation confère un droit d'auteur.

Cela dit, les motifs de la décision en eux-mêmes, sans les sommaires, ne constituent pas des œuvres originales sur lesquelles les éditeurs peuvent revendiquer un droit d'auteur. Les modifications apportées aux motifs de la décision sont relativement mineures; les éditeurs ne font qu'ajouter des données factuelles de base comme la date du jugement, le nom de la Cour et du ou des juges qui ont entendu l'affaire, le nom des avocats des parties, les décisions, lois, règlements et règles cités, ainsi que les références parallèles. Les éditeurs corrigent également les erreurs grammaticales mineures et les fautes d'orthographe. Le talent et le jugement susceptibles d'être mis à contribution pour apporter ces modifications et ces ajouts mineurs sont trop banals pour justifier la protection du droit d'auteur. Il est plus juste d'y voir une simple opération mécanique. Les motifs publiés, une fois dissociés du reste de la compilation — savoir le sommaire — ne sont donc pas visés par le droit d'auteur. La seule reproduction des motifs de la décision ne viole pas le droit d'auteur.

Pour résumer, les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont tous des œuvres émanant de leur auteur et ne sont pas de simples copies. Ils sont le produit de l'exercice non négligeable du talent et du jugement. De ce fait, il s'agit d'œuvres « originales » conférant un droit d'auteur. Le pourvoi formé relativement à ces conclusions doit être rejeté.

(2) *Autorisation : Les photocopieuses libre-service*

a) Le droit

Suivant le par. 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement d'un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a, en vertu de la Loi, la faculté d'accomplir, y compris autoriser l'exercice de

to do something that would not constitute copyright infringement. See *Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd. v. CTV Television Network Ltd.*, [1968] S.C.R. 676, at p. 680. The publishers argue that the Law Society is liable for breach of copyright under this section because it implicitly authorized patrons of the Great Library to copy works in breach of the *Copyright Act*.

“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 (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.

ses propres droits. Autoriser une personne à faire une chose qui ne constitue pas une contrefaçon ne viole pas le droit d’auteur. Voir *Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd. c. CTV Television Network Ltd.*, [1968] R.C.S. 676, p. 680. Les éditeurs font valoir que le Barreau est responsable, en vertu de cette disposition, du non-respect du droit d’auteur pour avoir autorisé tacitement les usagers de la Grande bibliothèque à copier des œuvres en contravention de la *Loi sur le droit d’auteur*.

« Autoriser » signifie « sanctionner, appuyer ou soutenir » (« *sanction, approve and countenance* ») : *Muzak Corp. c. Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd.*, [1953] 2 R.C.S. 182, p. 193; *De Tervagne c. Belœil (Ville)*, [1993] 3 C.F. 227 (1^{re} 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* (4^e éd. (feuilles mobiles)), p. 21-104, et P. D. Hitchcock, « Home Copying and Authorization » (1983), 67 C.P.R. (2d) 17, p. 29-33.

(b) Application of the Law to These Facts

39

For several decades, the Law Society has maintained self-service photocopiers for the use of its patrons in the Great Library. The patrons' use of the machines is not monitored directly. Since the mid-1980s, the Law Society has posted the following notice above each machine:

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

At trial, the Law Society applied for a declaration that it did not authorize copyright infringement by providing self-service photocopiers for patrons of the Great Library. No evidence was tendered that the photocopiers had been used in an infringing manner.

40

The trial judge declined to deal with this issue, in part because of the limited nature of the evidence on this question. The Federal Court of Appeal, relying in part on the Australian High Court decision in *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151, concluded that the Law Society implicitly sanctioned, approved or countenanced copyright infringement of the publishers' works by failing to control copying and instead merely posting a notice indicating that the Law Society was not responsible for infringing copies made by the machine's users.

41

With respect, I do not agree that this amounted to authorizing breach of copyright. *Moorhouse*, *supra*, is inconsistent with previous Canadian and British approaches to this issue. See D. Vaver, *Copyright Law* (2000), at p. 27, and McKeown, *supra*, at p. 21-108. In my view, the *Moorhouse* approach to authorization shifts the balance in copyright too far in favour of the owner's rights and unnecessarily interferes with the proper use of copyrighted works for the good of society as a whole.

b) Application du droit aux faits

Depuis plusieurs décennies, le Barreau met des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. L'utilisation de ces appareils par les usagers ne fait pas l'objet d'une surveillance directe. Depuis le milieu des années 80, l'avis suivant est apposé au-dessus de chaque appareil :

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

En première instance, le Barreau a demandé un jugement déclaratoire portant qu'il n'avait pas autorisé la violation du droit d'auteur en mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Aucun élément de preuve n'a été présenté pour établir que les appareils avaient été utilisés de manière illicite.

Le juge de première instance a refusé de se prononcer sur la question, en partie à cause du caractère ténu de la preuve y afférente. La Cour d'appel fédérale, s'appuyant entre autres sur la décision *Moorhouse c. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151, de la Haute Cour d'Australie, a conclu que le Barreau avait tacitement sanctionné, appuyé ou soutenu la violation du droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs en omettant de surveiller la réalisation des copies et en se contentant d'afficher un avis dans lequel il déclinait toute responsabilité en cas de violation du droit d'auteur.

En toute déférence, je ne crois pas que cela équivailait à autoriser la violation du droit d'auteur. La décision *Moorhouse*, précitée, est incompatible avec la jurisprudence canadienne et britannique antérieure en la matière. Voir D. Vaver, *Copyright Law* (2000), p. 27, et McKeown, *op. cit.*, p. 21-108. À mon sens, l'interprétation retenue dans *Moorhouse* penche trop en faveur des droits du titulaire et entrave inutilement l'utilisation appropriée des œuvres protégées pour le bien de l'ensemble de la société.

Applying the criteria from *Muzak, supra*, and *De Tervagne, supra*, I conclude that the Law Society's mere provision of photocopiers for the use of its patrons did not constitute authorization to use the photocopiers to breach copyright law.

First, there was no evidence that the photocopiers had been used in a manner that was not consistent with copyright law. As noted, a person does not authorize copyright infringement by authorizing the mere use of equipment (such as photocopiers) that could be used to infringe copyright. In fact, courts should presume that a person who authorizes an activity does so only so far as it is in accordance with the law. Although the Court of Appeal assumed that the photocopiers were being used to infringe copyright, I think it is equally plausible that the patrons using the machines were doing so in a lawful manner.

Second, the Court of Appeal erred in finding that the Law Society's posting of the notice constitutes an express acknowledgement that the photocopiers will be used in an illegal manner. The Law Society's posting of the notice over the photocopiers does not rebut the presumption that a person authorizes an activity only so far as it is in accordance with the law. Given that the Law Society is responsible for regulating the legal profession in Ontario, it is more logical to conclude that the notice was posted for the purpose of reminding the Great Library's patrons that copyright law governs the making of photocopies in the library.

Finally, even if there were evidence of the photocopiers having been used to infringe copyright, the Law Society lacks sufficient control over the Great Library's patrons to permit the conclusion that it sanctioned, approved or countenanced the infringement. The Law Society and Great Library patrons are not in a master-servant or employer-employee relationship such that the Law Society can be said to exercise control over the patrons who might commit infringement: see, for example, *De Tervagne, supra*. Nor does the Law Society exercise control over which works the patrons

À partir des critères dégagés dans *Muzak* et *De Tervagne*, précités, je conclus que le Barreau, en mettant des photocopieuses à la disposition des usagers, ne les a pas autorisés à se servir des appareils pour contrevenir à la législation sur le droit d'auteur.

Premièrement, aucune preuve n'établit que les photocopieuses ont été utilisées d'une manière incompatible avec les dispositions sur le droit d'auteur. Rappelons que ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil (comme une photocopieuse) 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. Même si la Cour d'appel a tenu pour acquis que les photocopieuses étaient utilisées pour violer le droit d'auteur, je crois qu'il est également plausible que les usagers de la bibliothèque aient utilisé les appareils de manière licite.

Deuxièmement, la Cour d'appel a eu tort de conclure que le Barreau, en affichant l'avis, reconnaissait expressément que les photocopieuses seraient utilisées de façon illicite. La présence de l'avis ne réfute pas la présomption voulant qu'une personne n'autorise une activité que dans les limites de la légalité. Étant donné que le Barreau régit l'exercice du droit en Ontario, il est plus logique de conclure que l'avis a été affiché pour rappeler aux usagers de la Grande bibliothèque que la photocopie de documents de la bibliothèque est assujettie au régime du droit d'auteur.

Enfin, même si la preuve établissait que les photocopieuses ont été utilisées pour violer le droit d'auteur, le Barreau n'a pas un contrôle suffisant sur les usagers de la Grande bibliothèque pour que l'on puisse conclure qu'il a sanctionné, appuyé ou soutenu la violation du droit d'auteur. Il n'existe pas entre le Barreau et les usagers de la bibliothèque une relation employeur-employé permettant de conclure que le Barreau exerce un contrôle sur les usagers susceptibles de violer le droit d'auteur : voir par exemple *De Tervagne*, précité. Le Barreau n'exerce

42

43

44

45

choose to copy, the patron's purposes for copying or the photocopiers themselves.

pas non plus de contrôle sur les œuvres que les usagers décident de copier, sur les fins auxquelles ils les copient, ni sur les photocopieuses elles-mêmes.

46 In summary, I conclude that evidence does not establish that the Law Society authorized copyright infringement by providing self-service photocopiers and copies of the respondent publishers' works for use by its patrons in the Great Library. I would allow this ground of appeal.

En résumé, j'estime que la preuve ne révèle pas que le Barreau a autorisé la violation du droit d'auteur en mettant des photocopieuses libre-service ainsi que des exemplaires des œuvres des éditeurs intimés à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Je ferais droit à ce moyen d'appel.

(3) *The Law Society and Fair Dealing*

(3) *Le Barreau et l'utilisation équitable*

47 The Great Library provides a custom photocopy service. Upon receiving a request from a lawyer, law student, member of the judiciary or authorized researcher, the Great Library staff photocopies extracts from legal material within its collection and sends it to the requester. The question is whether this service falls within the fair dealing defence under s. 29 of the *Copyright Act* which provides: "Fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright."

La Grande bibliothèque offre un service de photocopie. À la demande d'avocats, d'étudiants en droit, de membres de la magistrature ou de chercheurs autorisés, son personnel prépare des photocopies d'extraits d'ouvrages juridiques faisant partie de sa collection et les leur transmet. La question est de savoir si ce service bénéficie de l'exception prévue à l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui dispose que « [l']utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur. »

(a) The Law

a) Le droit

48 Before reviewing the scope of the fair dealing exception under the *Copyright Act*, it is important to clarify some general considerations about exceptions to copyright infringement. Procedurally, a defendant is required to prove that his or her dealing with a work has been fair; however, the fair dealing exception is perhaps more properly understood as an integral part of the *Copyright Act* than simply a defence. Any act falling within the fair dealing exception will not be an infringement of copyright. The fair dealing exception, like other exceptions in the *Copyright Act*, is a user's right. In order to maintain the proper balance between the rights of a copyright owner and users' interests, it must not be interpreted restrictively. As Professor Vaver, *supra*, has explained, at p. 171: "User rights are not just loopholes. Both owner rights and user rights should therefore be given the fair

Avant d'examiner la portée de l'exception au titre de l'utilisation équitable que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur*, il importe de clarifier certaines considérations générales relatives aux exceptions à la violation du droit d'auteur. Sur le plan procédural, le défendeur doit prouver que son utilisation de l'œuvre était équitable; cependant, il est peut-être plus juste de considérer cette exception comme une partie intégrante de la *Loi sur le droit d'auteur* plutôt que comme un simple moyen de défense. Un acte visé par l'exception relative à l'utilisation équitable ne viole pas le droit d'auteur. À l'instar des autres exceptions que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur*, cette exception correspond à un droit des utilisateurs. Pour maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d'auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l'interpréter restrictivement. Comme le professeur Vaver,

and balanced reading that befits remedial legislation.”

As an integral part of the scheme of copyright law, the s. 29 fair dealing exception is always available. Simply put, a library can always attempt to prove that its dealings with a copyrighted work are fair under s. 29 of the *Copyright Act*. It is only if a library were unable to make out the fair dealing exception under s. 29 that it would need to turn to s. 30.2 of the *Copyright Act* to prove that it qualified for the library exemption.

In order to show that a dealing was fair under s. 29 of the *Copyright Act*, a defendant must prove: (1) that the dealing was for the purpose of either research or private study and (2) that it was fair.

The fair dealing exception under s. 29 is open to those who can show that their dealings with a copyrighted work were for the purpose of research or private study. “Research” must be given a large and liberal interpretation in order to ensure that users’ rights are not unduly constrained. I agree with the Court of Appeal that research is not limited to non-commercial or private contexts. The Court of Appeal correctly noted, at para. 128, that “[r]esearch for the purpose of advising clients, giving opinions, arguing cases, preparing briefs and factums is nonetheless research.” Lawyers carrying on the business of law for profit are conducting research within the meaning of s. 29 of the *Copyright Act*.

The *Copyright Act* does not define what will be “fair”; whether something is fair is a question of fact and depends on the facts of each case. See McKeown, *supra*, at p. 23-6. Lord Denning explained this eloquently in *Hubbard v. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), at p. 1027:

op. cit., l’a expliqué, à la p. 171, [TRADUCTION] « [l]es droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappatoires. Les droits du titulaire et ceux de l’utilisateur doivent donc recevoir l’interprétation juste et équilibrée que commande une mesure législative visant à remédier à un état de fait. »

À titre de partie intégrante du régime de droit d’auteur, l’exception relative à l’utilisation équitable créée par l’art. 29 peut toujours être invoquée. Ainsi, une bibliothèque peut toujours tenter d’établir que son utilisation d’une œuvre protégée est équitable suivant l’art. 29 de la *Loi sur le droit d’auteur*. C’est seulement dans le cas où elle n’est pas en mesure de prouver l’application de cette exception qu’il lui faut s’en remettre à celle que prévoit l’art. 30.2 au bénéfice des bibliothèques.

Pour établir qu’une utilisation était équitable au sens de l’art. 29 de la *Loi sur le droit d’auteur*, le défendeur doit prouver (1) qu’il s’agit d’une utilisation aux fins d’étude privée ou de recherche et (2) qu’elle était équitable.

Toute personne qui est en mesure de prouver qu’elle a utilisé l’œuvre protégée par le droit d’auteur aux fins de recherche ou d’étude privée peut se prévaloir de l’exception créée par l’art. 29. Il faut interpréter le mot « recherche » de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints. J’estime, comme la Cour d’appel, que la recherche ne se limite pas à celle effectuée dans un contexte non commercial ou privé. La Cour d’appel a signalé à juste titre, au par. 128, que « [l]a recherche visant à conseiller des clients, donner des avis, plaider des causes et préparer des mémoires et des factums reste de la recherche. » L’avocat qui exerce le droit dans un but lucratif effectuée de la recherche au sens de l’art. 29 de la *Loi sur le droit d’auteur*.

La *Loi sur le droit d’auteur* ne précise pas ce qu’il faut entendre par « équitable »; il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce. Voir McKeown, *op. cit.*, p. 23-6. Lord Denning l’a expliqué avec éloquence dans *Hubbard c. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), p. 1027 :

49

50

51

52

It is impossible to define what is 'fair dealing'. It must be a question of degree. You must consider first the number and extent of the quotations and extracts. Are they altogether too many and too long to be fair? Then you must consider the use made of them. If they are used as a basis for comment, criticism or review, that may be a fair dealing. If they are used to convey the same information as the author, for a rival purpose, that may be unfair. Next, you must consider the proportions. To take long extracts and attach short comments may be unfair. But, short extracts and long comments may be fair. Other considerations may come to mind also. But, after all is said and done, it must be a matter of impression. As with fair comment in the law of libel, so with fair dealing in the law of copyright. The tribunal of fact must decide.

[TRADUCTION] Il est impossible de définir l'« utilisation équitable ». C'est une question de degré. Tout d'abord, il faut tenir compte du nombre et de l'importance des citations et des extraits. Considérés globalement, sont-ils trop nombreux et trop longs pour être équitables? Il faut ensuite se pencher sur l'usage qui en est fait. S'ils sont utilisés aux fins de commentaire, de critique ou de compte rendu, il peut s'agir d'une utilisation équitable. S'ils sont employés pour transmettre la même information que l'auteur, dans un but concurrent, l'utilisation peut être inéquitable. Il faut ensuite considérer les proportions. Utiliser un long extrait et l'accompagner d'un bref commentaire peut être inéquitable. Cependant, un court extrait et un long commentaire peuvent constituer une utilisation équitable. D'autres considérations peuvent également être pertinentes. Mais, en définitive, c'est une question d'impression. L'on peut établir un parallèle entre le commentaire loyal et honnête en matière de diffamation et l'utilisation équitable en matière de droit d'auteur. Il appartient au juge des faits de trancher.

53

At the Court of Appeal, Linden J.A. acknowledged that there was no set test for fairness, but outlined a series of factors that could be considered to help assess whether a dealing is fair. Drawing on the decision in *Hubbard, supra*, as well as the doctrine of fair use in the United States, he proposed that the following factors be considered in assessing whether a dealing was fair: (1) the purpose of the dealing; (2) the character of the dealing; (3) the amount of the dealing; (4) alternatives to the dealing; (5) the nature of the work; and (6) the effect of the dealing on the work. Although these considerations will not all arise in every case of fair dealing, this list of factors provides a useful analytical framework to govern determinations of fairness in future cases.

(i) *The Purpose of the Dealing*

54

In Canada, the purpose of the dealing will be fair if it is for one of the allowable purposes under the *Copyright Act*, namely research, private study, criticism, review or news reporting: see ss. 29, 29.1 and 29.2 of the *Copyright Act*. As discussed, these allowable purposes should not be given a restrictive interpretation or this could result in the undue restriction of users' rights. This said, courts should attempt to make an objective assessment of the user/defendant's real purpose or motive in using the copyrighted work. See McKeown, *supra*, at p. 23-6.

Le juge Linden, de la Cour d'appel, a reconnu l'absence d'un critère établi permettant de dire qu'une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider. S'inspirant de *Hubbard*, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l'utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l'utilisation; (2) la nature de l'utilisation; (3) l'ampleur de l'utilisation; (4) les solutions de rechange à l'utilisation; (5) la nature de l'œuvre; (6) l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d'analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d'une utilisation dans des affaires ultérieures.

(i) *Le but de l'utilisation*

Au Canada, l'utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n'est pas de celles que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur*, savoir la recherche, l'étude privée, la critique, le compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s'efforcer d'évaluer objectivement le but ou le motif réel de l'utilisation de l'œuvre protégée.

See also *Associated Newspapers Group plc v. News Group Newspapers Ltd.*, [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). Moreover, as the Court of Appeal explained, 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.

(ii) *The Character of the Dealing*

In assessing the character of a dealing, courts must examine how the works were dealt with. If multiple copies of works are being widely distributed, this will tend to be unfair. If, however, a single copy of a work is used for a specific legitimate purpose, then it may be easier to conclude that it was a fair dealing. If the copy of the work is destroyed after it is used for its specific intended purpose, this may also favour a finding of fairness. It may be relevant to consider the custom or practice in a particular trade or industry to determine whether or not the character of the dealing is fair. For example, in *Sillitoe v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.)*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), the importers and distributors of “study notes” that incorporated large passages from published works attempted to claim that the copies were fair dealings because they were for the purpose of criticism. The court reviewed the ways in which copied works were customarily dealt with in literary criticism textbooks to help it conclude that the study notes were not fair dealings for the purpose of criticism.

(iii) *The Amount of the Dealing*

Both the amount of the dealing and importance of the work allegedly infringed should be considered in assessing fairness. If the amount taken from a work is trivial, the fair dealing analysis need not be undertaken at all because the court will have concluded that there was no copyright infringement. As the passage from *Hubbard* indicates, the quantity of the work taken will not be determinative of fairness, but it can help in the determination. It may be possible to deal fairly with a whole work. As Vaver points out, there might be no other way to criticize or

Voir McKeown, *op. cit.*, p. 23-6. Voir également *Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd.*, [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué, 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.

(ii) *La nature de l’utilisation*

Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans *Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.)*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique.

(iii) *L’ampleur de l’utilisation*

Tant l’ampleur de l’utilisation que l’importance de l’œuvre qui aurait fait l’objet d’une reproduction illicite doivent être prises en considération pour décider du caractère équitable. Lorsqu’une infime partie de l’œuvre est utilisée, il n’est pas du tout nécessaire d’entreprendre l’analyse relative au caractère équitable, car le tribunal aura conclu à l’absence de violation du droit d’auteur. Comme l’indique la citation de *Hubbard*, l’ampleur de l’extrait tiré de l’œuvre n’est pas décisive en la matière, mais elle peut présenter une certaine utilité. Il est possible

review certain types of works such as photographs: see *Vaver, supra*, at p. 191. The amount taken may also be more or less fair depending on the purpose. For example, for the purpose of research or private study, it may be essential to copy an entire academic article or an entire judicial decision. However, if a work of literature is copied for the purpose of criticism, it will not likely be fair to include a full copy of the work in the critique.

(iv) *Alternatives to the Dealing*

57

Alternatives to dealing with the infringed work may affect the determination of fairness. If there is a non-copyrighted equivalent of the work that could have been used instead of the copyrighted work, this should be considered by the court. I agree with the Court of Appeal that it will also be useful for courts to attempt to determine whether the dealing was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose. For example, if a criticism would be equally effective if it did not actually reproduce the copyrighted work it was criticizing, this may weigh against a finding of fairness.

(v) *The Nature of the Work*

58

The nature of the work in question should also be considered by courts assessing whether a dealing is fair. Although certainly not determinative, if a work has not been published, the dealing may be more fair in that its reproduction with acknowledgement could lead to a wider public dissemination of the work — one of the goals of copyright law. If, however, the work in question was confidential, this may tip the scales towards finding that the dealing was unfair. See *Beloff v. Pressdram Ltd.*, [1973] 1 All E.R. 241 (Ch. D.), at p. 264.

(vi) *Effect of the Dealing on the Work*

59

Finally, the effect of the dealing on the work is another factor warranting consideration when courts are determining whether a dealing is fair. If

d'utiliser équitablement une œuvre entière. Comme le signale *Vaver, op. cit.*, p. 191, il peut n'y avoir aucune autre manière de critiquer certains types d'œuvre (p. ex. une photographie) ou d'en faire le compte rendu. L'ampleur de l'extrait peut aussi être plus ou moins équitable selon la fin poursuivie. Par exemple, aux fins de recherche ou d'étude privée, il peut être essentiel de reproduire en entier un exposé universitaire ou une décision de justice. Cependant, lorsqu'une œuvre littéraire est reproduite aux fins de critique, il ne sera vraisemblablement pas équitable de la copier intégralement.

(iv) *Solutions de rechange à l'utilisation*

L'existence de solutions de rechange à l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur peut avoir une incidence sur le caractère équitable ou inéquitable de l'utilisation. Lorsqu'un équivalent non protégé aurait pu être utilisé à la place de l'œuvre, le tribunal devra en tenir compte. Je pense, comme la Cour d'appel, qu'il sera également utile de tenter de déterminer si l'utilisation était raisonnablement nécessaire eu égard à la fin visée. À titre d'exemple, le fait qu'une critique aurait été tout aussi efficace sans la reproduction de l'œuvre protégée pourra militer contre le caractère équitable de l'utilisation.

(v) *La nature de l'œuvre*

Le tribunal doit également tenir compte de la nature de l'œuvre pour décider du caractère équitable de son utilisation. Bien qu'il ne s'agisse certainement pas d'un facteur décisif, l'utilisation d'une œuvre non publiée sera davantage susceptible d'être équitable du fait que sa reproduction accompagnée d'une indication de la source pourra mener à une diffusion plus large de l'œuvre en question, ce qui est l'un des objectifs du régime de droit d'auteur. Par contre, si l'œuvre en question était confidentielle, la balance pourra pencher en faveur du caractère inéquitable de l'utilisation. Voir *Beloff c. Pressdram Ltd.*, [1973] 1 All E.R. 241 (Ch. D.), p. 264.

(vi) *L'effet de l'utilisation sur l'œuvre*

Enfin, l'effet sur l'œuvre est un autre facteur à prendre en considération pour décider si l'utilisation est équitable. La concurrence que la reproduction

the reproduced work is likely to compete with the market of the original work, this may suggest that the dealing is not fair. Although 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. See, for example, *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] F.S.R. 610 (C.A.), *per* Robert Walker L.J.

To conclude, the purpose of the dealing, the character of the dealing, the amount of the dealing, the nature of the work, available alternatives to the dealing and the effect of the dealing on the work are all factors that could help determine whether or not a dealing is fair. These factors may be more or less relevant to assessing the fairness of a dealing depending on the factual context of the allegedly infringing dealing. In some contexts, there may be factors other than those listed here that may help a court decide whether the dealing was fair.

(b) Application of the Law to These Facts

In 1996, the Law Society implemented an “Access to the Law Policy” (“Access Policy”) which governs the Great Library’s custom photocopy service and sets limits on the types of requests that will be honoured:

Access to the Law Policy

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

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

est susceptible d’exercer sur le marché de l’œuvre originale peut laisser croire que l’utilisation n’est pas équitable. Même si l’effet de l’utilisation sur le marché est un facteur important, ce n’est ni le seul ni le plus important. Voir par exemple *Pro Sieben Media AG c. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] F.S.R. 610 (C.A.), le lord juge Robert Walker.

En conclusion, le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à la détermination du caractère équitable ou inéquitable de l’utilisation. Ces facteurs peuvent être plus ou moins pertinents selon le contexte factuel de la violation alléguée du droit d’auteur. Dans certains cas, d’autres facteurs que ceux énumérés peuvent aider le tribunal à statuer sur le caractère équitable de l’utilisation.

b) L’application du droit aux faits de l’espèce

En 1996, le Barreau a mis en œuvre une « Politique d’accès à l’information juridique » (la « Politique d’accès ») régissant le service de photocopie de la Grande bibliothèque et précisant quelles sortes de demandes seraient acceptées :

Politique d’accès à l’information juridique

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

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

60

61

Guidelines to Access

1. The Access to the Law service provides single copies for specific purposes, identified in advance to library staff.
2. The specific purposes are research, review, private study and criticism, as well as use in court, tribunal and government proceedings. Any doubt concerning the legitimacy of the request for these purposes will be referred to the Reference Librarian.
3. The individual must identify him/herself and the purpose at the time of making the request. A request form will be completed by library staff, based on information provided by the requesting party.
4. As to the amount of copying, discretion must be used. No copies will be made for any purpose other than that specifically set out on the request form. Ordinarily, requests for a copy of one case, one article or one statutory reference will be satisfied as a matter of routine. Requests for substantial copying from secondary sources (e.g. in excess of 5% of the volume or more than two citations from one volume) will be referred to the Reference Librarian and may ultimately be refused.
5. This service is provided on a not for profit basis. The fee charged for this service is intended to cover the costs of the Law Society.

When the Access Policy was introduced, the Law Society specified that it reflected the policy that the Great Library had been following in the past; it did not change the Law Society's approach to its custom photocopy service.

62

At trial, the Law Society claimed that its custom photocopy service does not infringe copyright because it is a fair dealing within the meaning of s. 29 of the *Copyright Act*. The trial judge held that the fair dealing exception should be strictly construed. He concluded that copying for the custom photocopy service was not for the purpose of either research or study and therefore was not within the ambit of fair dealing. The Court of Appeal rejected the argument that the fair dealing exception should be interpreted restrictively. The majority held that

Lignes directrices du service d'accès

1. Le service d'accès à l'information juridique fournit une seule copie des documents demandés à des fins précises, à condition que celles-ci soient communiquées d'avance au personnel de la Grande bibliothèque.
2. Les fins visées sont la recherche, le compte-rendu, l'étude privée ou la critique, de même que l'utilisation lors d'une instance judiciaire ou d'une audience devant un organisme gouvernemental. En cas de doute, les bibliothécaires de référence décideront si la demande est légitime.
3. Quiconque présente une demande doit faire connaître son identité et préciser à quelles fins la copie est destinée. Le personnel de la Grande bibliothèque transcrit alors ces renseignements sur un formulaire de demande.
4. Le nombre de documents que le service d'accès à l'information juridique acceptera de photocopier varie. Aucune copie ne sera faite à des fins autres que celles énoncées sur le formulaire de demande. En général, le personnel accepte de photocopier une décision, un article ou un court extrait de la loi. Par contre, les demandes portant sur un large extrait d'une source secondaire (plus de 5 pour 100 d'un volume par exemple ou plus de deux citations ou extraits d'un même volume) seront soumises aux bibliothécaires de référence, qui sont en droit de les refuser.
5. Ce service est à but non lucratif. Les frais facturés correspondent uniquement aux coûts encourus par le Barreau.

Le Barreau avait indiqué, au moment de son adoption, que sa Politique d'accès était dans le droit fil de celle appliquée jusqu'alors par la Grande bibliothèque et que sa conception du service de photocopie demeurerait inchangée.

En première instance, le Barreau a fait valoir que son service de photocopie ne viole pas le droit d'auteur parce qu'il s'agit d'une utilisation équitable au sens de l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le juge de première instance a dit que l'exception au titre de l'utilisation équitable devait être interprétée strictement. Il a conclu que les copies n'étaient pas réalisées aux fins de recherche ou d'étude et qu'il ne s'agissait donc pas d'une utilisation équitable. La Cour d'appel a rejeté l'argument que l'exception au titre de l'utilisation équitable devait être interprétée

the Law Society could rely on the purposes of its patrons to prove that its dealings were fair. The Court of Appeal concluded, however, that there was not sufficient evidence to determine whether or not the dealings were fair and, consequently, that the fair dealing exception had not been proven.

This raises a preliminary question: is it incumbent on the Law Society to adduce evidence that every patron uses the material provided for in a fair dealing manner or can the Law Society rely on its general practice to establish fair dealing? I conclude that the latter suffices. Section 29 of the *Copyright Act* states that “[f]air dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright.” The language is general. “Dealing” connotes not individual acts, but a practice or system. This comports with the purpose of the fair dealing exception, which is to ensure that users are not unduly restricted in their ability to use and disseminate copyrighted works. Persons or institutions relying on the s. 29 fair dealing exception need only prove that their own dealings with copyrighted works were for the purpose of research or private study and were fair. They may do this either by showing that their own practices and policies were research-based and fair, or by showing that all individual dealings with the materials were in fact research-based and fair.

The Law Society’s custom photocopying service is provided for the purpose of research, review and private study. The Law Society’s Access Policy states that “[s]ingle copies of library materials, required for the purposes of research, review, private study and criticism . . . may be provided to users of the Great Library.” When the Great Library staff make copies of the requested cases, statutes, excerpts from legal texts and legal commentary, they do so for the purpose of research. Although the retrieval and photocopying of legal works are not research in and of themselves, they are necessary

strictement. Les juges majoritaires ont statué que le Barreau pouvait se fonder sur les fins poursuivies par les usagers pour établir que son utilisation des œuvres était équitable. La Cour d’appel a cependant conclu que la preuve ne permettait pas de décider si l’utilisation était équitable ou non et, par conséquent, que l’application de l’exception en cause n’avait pas été établie.

Cela soulève une question préliminaire : le Barreau est-il tenu de prouver que chacun des usagers utilise de manière équitable les ouvrages mis à sa disposition, ou peut-il s’appuyer sur sa pratique générale pour établir le caractère équitable de l’utilisation? Je conclus que ce dernier élément suffit. L’article 29 de la *Loi sur le droit d’auteur* dispose que « [l]’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur. » Les termes employés sont généraux. « Utilisation » ne renvoie pas à un acte individuel, mais bien à une pratique ou à un système. Cela est compatible avec l’objet de l’exception au titre de l’utilisation équitable, qui est de faire en sorte que la faculté des utilisateurs d’utiliser et de diffuser des œuvres protégées ne soit pas indûment limitée. La personne ou l’établissement qui invoque l’exception prévue à l’art. 29 doit seulement prouver qu’il a utilisé l’œuvre protégée aux fins de recherche ou d’étude privée et que cette utilisation était équitable. Il peut le faire en établissant soit que ses propres pratiques et politiques étaient axées sur la recherche et équitables, soit que toutes les utilisations individuelles des ouvrages étaient de fait axées sur la recherche et équitables.

Le service de photocopie du Barreau est offert aux fins de recherche, de compte rendu et d’étude privée. La Politique d’accès du Barreau dispose que « [l]es usagers de la Grande bibliothèque peuvent obtenir une seule copie des documents faisant partie de sa collection à des fins de compte rendu, d’étude privée, de recherche ou de critique ou aux fins d’une instance judiciaire ou d’une audience devant un organisme gouvernemental. » C’est aux fins de recherche que les membres du personnel de la Grande bibliothèque photocopient sur demande décisions, lois, extraits de textes juridiques ou

conditions of research and thus part of the research process. The reproduction of legal works is for the purpose of research in that it is an essential element of the legal research process. There is no other purpose for the copying; the Law Society does not profit from this service. Put simply, its custom photocopy service helps to ensure that legal professionals in Ontario can access the materials necessary to conduct the research required to carry on the practice of law. In sum, the Law Society's custom photocopy service is an integral part of the legal research process, an allowable purpose under s. 29 of the *Copyright Act*.

65 The evidence also establishes that the dealings were fair, having regard to the factors discussed earlier.

(i) *Purpose of the Dealing*

66 The Access Policy and its safeguards weigh in favour of finding that the dealings were fair. It specifies that individuals requesting copies must identify the purpose of the request for these requests to be honoured, and provides that concerns that a request is not for one of the legitimate purposes under the fair dealing exceptions in the *Copyright Act* are referred to the Reference Librarian. This policy provides reasonable safeguards that the materials are being used for the purpose of research and private study.

(ii) *Character of the Dealing*

67 The character of the Law Society's dealings with the publishers' works also supports a finding of fairness. Under the Access Policy, the Law Society provides single copies of works for the specific purposes allowed under the *Copyright Act*. There is no evidence that the Law Society was disseminating multiple copies of works to multiple members of the legal profession. Copying a work for the purpose of research on a specific legal topic is generally a fair dealing.

articles de doctrine. Même si la recherche documentaire et la photocopie d'ouvrages juridiques ne constituent pas de la recherche comme telle, elles sont nécessaires au processus de recherche et en font donc partie. La reproduction d'ouvrages juridiques est effectuée aux fins de recherche en ce qu'il s'agit d'un élément essentiel du processus de recherche juridique. La photocopie n'a aucune autre fin; le Barreau ne tire aucun bénéfice de ce service. Le service de photocopie du Barreau contribue simplement à faire en sorte que les juristes de l'Ontario aient accès aux ouvrages nécessaires à la recherche que demande l'exercice du droit. En somme, ce service fait partie intégrante du processus de recherche juridique, et la fin qui le sous-tend est conforme à l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

La preuve révèle également que l'utilisation était équitable au regard des facteurs mentionnés précédemment.

(i) *Le but de l'utilisation*

La Politique d'accès et ses garanties incitent à conclure que l'utilisation était équitable. La personne qui demande une copie doit préciser à quelle fin elle la destine, et lorsque la légitimité de cette fin soulève un doute, il appartient aux bibliothécaires de référence de décider de l'application de l'exception au titre de l'utilisation équitable que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur*. Cette politique garantit raisonnablement que les ouvrages seront utilisés aux fins de recherche et d'étude privée.

(ii) *La nature de l'utilisation*

La nature de l'utilisation des ouvrages des éditeurs par le Barreau permet également de conclure à son caractère équitable. Suivant la Politique d'accès, le Barreau fournit une seule copie des documents aux fins expressément autorisées par la *Loi sur le droit d'auteur*. Aucune preuve n'établit que le Barreau a distribué de multiples copies d'ouvrages à de multiples membres de la profession juridique. Copier une œuvre aux fins d'une recherche juridique portant sur un sujet en particulier constitue généralement une utilisation équitable.

(iii) Amount of the Dealing

The Access Policy indicates that the Great Library will exercise its discretion to ensure that the amount of the dealing with copyrighted works will be reasonable. The Access Policy states that the Great Library will typically honour requests for a copy of one case, one article or one statutory reference. It further stipulates that the Reference Librarian will review requests for a copy of more than five percent of a secondary source and that, ultimately, such requests may be refused. This suggests that the Law Society's dealings with the publishers' works are fair. Although the dealings might not be fair if a specific patron of the Great Library submitted numerous requests for multiple reported judicial decisions from the same reported series over a short period of time, there is no evidence that this has occurred.

(iv) Alternatives to the Dealing

It is not apparent that there are alternatives to the custom photocopy service employed by the Great Library. As the Court of Appeal points out, the patrons of the custom photocopying service cannot reasonably be expected to always conduct their research on-site at the Great Library. Twenty percent of the requesters live outside the Toronto area; it would be burdensome to expect them to travel to the city each time they wanted to track down a specific legal source. Moreover, because of the heavy demand for the legal collection at the Great Library, researchers are not allowed to borrow materials from the library. If researchers could not request copies of the work or make copies of the works themselves, they would be required to do all of their research and note-taking in the Great Library, something which does not seem reasonable given the volume of research that can often be required on complex legal matters.

The availability of a licence is not relevant to deciding whether a dealing has been fair. As discussed, fair dealing is an integral part of the scheme of copyright law in Canada. Any act falling within the fair dealing exception will not infringe copyright. If a copyright owner were allowed to license people to use its work and then point to a person's

(iii) L'ampleur de l'utilisation

La Politique d'accès précise que la Grande bibliothèque veille à ce que l'ampleur de l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur demeure raisonnable. Elle ajoute que le personnel accepte généralement de photocopier une décision, un article ou un court extrait d'une loi. De plus, une demande portant sur plus de cinq pour cent d'une source secondaire sera soumise à l'approbation d'un bibliothécaire de référence qui, en fin de compte, pourra la refuser. Cela porte à croire que l'utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau est équitable. L'utilisation peut être inéquitable lorsque, dans un court laps de temps, un usager de la Grande bibliothèque présente de nombreuses demandes visant de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils, mais aucun élément n'établit que cela s'est produit.

(iv) Solutions de rechange à l'utilisation

Il ne semble pas y avoir de solutions de rechange au service de photocopie offert par la Grande bibliothèque. Comme la Cour d'appel le signale, l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les usagers effectuent toujours leurs recherches sur place. Vingt pour cent des demandeurs n'habitent pas la région de Toronto; il serait excessif de les obliger à s'y rendre chaque fois qu'ils veulent mettre la main sur une source juridique en particulier. De plus, comme la collection juridique de la Grande bibliothèque fait l'objet d'une forte demande, les chercheurs ne sont pas autorisés à emprunter des ouvrages. Si les chercheurs ne pouvaient obtenir de photocopies des ouvrages ou les photocopier eux-mêmes, ils seraient contraints d'effectuer la totalité de leurs recherches à la Grande bibliothèque et d'y prendre des notes, ce qui ne paraît pas raisonnable compte tenu de l'ampleur de la recherche que requièrent souvent les sujets juridiques complexes.

La possibilité d'obtenir une licence n'est pas pertinente pour décider du caractère équitable d'une utilisation. Tel qu'il est mentionné précédemment, l'utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d'auteur au Canada. Un acte visé par l'exception au titre de l'utilisation équitable ne violera pas le droit d'auteur. Si, comme preuve du

68

69

70

decision not to obtain a licence as proof that his or her dealings were not fair, this would extend the scope of the owner's monopoly over the use of his or her work in a manner that would not be consistent with the *Copyright Act's* balance between owner's rights and user's interests.

(v) *Nature of the Work*

71

I agree with the Court of Appeal that the nature of the works in question — judicial decisions and other works essential to legal research — suggests that the Law Society's dealings were fair. As Linden J.A. explained, at para. 159: "It is generally in the public interest that access to judicial decisions and other legal resources not be unjustifiably restrained." Moreover, the Access Policy puts reasonable limits on the Great Library's photocopy service. It does not allow all legal works to be copied regardless of the purpose to which they will be put. Requests for copies will be honoured only if the user intends to use the works for the purpose of research, private study, criticism, review or use in legal proceedings. This further supports a finding that the dealings were fair.

(vi) *Effect of the Dealing on the Work*

72

Another consideration is that no evidence was tendered to show that the market for the publishers' works had decreased as a result of these copies having been made. Although the burden of proving fair dealing lies with the Law Society, it lacked access to evidence about the effect of the dealing on the publishers' markets. If there had been evidence that the publishers' markets had been negatively affected by the Law Society's custom photocopying service, it would have been in the publishers' interest to tender it at trial. They did not do so. The only evidence of market impact is that the publishers have continued to produce new reporter series and legal publications during the period of the custom photocopy service's operation.

caractère inéquitable de l'utilisation, le titulaire du droit d'auteur ayant la faculté d'octroyer une licence pour l'utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d'une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l'œuvre qui serait incompatible avec l'équilibre qu'établit la *Loi sur le droit d'auteur* entre les droits du titulaire et les intérêts de l'utilisateur.

(v) *La nature de l'œuvre*

Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que la nature des œuvres en cause — les décisions judiciaires et d'autres œuvres essentielles à la recherche juridique — porte à croire que leur utilisation par le Barreau était équitable. Comme l'a expliqué le juge Linden, au par. 159, « [i]l est généralement dans l'intérêt du public que l'accès aux décisions judiciaires et autres ressources juridiques ne soit pas limité sans justification. » En outre, la Politique d'accès circonscrit convenablement le service de photocopie de la Grande bibliothèque. Elle ne permet pas que tout ouvrage juridique soit photocopie à n'importe quelle fin. Une demande ne sera acceptée que si l'utilisateur compte utiliser l'œuvre aux fins de recherche, d'étude privée, de critique ou de compte rendu, ou encore pour les besoins d'une instance judiciaire. Voilà qui étaye davantage la thèse de l'utilisation équitable.

(vi) *L'effet de l'utilisation sur l'œuvre*

Par ailleurs, aucun élément de preuve n'a été présenté pour établir que les copies produites ont fait fléchir le marché des œuvres des éditeurs. Même s'il lui incombe de prouver que l'utilisation était équitable, le Barreau n'avait pas accès aux données sur l'effet de l'utilisation sur ce marché. S'il avait existé une preuve que le service de photocopie du Barreau avait eu une incidence néfaste sur ce marché, il aurait été dans l'intérêt des éditeurs de la présenter au procès. Ils ne l'ont pas fait. La seule preuve relative à l'effet sur le marché est que les éditeurs ont continué à produire de nouveaux recueils et de nouvelles publications juridiques pendant que le service de photocopie était offert.

(vii) *Conclusion*

The factors discussed, considered together, suggest that the Law Society's dealings with the publishers' works through its custom photocopy service were research-based and fair. The Access Policy places appropriate limits on the type of copying that the Law Society will do. It states that not all requests will be honoured. If a request does not appear to be for the purpose of research, criticism, review or private study, the copy will not be made. If a question arises as to whether the stated purpose is legitimate, the Reference Librarian will review the matter. The Access Policy limits the amount of work that will be copied, and the Reference Librarian reviews requests that exceed what might typically be considered reasonable and has the right to refuse to fulfill a request. On these facts, I conclude that the Law Society's dealings with the publishers' works satisfy the fair dealing defence and that the Law Society does not infringe copyright.

(4) *Canada Law Book's Consent*

Under s. 27(1) of the *Copyright Act*, a person infringes copyright if he or she does something that only the owner of the copyright has the right to do without the owner's consent. On appeal to this Court, the Law Society submits that six of the items that the respondent publishers have claimed were copied in infringement of copyright were copied at the request of Jean Cummings, a lawyer who had been asked by Canada Law Book's Vice-President to obtain copies of these works from the Law Society. As such, the Law Society contends that the copies were made with the consent of Canada Law Book and therefore were not an infringement of copyright.

This issue was not really addressed in the courts below. In light of my findings on the issue of fair dealing, it is not necessary to answer this question to dispose of this appeal, and I decline to do so.

(5) *Conclusion on Main Appeal*

I would allow the appeal and issue a declaration that the Law Society does not infringe copyright

(vii) *Conclusion*

Considérés globalement, les facteurs susmentionnés incitent à conclure que l'utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau, dans le cadre de son service de photocopie, était axée sur la recherche et équitable. La Politique d'accès circonscrit adéquatement le service de photocopie offert. Elle précise que toutes les demandes ne seront pas acceptées. Lorsque la fin poursuivie ne semblera pas être la recherche, la critique, le compte rendu ou l'étude privée, la demande sera refusée. En cas de doute quant à la légitimité de la fin poursuivie, il appartiendra aux bibliothécaires de référence de trancher. La Politique d'accès limite l'ampleur de l'extrait pouvant être reproduit, et les bibliothécaires de référence décideront d'accepter ou non une demande dont la portée excède ce qui est habituellement jugé raisonnable. Ces faits m'amènent donc à conclure que l'utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau bénéficie de l'exception relative à l'utilisation équitable et que le Barreau ne viole pas le droit d'auteur.

(4) *Consentement de Canada Law Book*

Suivant le par. 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, une personne viole le droit d'auteur lorsqu'elle accomplit, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte que seul ce dernier a la faculté d'accomplir. Devant notre Cour, le Barreau fait valoir que c'est à la demande du vice-président de Canada Law Book, par l'intermédiaire de l'avocat Jean Cummings, qu'il a photocopié six des œuvres dont des copies violant censément le droit d'auteur ont été produites. Il prétend donc avoir obtenu le consentement de Canada Law Book et ne pas avoir violé le droit d'auteur.

Les tribunaux inférieurs n'ont pas vraiment étudié cette question. Compte tenu de mes conclusions sur l'utilisation équitable, il n'est pas nécessaire de la trancher pour statuer sur le présent pourvoi et je refuse de le faire.

(5) *Conclusion relative au pourvoi principal*

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rendre un jugement déclaratoire portant que le Barreau ne

73

74

75

76

when a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation or limited selection of text from a treatise is made by the Great Library in accordance with its Access Policy. I would also issue a declaration that the Law Society does not authorize copyright infringement by maintaining a photocopier in the Great Library and posting a notice warning that it will not be responsible for any copies made in infringement of copyright.

III. Analysis on Cross-Appeal

(1) *Are the Law Society's Fax Transmissions Communications to the Public?*

77 At trial, the publishers argued that the Law Society's fax transmissions of copies of their works to lawyers in Ontario were communications "to the public by telecommunication" and hence infringed s. 3(1)(f) of the *Copyright Act*. The trial judge found that the fax transmissions were not telecommunications to the public because they "emanated from a single point and were each intended to be received at a single point" (para. 167). The Court of Appeal agreed, although it allowed that a series of sequential transmissions might constitute an infringement of an owner's right to communicate to the public.

78 I agree with these conclusions. The fax transmission of a single copy to a single individual is not a communication to the public. This said, a series of repeated fax transmissions of the same work to numerous different recipients might constitute communication to the public in infringement of copyright. However, there was no evidence of this type of transmission having occurred in this case.

79 On the evidence in this case, the fax transmissions were not communications to the public. I would dismiss this ground of cross-appeal.

viole pas le droit d'auteur lorsque la Grande bibliothèque fournit, sur demande, une seule copie d'une décision publiée, d'un résumé jurisprudentiel, d'une loi, d'un règlement ou d'une partie restreinte d'un texte provenant d'un traité conformément à sa Politique d'accès. Je rendrais également un jugement déclaratoire portant que le Barreau n'autorise pas la violation du droit d'auteur en mettant une photocopieuse à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque et en affichant un avis où il décline toute responsabilité relativement aux copies produites en violation du droit d'auteur.

III. Analyse du pourvoi incident

(1) *En transmettant des copies par télécopieur, le Barreau communique-t-il une œuvre au public?*

En première instance, les éditeurs ont soutenu qu'en transmettant des copies de leurs œuvres à des avocats de l'Ontario, le Barreau les communiquait « au public, par télécommunication » et violait donc l'al. 3(1)f) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le juge de première instance a conclu que les transmissions par télécopieur en cause n'équivalaient pas à une communication au public par télécommunication parce qu'elles « provenaient d'un seul point et étaient destinées à n'atteindre qu'un seul point » (par. 167). La Cour d'appel partageait cette opinion, même si elle a reconnu qu'une série de transmissions séquentielles pouvait violer le droit du titulaire de communiquer une œuvre au public.

Je souscris à ces conclusions. Transmettre une seule copie à une seule personne par télécopieur n'équivaut pas à communiquer l'œuvre au public. Cela dit, la transmission répétée d'une copie d'une même œuvre à de nombreux destinataires pourrait constituer une communication au public et violer le droit d'auteur. Toutefois, aucune preuve n'a établi que ce genre de transmission aurait eu lieu en l'espèce.

Compte tenu de la preuve, les transmissions par télécopieur ne constituaient pas des communications au public. Je suis d'avis de rejeter ce moyen d'appel incident.

(2) *Did the Law Society Infringe Copyright in the Publishers' Works by Selling Copies to Section 27(2) of the Copyright Act?*

Under s. 27(2)(a) of the *Copyright Act*, it is an infringement of copyright to sell a copy of a work that the person knows or should have known infringes copyright, a practice known as secondary infringement. The majority at the Court of Appeal rejected the allegation of secondary infringement on the ground that it was not established that the Law Society knew or should have known it was dealing with infringing copies of the publishers' works. The publishers appeal this finding on cross-appeal.

At the Court of Appeal, Rothstein J.A., in his concurring judgment, properly outlined the three elements that must be proven to ground a claim for secondary infringement: (1) the copy must be the product of primary infringement; (2) the secondary infringer must have known or should have known that he or she is dealing with a product of infringement; and (3) the secondary dealing must be established; that is, there must have been a sale.

In the main appeal, I have concluded that the Law Society did not infringe copyright in reproducing the publishers' works in response to requests under its custom photocopy service. Absent primary infringement, there can be no secondary infringement. I would dismiss this ground of cross-appeal.

(3) *Does the Law Society's Great Library Qualify for an Exemption as a "Library, Archive or Museum" Under Sections 2 and 30.2(1) of the Copyright Act?*

In 1999, amendments to the *Copyright Act* came into force allowing libraries, archives and museums to qualify for exemptions against copyright infringement: S.C. 1997, c. 24. Under s. 30.2(1), a library or persons acting under its authority may do anything on behalf of any person that the person may do personally under the fair dealing exceptions to copyright infringement. Section 2 of the *Copyright*

(2) *Le Barreau a-t-il violé le droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs en vendant des copies contrairement au par. 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur?*

Suivant l'al. 27(2)a) de la *Loi sur le droit d'auteur*, constitue une violation du droit d'auteur (appelée violation à une étape ultérieure) la vente d'une copie d'une œuvre par une personne qui sait ou qui aurait dû savoir qu'elle viole le droit d'auteur. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont rejeté l'allégation de violation à une étape ultérieure au motif qu'il n'avait pas été établi que le Barreau savait ou aurait dû savoir qu'il fournissait des copies illicites des œuvres des éditeurs. Ces derniers contestent cette conclusion dans le cadre du pourvoi incident.

Dans ses motifs concourants, le juge Rothstein, de la Cour d'appel, a correctement énoncé les trois éléments requis pour prouver la violation à une étape ultérieure : (1) l'œuvre est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; (2) l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; (3) l'utilisation à une étape ultérieure est établie, c'est-à-dire qu'une vente a eu lieu.

Dans le cadre du pourvoi principal, j'ai conclu que le Barreau n'avait pas violé le droit d'auteur en photocopiant sur demande les œuvres des éditeurs dans le cadre du service de photocopie. Vu l'absence de violation initiale, il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure. Je suis d'avis de rejeter ce moyen d'appel incident.

(3) *La Grande bibliothèque du Barreau bénéficie-t-elle de l'exception prévue pour les « bibliothèque, musée ou service d'archives » à l'art. 2 et au par. 30.2(1) de la Loi sur le droit d'auteur?*

En 1999, des modifications apportées à la *Loi sur le droit d'auteur* sont entrées en vigueur, et les bibliothèques, services d'archives et musées ont dès lors bénéficié d'une exception à la violation du droit d'auteur : L.C. 1997, ch. 24. Suivant le par. 30.2(1), une bibliothèque ou une personne agissant sous son autorité peut accomplir un acte pour une personne qui peut elle-même l'accomplir sur le fondement

80

81

82

83

Act defines “library, archive or museum”. In order to qualify as a library, the Great Library: (1) must not be established or conducted for profit; (2) must not be administered or controlled by a body that is established or conducted for profit; and (3) must hold and maintain a collection of documents and other materials that is open to the public or to researchers. The Court of Appeal found that the Great Library qualified for the library exemption. The publishers appeal this finding on the ground that the Law Society, which controls the library, is indirectly controlled by the body of lawyers authorized to practise law in Ontario who conduct the business of law for profit.

de l’exception au titre de l’utilisation équitable. L’article 2 de la *Loi sur le droit d’auteur* définit « bibliothèque, musée ou service d’archives ». Pour être considérée comme une bibliothèque, la Grande bibliothèque : (1) ne doit pas être constituée ni administrée pour réaliser des profits, (2) ne doit pas être administrée ni contrôlée directement ou indirectement par un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, et (3) doit rassembler et gérer des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs. La Cour d’appel a conclu que la Grande bibliothèque bénéficiait de l’exception en cause. Les éditeurs contestent cette conclusion au motif que le Barreau, qui contrôle la bibliothèque, est contrôlé indirectement par l’ensemble des avocats autorisés à exercer le droit en Ontario, qui l’exercent pour réaliser des profits.

84

I concluded in the main appeal that the Law Society’s dealings with the publishers’ works were fair. Thus, the Law Society need not rely on the library exemption. However, were it necessary, it would be entitled to do so. The Great Library is not established or conducted for profit. It is administered and controlled by the Benchers of the Law Society. Although some of the Benchers, when acting in other capacities, practise law for profit, when they are acting as administrators of the Great Library, the Benchers are not acting as a body established or conducted for profit. The Court of Appeal was correct in its conclusion on this point. I would dismiss this ground of cross-appeal.

Dans le cadre du pourvoi principal, j’ai conclu au caractère équitable de l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau. Celui-ci n’a donc pas à invoquer l’exception prévue pour les bibliothèques, mais il pourrait l’invoquer au besoin. La Grande bibliothèque n’est ni constituée ni administrée pour réaliser des profits. Elle est administrée et contrôlée par les conseillers du Barreau. Bien que certains des conseillers exercent par ailleurs le droit dans un but lucratif, ils ne peuvent, lorsqu’ils agissent à titre d’administrateurs de la Grande bibliothèque, être assimilés à un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits. La Cour d’appel a tiré une conclusion juste à cet égard. Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel incident.

(4) *Are the Publishers Entitled to a Permanent Injunction Under Section 34(1) of the Copyright Act?*

(4) *Les éditeurs ont-ils droit à une injonction permanente en vertu du par. 34(1) de la Loi sur le droit d’auteur?*

85

Under s. 34(1) of the *Copyright Act*, the copyright owner is entitled to all remedies, including an injunction, for the infringement of copyright in his or her work. An injunction is, in principle, an equitable remedy and, thus, it is within the Court’s discretion to decide whether or not to grant an injunction. See P. E. Kierans and R. Borenstein, “Injunctions — Interlocutory and Permanent”, in R. E. Dimock, ed., *Intellectual Property Disputes*:

Le paragraphe 34(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* dispose que le titulaire est admis à exercer tous les recours, en cas de violation du droit d’auteur, notamment pour obtenir une injonction. Une injonction est une réparation fondée en principe sur l’équité, de sorte que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de l’accorder ou de la refuser. Voir P. E. Kierans et R. Borenstein, « Injunctions — Interlocutory and Permanent », dans R. E. Dimock,

Resolutions & Remedies (2002), vol. 2, 15-1, at p. 15-4.

Given my finding on the main appeal that the Law Society did not infringe copyright in the publishers' works, it is unnecessary to consider whether the Court of Appeal erred in choosing not to issue an injunction in this case. I would dismiss this ground of appeal.

(5) *Conclusion on Cross-Appeal*

In the result, I would dismiss the cross-appeal.

IV. Conclusion

On the main appeal, I conclude that the Law Society did not infringe copyright through its custom photocopy service when it provided single copies of the publishers' works to its members. The publishers' headnotes, case summary, topical index and compilation of reported judicial decisions are all "original" works covered by copyright. They originated from their authors, are not mere copies and are the product of the exercise of skill and judgment that is not trivial. That said, the Great Library's dealings with the works were for the purpose of research and were fair dealings within the meaning of s. 29 of the *Copyright Act* and thus did not constitute copyright infringement. I also conclude that the Law Society did not authorize copyright infringement by maintaining self-service photocopiers in the Great Library for use by its patrons. I would therefore allow the appeal.

My conclusions on the cross-appeal follow from those on the main appeal. No secondary infringement of copyright by the Law Society is established. The Law Society's fax transmissions did not constitute communications to the public and it did not sell copies of the publishers' works. Were it necessary, I would conclude that the Great Library qualifies for a library exemption under the *Copyright Act*. Finally, in light of my finding that there has been no copyright infringement in this case, an injunction should

dir., *Intellectual Property Disputes : Resolutions & Remedies* (2002), vol. 2, 15-1, p. 15-4.

Ayant conclu dans le pourvoi principal que le Barreau n'a pas violé le droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs, point n'est besoin de décider si la Cour d'appel a eu tort de ne pas décerner une injonction en l'espèce. Je suis d'avis de rejeter ce moyen d'appel incident.

(5) *Conclusion relative au pourvoi incident*

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi incident.

IV. Conclusion

Pour ce qui est du pourvoi principal, je conclus que le Barreau n'a pas violé le droit d'auteur en fournissant à ses membres une seule copie des œuvres des éditeurs dans le cadre de son service de photocopie. Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées constituent tous des œuvres « originales » des éditeurs et sont protégés par le droit d'auteur. Ils émanent de leurs auteurs, ne sont pas de simples copies et résultent d'un exercice non négligeable du talent et du jugement. Cela dit, la Grande bibliothèque a utilisé les œuvres aux fins de recherche et cette utilisation était équitable au sens de l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*; cette utilisation ne violait donc pas le droit d'auteur. J'estime également que le Barreau n'a pas autorisé la violation du droit d'auteur en mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi.

Mes conclusions relatives au pourvoi incident découlent de celles tirées dans le pourvoi principal. Il n'a pas été prouvé que le Barreau a violé le droit d'auteur à une étape ultérieure. L'envoi de copies par télécopieur ne constituait pas une communication au public, et le Barreau n'a pas vendu de reproductions des œuvres des éditeurs. Si cette conclusion était nécessaire, je statuerais que la Grande bibliothèque bénéficie de l'exception que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur* pour les bibliothèques.

86

87

88

89

not be issued in this case. I would dismiss the cross-appeal.

90

In the result, the appeal is allowed and the cross-appeal dismissed. I would issue a declaration that the Law Society does not infringe copyright when a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation or limited selection of text from a treatise is made by the Great Library in accordance with its “Access to the Law Policy”. I would also issue a declaration that the Law Society does not authorize copyright infringement by maintaining a photocopier in the Great Library and posting a notice warning that it will not be responsible for any copies made in infringement of copyright. Given the appellant’s success on the appeal and cross-appeal, it is entitled to costs throughout.

APPENDIX

Legislative Provisions

Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42

2. . . .

“every original literary, dramatic, musical and artistic work” includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as compilations, books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works, translations, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science;

. . . .

“library, archive or museum” means

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

Enfin, vu ma conclusion qu’il n’y a pas eu de violation du droit d’auteur en l’espèce, une injonction ne saurait être décernée. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident.

En conséquence, le pourvoi principal est accueilli et le pourvoi incident rejeté. Je rendrais un jugement déclaratoire portant que le Barreau ne viole pas le droit d’auteur lorsque la Grande bibliothèque effectue une seule copie d’une décision publiée, d’un résumé jurisprudentiel, d’une loi, d’un règlement ou d’un extrait limité d’un texte provenant d’un traité conformément à sa « Politique d’accès à l’information juridique ». Je rendrais également un jugement déclaratoire confirmant que le Barreau n’autorise pas la violation du droit d’auteur en mettant une photocopieuse à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque et en affichant un avis de non-responsabilité relativement aux copies produites en violation du droit d’auteur. L’appelant ayant gain de cause dans le cadre du pourvoi principal et du pourvoi incident, les dépens lui sont adjugés devant toutes les cours.

ANNEXE

Dispositions législatives

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42

2. . . .

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

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

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

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

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

. . . .

« toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S’entend de toute production

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

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

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

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

(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program, and

(i) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied,

originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre;

b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique;

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

g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore.

and to authorize any such acts.

5. (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada, for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work if any one of the following conditions is met: . . .

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

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

- (a) sell or rent out,
- (b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
- (c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,
- (d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or
- (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

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

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

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
 - (i) author, in the case of a work,
 - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
 - (iii) maker, in the case of a sound recording, or

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

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée : . . .

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

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

- a) la vente ou la location;
- b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
- d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);
- e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

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

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

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
 - (i) dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur,
 - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
 - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

29.2 Fair dealing for the purpose of news reporting does not infringe copyright if the following are mentioned:

(a) the source; and

(b) if given in the source, the name of the

(i) author, in the case of a work,

(ii) performer, in the case of a performer's performance,

(iii) maker, in the case of a sound recording, or

(iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

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

34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

Appeal allowed with costs and cross-appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant/respondent on cross-appeal: Gowling Lafleur Henderson, Toronto.

Solicitors for the respondents/appellants on cross-appeal: Sim Hughes Ashton & McKay, Toronto.

Solicitors for the interveners the Federation of Law Societies of Canada: Borden Ladner Gervais, Ottawa.

Solicitors for the interveners the Canadian Publishers' Council and the Association of Canadian Publishers: McCarthy Tétrault, Toronto.

(iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

29.2 L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

a) d'une part, la source;

b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur,

(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

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

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

Pourvoi principal accueilli avec dépens et pourvoi incident rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appellant/intimé au pourvoi incident : Gowling Lafleur Henderson, Toronto.

Procureurs des intimées/appelantes au pourvoi incident : Sim Hughes Ashton & McKay, Toronto.

Procureurs de l'intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada : Borden Ladner Gervais, Ottawa.

Procureurs des intervenants Canadian Publishers' Council et l'Association des éditeurs canadiens : McCarthy Tétrault, Toronto.

Solicitors for the interveners Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) and the Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright): Ogilvy Renault, Montréal.

Procureurs des intervenantes la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) et Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright): Ogilvy Renault, Montréal.

Province of Alberta as represented by the Minister of Education, Province of British Columbia as represented by the Minister of Education, Province of Manitoba as represented by the Minister of Education, Citizenship and Youth, Province of New Brunswick as represented by the Minister of Education, Province of Newfoundland and Labrador as represented by the Minister of Education, Northwest Territories as represented by the Minister of Education, Culture and Employment, Province of Nova Scotia as represented by the Minister of Education, Territory of Nunavut as represented by the Minister of Education, Province of Ontario as represented by the Minister of Education, Province of Prince Edward Island as represented by the Minister of Education, Province of Saskatchewan as represented by the Minister of Education, Yukon Territory as represented by the Minister of Education, Airy and Sabine District School Area Board, Algoma District School Board, Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board, Asquith-Garvey District School Area Board, Atikokan Roman Catholic Separate School Board, Avon Maitland District School Board, Bloorview MacMillan School Authority, Bluewater District School Board, Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board, Bruce-Grey Catholic District School Board, Campbell Children's School Authority, Caramat District School Area Board, Catholic District School Board of Eastern Ontario, Collins District School Area Board, Connell and Ponsford District School Area Board, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l'Ontario, Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Conseil des écoles séparées catholiques de Dubreuilville, Conseil des écoles séparées catholiques de Foleyet, Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, Conseil scolaire de district catholique de l'Est Ontarien, Conseil scolaire

Province d'Alberta, représentée par le ministre de l'Éducation, Province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre de l'Éducation, Province du Manitoba, représentée par le ministre de l'Éducation, Citoyenneté et Jeunesse, Province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre de l'Éducation, Province de Terre-Neuve-et-Labrador, représentée par le ministre de l'Éducation, Territoires du Nord-Ouest, représentés par le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Province de la Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre de l'Éducation, Territoire du Nunavut, représenté par le ministre de l'Éducation, Province d'Ontario, représentée par le ministre de l'Éducation, Province de l'Île-du-Prince-Édouard, représentée par le ministre de l'Éducation, Province de la Saskatchewan, représentée par le ministre de l'Éducation, Territoire du Yukon, représenté par le ministre de l'Éducation, Airy and Sabine District School Area Board, Algoma District School Board, Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board; Asquith-Garvey District School Area Board, Atikokan Roman Catholic Separate School Board, Avon Maitland District School Board, Bloorview MacMillan School Authority, Bluewater District School Board, Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board, Bruce-Grey Catholic District School Board, Campbell Children's School Authority, Caramat District School Area Board, Catholic District School Board of Eastern Ontario, Collins District School Area Board, Connell and Ponsford District School Area Board, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l'Ontario, Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Conseil des écoles séparées catholiques de Dubreuilville, Conseil des écoles séparées catholiques de Foleyet, Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, Conseil scolaire de district catholique de l'Est Ontarien, Conseil scolaire

de district catholique des Aurores Boréales, Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières, Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario, Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord, Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest, Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest, Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario, Conseil scolaire de district du Nord-Est de l'Ontario, District School Board of Niagara, District School Board Ontario North East, Dufferin-Peel Catholic District School Board, Durham Catholic District School Board, Durham District School Board, Foleyet District School Area Board, Gogama District School Area Board, Gogama Roman Catholic Separate School Board, Grand Erie District School Board, Greater Essex County District School Board, Halton Catholic District School Board, Halton District School Board, Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, Hamilton-Wentworth District School Board, Hastings & Prince Edward District School Board, Hornepayne Roman Catholic Separate School Board, Huron Perth Catholic District School Board, Huron-Superior Catholic District School Board, James Bay Lowlands Secondary School Board, Kawartha Pine Ridge District School Board, Keewatin-Patricia District School Board, Kenora Catholic District School Board, Lakehead District School Board, Lambton Kent District School Board, Limestone District School Board, Missarenda District School Area Board, Moose Factory Island District School Area Board, Moosonee District School Area Board, Moosonee Roman Catholic Separate School Board, Murchison and Lyell District School Area Board, Nakina District School Area Board, Near North District School Board, Niagara Catholic District School Board, Niagara Peninsula Children's Centre School Authority, Nipissing-Parry Sound Catholic

de district catholique des Aurores Boréales, Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières, Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario, Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord, Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest, Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest, Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario, Conseil scolaire de district du Nord-Est de l'Ontario, District School Board of Niagara, District School Board Ontario North East, Dufferin-Peel Catholic District School Board, Durham Catholic District School Board, Durham District School Board, Foleyet District School Area Board, Gogama District School Area Board, Gogama Roman Catholic Separate School Board, Grand Erie District School Board, Greater Essex County District School Board, Halton Catholic District School Board, Halton District School Board, Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, Hamilton-Wentworth District School Board, Hastings & Prince Edward District School Board, Hornepayne Roman Catholic Separate School Board, Huron Perth Catholic District School Board, Huron-Superior Catholic District School Board, James Bay Lowlands Secondary School Board, Kawartha Pine Ridge District School Board, Keewatin-Patricia District School Board, Kenora Catholic District School Board, Lakehead District School Board, Lambton Kent District School Board, Limestone District School Board, Missarenda District School Area Board, Moose Factory Island District School Area Board, Moosonee District School Area Board, Moosonee Roman Catholic Separate School Board, Murchison and Lyell District School Area Board, Nakina District School Area Board, Near North District School Board, Niagara Catholic District School Board, Niagara Peninsula Children's Centre School Authority, Nipissing-Parry Sound Catholic

District School Board, Northeastern Catholic District School Board, Northern District School Area Board, Northwest Catholic District School Board, Ottawa Children's Treatment Centre School Authority, Ottawa Catholic District School Board, Ottawa-Carleton District School Board, Parry Sound Roman Catholic Separate School Board, Peel District School Board, Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board, Rainbow District School Board, Rainy River District School Board, Red Lake Area Combined Roman Catholic Separate School Board, Renfrew County Catholic District School Board, Renfrew County District School Board, Simcoe County District School Board, Simcoe Muskoka Catholic District School Board, St. Clair Catholic District School Board, Sudbury Catholic District School Board, Superior North Catholic District School Board, Superior-Greenstone District School Board, Thames Valley District School Board, Thunder Bay Catholic District School Board, Toronto Catholic District School Board, Toronto District School Board, Trillium Lakelands District School Board, Upper Canada District School Board, Upper Grand District School Board, Upsala District School Area Board, Waterloo Catholic District School Board, Waterloo Region District School Board, Wellington Catholic District School Board, Windsor-Essex Catholic District School Board, York Catholic District School Board and York Region District School Board *Appellants*

v.

Canadian Copyright Licensing Agency Operating as "Access Copyright" *Respondent*

and

District School Board, Northeastern Catholic District School Board, Northern District School Area Board, Northwest Catholic District School Board, Ottawa Children's Treatment Centre School Authority, Ottawa Catholic District School Board, Ottawa-Carleton District School Board, Parry Sound Roman Catholic Separate School Board, Peel District School Board, Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board, Rainbow District School Board, Rainy River District School Board, Red Lake Area Combined Roman Catholic Separate School Board, Renfrew County Catholic District School Board, Renfrew County District School Board, Simcoe County District School Board, Simcoe Muskoka Catholic District School Board, St. Clair Catholic District School Board, Sudbury Catholic District School Board, Superior North Catholic District School Board, Superior-Greenstone District School Board, Thames Valley District School Board, Thunder Bay Catholic District School Board, Toronto Catholic District School Board, Toronto District School Board, Trillium Lakelands District School Board, Upper Canada District School Board, Upper Grand District School Board, Upsala District School Area Board, Waterloo Catholic District School Board, Waterloo Region District School Board, Wellington Catholic District School Board, Windsor-Essex Catholic District School Board, York Catholic District School Board et York Region District School Board *Appellants*

c.

Canadian Copyright Licensing Agency, connue sous la raison sociale « Access Copyright » *Intimée*

et

Canadian Publishers' Council, Association of Canadian Publishers, Canadian Educational Resources Council, Canadian Association of University Teachers, Canadian Federation of Students, Association of Universities and Colleges of Canada, Association of Canadian Community Colleges, CMRRA-SODRAC Inc., Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, Canadian Authors Association, Canadian Freelance Union, Canadian Society of Children's Authors, Illustrators and Performers, League of Canadian Poets, Literary Translators' Association of Canada, Playwrights Guild of Canada, Professional Writers Association of Canada, Writers' Union of Canada and Centre for Innovation Law and Policy of the Faculty of Law University of Toronto *Interveners*

Canadian Publishers' Council, Association of Canadian Publishers, Canadian Educational Resources Council, Association canadienne des professeures et professeurs d'université, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Association des universités et collèges du Canada, Association des collèges communautaires du Canada, CMRRA-SODRAC Inc., Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko, Canadian Authors Association, Canadian Freelance Union, Société canadienne des auteurs, illustrateurs et artistes pour enfants, League of Canadian Poets, Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, Playwrights Guild of Canada, Professional Writers Association of Canada, Writers' Union of Canada et Centre for Innovation Law and Policy of the Faculty of Law University of Toronto *Intervenants*

INDEXED AS: ALBERTA (EDUCATION) v. CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

2012 SCC 37

File No.: 33888.

2011: December 7; 2012: July 12.

Present: McLachlin C.J. and LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver and Karakatsanis JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Intellectual property — Copyright — Infringement — Exception — Fair dealing — Teachers making photocopies of excerpts of textbooks and other copyrighted works to distribute to students as part of class instruction — Collective society seeking to collect royalties for photocopies of excerpts — Whether elementary and secondary schools can claim the benefit of “fair dealing” exception for copies of works made at the teachers’ initiative with instructions to students that they read the material — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 29.

RÉPERTORIÉ : ALBERTA (ÉDUCATION) c. CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

2012 CSC 37

N° du greffe : 33888.

2011 : 7 décembre; 2012 : 12 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Propriété intellectuelle — Droit d'auteur — Violation — Exception — Utilisation équitable — Photocopie d'extraits de manuels et d'autres ouvrages protégés par le droit d'auteur, par des enseignants, pour distribution en classe aux élèves — Demande présentée par une société de gestion collective afin qu'elle puisse percevoir des redevances pour la photocopie d'extraits — Les écoles des niveaux élémentaire et secondaire peuvent-elles bénéficier de l'exception de l'« utilisation équitable » à l'égard des copies que l'enseignant fait de son propre chef et qu'il donne à lire aux élèves? — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 29.

Administrative law — Judicial review — Standard of review — Copyright Board deeming that photocopies of excerpts of textbooks and other copyrighted works did not constitute fair dealing — Whether decision reviewable on standard of reasonableness or correctness — Whether Board made reviewable error.

Access Copyright represents authors and publishers of printed literary and artistic works. It filed a proposed tariff with the Copyright Board with respect to the reproduction of its repertoire for use in elementary and secondary schools in all the provinces and territories other than Quebec. The Copyright Board concluded that copies made at the teachers' initiative with instructions to students that they read the material were made for the allowable purpose of "research or private study" under s. 29 of the *Copyright Act*. They did not, however, constitute fair dealing and were therefore subject to a royalty. On judicial review, the Federal Court of Appeal upheld the Copyright Board's conclusion that the copies were not fair dealing.

Held (Deschamps, Fish, Rothstein and Cromwell JJ. dissenting): The appeal should be allowed and the matter remitted to the Board for reconsideration.

Per McLachlin C.J. and LeBel, Abella, Moldaver and Karakatsanis JJ.: Fair dealing allows users to engage in activities that might otherwise amount to copyright infringement. The test for fair dealing was articulated in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada* as involving two steps. The first is to determine whether the dealing is for the allowable purpose of "research or private study" under s. 29, "criticism or review" under s. 29.1, or "news reporting" under s. 29.2 of the *Copyright Act*. The second step assesses whether the dealing is "fair".

There is no dispute that the first step of the test set out in *CCH* was met and that the dealing — photocopying — was for the allowable purpose of research or private study. The dispute in this case centres on the second step of the test, namely, whether the copies were "fair" according to the factors set out in *CCH*: the purpose, character, and amount of the dealing; the existence of any alternatives to the dealing; the nature of the work; and the effect of the dealing on the work.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Conclusion de la Commission du droit d'auteur selon laquelle la photocopie de passages de manuels et d'autres ouvrages protégés par le droit d'auteur n'équivaut pas à une utilisation équitable — La décision est-elle assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable ou à celle de la décision correcte? — La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire?

Access Copyright représente les auteurs et les éditeurs d'œuvres littéraires et artistiques. Elle a demandé à la Commission du droit d'auteur d'homologuer un projet de tarif applicable lorsque des œuvres de son répertoire sont reproduites en vue d'une utilisation dans les écoles élémentaires et secondaires de chacune des provinces (sauf le Québec) et de chacun des territoires. La Commission du droit d'auteur a conclu que les copies tirées du propre chef de l'enseignant et que ce dernier donne à lire à ses élèves sont produites aux fins d'« étude privée ou de recherche », comme le permet l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Or, elle a estimé que ces copies ne résultaient pas d'une utilisation équitable et étaient par conséquent assujetties au tarif. Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour d'appel fédérale a confirmé la conclusion de la Commission du droit d'auteur selon laquelle les copies ne satisfaisaient pas aux conditions de l'utilisation équitable.

Arrêt (les juges Deschamps, Fish, Rothstein et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Commission pour réexamen.

La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Moldaver et Karakatsanis : L'utilisation équitable permet certaines activités qui, sans cette exception, pourraient violer le droit d'auteur. Énoncé dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, le critère qui permet de déterminer s'il y a utilisation équitable comporte deux volets. Dans le cadre du premier, il s'agit de savoir s'il y a utilisation aux fins « d'étude privée ou de recherche » suivant l'art. 29, « de critique ou de compte rendu » suivant l'art. 29.1, ou encore, de « communication des nouvelles », suivant l'art. 29.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le second volet s'attache à déterminer si l'utilisation est « équitable ».

Les parties conviennent que le premier volet du critère de l'arrêt *CCH* est respecté et que l'utilisation — la photocopie — a lieu aux fins permises d'étude privée ou de recherche. Le litige porte en l'espèce sur le second volet : les copies résultent-elles d'une utilisation « équitable » au regard des éléments énoncés dans *CCH*, à savoir le but, la nature et l'ampleur de l'utilisation, l'existence de solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre?

The Board concluded that the predominant purpose was that of the teacher as the copier. This meant that the purpose was instruction, not research or private study. When considering the first stage of *CCH* — whether the dealing is for an allowable purpose — the relevant perspective is that of the user. This does not mean, however, that the copier's purpose is irrelevant at the second stage. The copier's purpose will be relevant to the fairness analysis if the copier hides behind the shield of the user's allowable purpose in order to engage in a separate purpose — such as a commercial one — that can make the dealing unfair. There is no separate purpose on the part of the teachers in this case. They have no ulterior or commercial motive when providing copies to students. They are there to facilitate the students' research and private study and to enable the students to have the material they need for the purpose of studying. The teacher/copier shares a symbiotic purpose with the student/user who is engaging in research or private study. The Copyright Board's approach drives an artificial wedge into these unified purposes of instruction and research/private study by drawing a distinction between copies made by the teacher at the request of a student and copies made by the teacher without a prior request from a student. The word "private" in "private study" should not be understood as requiring users to view copyrighted works in isolation.

The Copyright Board's approach to the "amount of the dealing" factor was also flawed. Having found that teachers only copied short excerpts of each textbook, the Board was required to determine whether the proportion of each of the short excerpts in relation to the whole work was fair. This factor is not a quantitative assessment based on aggregate use, but an examination of the proportion between the excerpted copy and the entire work.

With respect to the "alternatives to the dealing" factor, contrary to the Copyright Board's conclusion, buying books for every student is not a realistic alternative to teachers copying short excerpts to supplement student textbooks. Purchasing a greater number of original textbooks to distribute to students is unreasonable in light of the Board's finding that teachers only photocopy short excerpts to complement existing textbooks.

As for the "effect of the dealing on the work" factor, there was no evidence of a link between photocopying short excerpts and a decline in textbook sales. There were several factors, in fact, other than photocopying,

La Commission a estimé que la fin prédominante de l'utilisation devait être celle de l'enseignant lorsqu'il effectue la photocopie, à savoir l'enseignement, et non l'étude privée ou la recherche. Il convient d'adopter le point de vue de l'utilisateur pour déterminer, au premier volet du critère de l'arrêt *CCH*, s'il y a utilisation à une fin permise. Il ne s'ensuit toutefois pas que le but de celui qui tire les copies n'est pas pris en compte au second volet. Ce but importe dans l'analyse du caractère équitable lorsque, sous le couvert d'une fin permise à l'utilisateur, l'auteur des copies poursuit une fin distincte (telle une fin commerciale) qui est de nature à rendre l'utilisation inéquitable. En l'espèce, l'enseignant ne poursuit pas une fin distincte. Il n'a pas de motif inavoué ou commercial lorsqu'il fournit les copies aux élèves. Son rôle consiste à faciliter la recherche et l'étude privée des élèves et de permettre à ceux-ci de disposer du matériel nécessaire à l'apprentissage. L'enseignant/auteur des copies et l'élève/utilisateur qui s'adonne à la recherche ou à l'étude privée poursuivent en symbiose une même fin. La Commission du droit d'auteur vient artificiellement enfoncer un coin entre les fins réunies en une seule que sont l'enseignement et la recherche/étude privée en établissant une distinction entre les copies produites par l'enseignant à la demande d'un élève et celles produites en l'absence d'une telle demande. Dans le terme « étude privée », l'adjectif « privée » ne doit pas être interprété comme exigeant de l'utilisateur qu'il consulte l'œuvre protégée dans l'isolement.

L'approche adoptée par la Commission du droit d'auteur à l'égard de « l'ampleur de l'utilisation » était également erronée. Puisqu'elle a conclu que l'enseignant ne reproduit que de courts extraits de chacun des manuels, elle devait se demander si la proportion entre chacun des courts extraits et l'œuvre en entier était équitable. Cet élément ne commande pas une appréciation quantitative en fonction de l'utilisation globale, mais appelle un examen du rapport entre l'extrait et l'œuvre entière.

Contrairement à l'opinion de la Commission du droit d'auteur, l'achat de livres pour tous les élèves ne constitue pas une « solution de rechange » réaliste à la reproduction par l'enseignant de courts extraits complémentaires. L'achat d'exemplaires supplémentaires pour les distribuer aux élèves n'est pas une solution raisonnable étant donné que, selon la Commission, les enseignants ne photocopient que de courts extraits pour compléter les manuels existants.

En ce qui a trait à « l'effet de l'utilisation sur l'œuvre », rien ne démontre l'existence d'un quelconque lien entre la photocopie de courts extraits et la diminution des ventes de manuels. Outre la photocopie, plusieurs

that were more likely to have contributed to any such decline. Moreover, the Board's finding that the teachers' copying was limited to short excerpts of complementary texts, makes it difficult to see how the teachers' copying competes with the market for textbooks.

The Copyright Board's decision as to whether the photocopies amount to fair dealing is to be reviewed on a reasonableness standard. Because its finding of unfairness was based on a misapplication of the *CCH* factors, its outcome was unreasonable.

Per Deschamps, Fish, Rothstein and Cromwell JJ. (dissenting): Whether a dealing is fair is a question of fact. The *CCH* factors help assess whether a dealing is fair but they are not statutory requirements. The Copyright Board's application of these factors to the facts of a case should be treated with deference and a reasonableness standard should be applied on judicial review. In this case, the Board made no reviewable error in principle.

It was neither artificial nor unreasonable to conclude that the photocopies mainly serve the teacher's purpose of teaching and that this was the relevant and predominant purpose of the dealing. The Board did not draw an artificial distinction between copies made at the request of a student and at the teacher's own initiative. The Board did not err by equating "instruction" with "non-private study". The word "private" in s. 29 of the *Copyright Act* cannot be stripped of meaning. A copy made on a teacher's own initiative may be for private study if, for example, the material is tailored to the particular learning needs or interests of a single or small number of students but "private study" cannot include large quantities of copies made as part of an organized program of instruction.

It is important not to look to the same aspect of the dealing under more than one *CCH* factor. The Board's analysis of the amount of the dealing remained focused on the overall proportion of the copied pages of a work in relation to the entire work over a period of time. Its analysis of the character of the dealing focused on the fact that multiple copies of the same excerpt are made, at any one time, to be disseminated to a whole class.

autres considérations sont en fait davantage susceptibles d'expliquer la baisse. Aussi, étant donné la conclusion de la Commission voulant que les enseignants n'en reproduisent que de courts extraits à titre complémentaire, il est difficile de concevoir que les photocopies tirées par les enseignants puissent concurrencer les manuels sur le marché.

C'est en fonction de la norme de la raisonabilité que doit être contrôlée la décision de la Commission du droit d'auteur quant à savoir si la photocopie équivaut à une utilisation équitable. Comme elle a conclu au caractère inéquitable de l'utilisation à l'issue d'une application erronée des éléments énoncés dans *CCH*, sa décision était déraisonnable.

Les juges Deschamps, Fish, Rothstein et Cromwell (dissidents) : Ce qu'il faut entendre par utilisation équitable est une question de fait. Les éléments établis dans *CCH* contribuent à la détermination du caractère équitable ou non équitable de l'utilisation, mais il ne s'agit pas d'exigences légales. L'application de ces éléments aux faits d'une affaire par la Commission du droit d'auteur appelle la déférence, et la norme de la décision raisonnable est celle qui convient en cas de contrôle judiciaire. En l'espèce, la Commission n'a pas commis, sur le plan des principes, d'erreur susceptible de contrôle judiciaire.

Il n'était ni artificiel ni déraisonnable d'inférer que la reproduction servait principalement la fin poursuivie par l'enseignant et que cette fin importait et était prédominante quant à l'utilisation. La Commission n'a pas établi une distinction artificielle entre les copies faites par l'enseignant à la demande d'un élève et celles faites de sa propre initiative. Elle n'a pas eu tort de faire équivaloir « enseignement » et « étude non privée ». On ne saurait interpréter l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* de manière à dépouiller de tout sens l'adjectif « privée » qui y est employé. La reproduction effectuée à l'initiative d'un enseignant peut avoir pour fin l'étude privée lorsque, par exemple, le matériel est adapté aux besoins d'apprentissage spéciaux ou aux intérêts particuliers d'un seul élève ou d'un petit nombre d'élèves, mais l'« étude privée » ne saurait englober la photocopie à grande échelle dans le cadre établi d'un programme d'enseignement.

Il importe de ne pas considérer un même aspect dans l'examen de plus d'un des éléments dégagés dans *CCH*. L'analyse de la Commission concernant l'ampleur de l'utilisation est demeurée axée sur le rapport global entre les pages photocopées et l'œuvre entière dans un laps de temps donné. Son analyse relative à la nature de l'utilisation s'est attachée au fait que de multiples copies d'un même extrait étaient distribuées à une classe

There is no basis to disturb the Board's assessments of these factors.

The Board's analysis of alternatives to the dealing was not unreasonable. Furthermore, in a case where numerous short excerpts of the work are taken, the fact that there are no non-copyrighted alternatives will not automatically render a dealing fair. The Board's conclusion that the dealing competes with the original work to an extent that makes the dealing unfair is unsupported by evidence and unreasonable. However, no one *CCH* factor is determinative and the Board considered the purpose of the dealing and the amount of the dealing to be the most important factors, therefore this error is not sufficient to render the Board's decision unreasonable. The Board's decision was intelligible, transparent and justifiable and cannot be said to fall outside of a reasonable range of outcomes.

Cases Cited

By Abella J.

Referred to: *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339, rev'g 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326; *Sillitoe v. McGraw-Hill Book Company (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545; *University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601; *Copyright Licensing Ltd. v. University of Auckland*, [2002] 3 N.Z.L.R. 76; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023.

By Rothstein J. (dissenting)

CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339, rev'g 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023; *Canada (Attorney General) v. JTI-Macdonald Corp.*, 2007 SCC 30, [2007] 2 S.C.R. 610; *Canada (Canadian Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General)*, 2011 SCC 53, [2011] 3 S.C.R. 471; *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190.

Statutes and Regulations Cited

Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, ss. 29, 29.1, 29.2, 29.4, 70.13(2).
Copyright, Designs and Patents Act 1988 (U.K.), 1988, c. 48, s. 178 "private study".

entière. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de ces éléments par la Commission.

L'analyse de la Commission concernant les solutions de rechange à l'utilisation n'était pas déraisonnable. Qui plus est, lorsque de nombreux courts extraits de l'œuvre sont utilisés, l'inexistence de solutions de rechange non protégées par le droit d'auteur ne rend pas automatiquement l'utilisation équitable. La conclusion de la Commission selon laquelle l'utilisation fait concurrence à l'œuvre originale au point de devenir inéquitable n'est ni étayée par la preuve ni raisonnable. Nul élément issu de *CCH* n'est à lui seul déterminant, et la Commission a accordé plus d'importance au but de l'utilisation et à son ampleur qu'aux autres éléments. L'erreur commise ne rend donc pas sa décision déraisonnable. La décision de la Commission était à la fois intelligible et transparente et elle se justifiait. De plus, on ne saurait prétendre qu'elle n'appartient pas aux issues possibles raisonnables.

Jurisprudence

Citée par la juge Abella

Arrêts mentionnés : *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, inf. 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326; *Sillitoe c. McGraw-Hill Book Company (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545; *University of London Press, Ltd. c. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601; *Copyright Licensing Ltd. c. University of Auckland*, [2002] 3 N.Z.L.R. 76; *Hubbard c. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023.

Citée par le juge Rothstein (dissident)

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, inf. 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213; *Hubbard c. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023; *Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp.*, 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610; *Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)*, 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.

Lois et règlements cités

Copyright, Designs and Patents Act 1988 (R.-U.), 1988, ch. 48, art. 178 « private study ».
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 29, 29.1, 29.2, 29.4, 70.13(2).

Authors Cited

D'Agostino, Giuseppina. "Healing Fair Dealing? A Comparative Copyright Analysis of Canada's Fair Dealing to U.K. Fair Dealing and U.S. Fair Use" (2008), 53 *McGill L.J.* 309.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Blais C.J. and Noël and Trudel J.J.A.), 2010 FCA 198, [2011] 3 F.C.R. 223, 405 N.R. 354, 85 C.P.R. (4th) 349, [2010] F.C.J. No. 952 (QL), 2010 CarswellNat 2481, reversing in part a decision of the Copyright Board, www.cb-cda.gc.ca/decisions/2009/Access-Copyright-2005-2009-Schools.pdf, [2009] C.B.D. No. 6 (QL), 2009 CarswellNat 1930. Appeal allowed, Deschamps, Fish, Rothstein and Cromwell JJ. dissenting.

Wanda Noel, James Aidan O'Neill and Ariel A. Thomas, for the appellants.

Neil Finkelstein and Claude Brunet, for the respondent.

Barry B. Sookman and Daniel G. C. Glover, for the interveners the Canadian Publishers' Council, the Association of Canadian Publishers and the Canadian Educational Resources Council.

Written submissions only by *Wendy Matheson, Andrew Bernstein and Alexandra Peterson*, for the interveners the Canadian Association of University Teachers and the Canadian Federation of Students.

Marcus A. Klee, for the interveners the Association of Universities and Colleges of Canada and the Association of Canadian Community Colleges.

Timothy Pinos, Casey M. Chisick and Jason Beitchman, for the intervener CMRRA-SODRAC Inc.

Written submissions only by *David Fewer and Jeremy de Beer*, for the intervener the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic.

Doctrine et autres documents cités

D'Agostino, Giuseppina. « Healing Fair Dealing? A Comparative Copyright Analysis of Canada's Fair Dealing to U.K. Fair Dealing and U.S. Fair Use » (2008), 53 *R.D. McGill* 309.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (le juge en chef Blais et les juges Noël et Trudel), 2010 CAF 198, [2011] 3 R.C.F. 223, 405 N.R. 354, 85 C.P.R. (4th) 349, [2010] A.C.F. n° 952 (QL), 2010 CarswellNat 4045, qui a infirmé en partie une décision de la Commission du droit d'auteur, www.cb-cda.gc.ca/decisions/2009/Access-Copyright-2005-2009-Schools.pdf, [2009] D.C.D.A. n° 6 (QL), 2009 CarswellNat 1931. Pourvoi accueilli, les juges Deschamps, Fish, Rothstein et Cromwell sont dissidents.

Wanda Noel, James Aidan O'Neill et Ariel A. Thomas, pour les appelants.

Neil Finkelstein et Claude Brunet, pour l'intimée.

Barry B. Sookman et Daniel G. C. Glover, pour les intervenants Canadian Publishers' Council, Association of Canadian Publishers et Canadian Educational Resources Council.

Argumentation écrite seulement par *Wendy Matheson, Andrew Bernstein et Alexandra Peterson*, pour les intervenantes l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants.

Marcus A. Klee, pour les intervenantes l'Association des universités et collèges du Canada et l'Association des collèges communautaires du Canada.

Timothy Pinos, Casey M. Chisick et Jason Beitchman, pour l'intervenante CMRRA-SODRAC Inc.

Argumentation écrite seulement par *David Fewer et Jeremy de Beer*, pour l'intervenante la Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko.

Written submissions only by *Marian Hebb*, *Warren Sheffer* and *Brendan van Niejenhuis*, for the interveners the Canadian Authors Association, the Canadian Freelance Union, the Canadian Society of Children's Authors, Illustrators and Performers, the League of Canadian Poets, the Literary Translators' Association of Canada, the Playwrights Guild of Canada, the Professional Writers Association of Canada and the Writers' Union of Canada.

Written submissions only by *Howard P. Knopf* and *Ariel Katz*, for the intervener the Centre for Innovation Law and Policy of the Faculty of Law University of Toronto.

The judgment of McLachlin C.J. and LeBel, Abella, Moldaver and Karakatsanis JJ. was delivered by

[1] ABELLA J. — Many authors create textbooks and other literary works to sell to primary and secondary level educational institutions across Canada. Photocopying short excerpts of these works is a common practice in Canadian schools, and is often used as an important administrative and teaching tool by teachers. The issue in this appeal is whether photocopies made by teachers to distribute to students as part of class instruction can qualify as fair dealing under the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42.

Background

[2] Access Copyright represents authors and publishers of literary and artistic works in printed materials which are subject to copying. It administers the reproduction of published materials by issuing licences and collecting and distributing royalties to affiliated copyright owners. When Access Copyright does not reach a licensing or royalty agreement with users who photocopy published works in its repertoire, it can apply to the Copyright Board to certify a royalty in the form of a tariff.

Argumentation écrite seulement par *Marian Hebb*, *Warren Sheffer* et *Brendan van Niejenhuis*, pour les intervenantes Canadian Authors Association, Canadian Freelance Union, la Société canadienne des auteurs, illustrateurs et artistes pour enfants, League of Canadian Poets, l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, Playwrights Guild of Canada, Professional Writers Association of Canada et Writers' Union of Canada.

Argumentation écrite seulement par *Howard P. Knopf* et *Ariel Katz*, pour l'intervenant Centre for Innovation Law and Policy of the Faculty of Law University of Toronto.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Moldaver et Karakatsanis rendu par

[1] LA JUGE ABELLA — De nombreux auteurs créent des œuvres littéraires, notamment des manuels scolaires, qu'ils destinent à la vente aux établissements d'enseignement des niveaux élémentaire et secondaire à la grandeur du Canada. La photocopie de courts extraits de ces œuvres est monnaie courante dans les écoles canadiennes, et les copies ainsi tirées constituent souvent un outil didactique et administratif important pour les enseignants. La question qu'il faut trancher en l'espèce est celle de savoir si le fait, pour les enseignants, de faire des photocopies en vue de les distribuer en classe aux élèves peut constituer une utilisation équitable pour l'application de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42.

Contexte

[2] Access Copyright représente les auteurs et les éditeurs d'œuvres littéraires et artistiques publiées et reproductibles. Elle gère la reproduction de ces œuvres en délivrant des licences et en percevant les redevances pour le compte des titulaires du droit d'auteur qui lui sont affiliés. Lorsque aucune entente d'octroi de licence en contrepartie de redevances n'intervient entre elle et les utilisateurs qui photocopient les œuvres de son répertoire, Access Copyright peut demander à la Commission du droit d'auteur d'homologuer un tarif de redevances.

[3] At elementary and secondary schools across Canada, teachers often make photocopies of portions of textbooks or other published works which are part of Access Copyright's repertoire. Between 1991 and 1997, Access Copyright reached royalty agreements with each of the provinces and territories (other than Quebec) with respect to the reproduction of its repertoire for use in these schools. In 1999, all the provincial parties and the Ontario School Boards (the "Coalition") signed a five-year agreement, providing for royalty increases based on a per student calculation, not on the number of pages copied.

[4] When the time came to renew the royalty agreement in 2004, Access Copyright wanted the royalties revised to reflect the volume and content of what was being copied. The parties were unable to reach an agreement, based largely on the fact that they could not agree on how a "volume study" was to be conducted. Access Copyright therefore filed a proposed tariff with the Copyright Board in accordance with s. 70.13(2) of the *Act*.

[5] During the course of the proceedings before the Board, the parties eventually agreed to the terms of a volume study. It was carried out between February 2005 and March 2006. In accordance with the agreed-upon terms, information was recorded by observers on stickers posted next to each photocopier, including who made the copy, who would be using the copy, and the purpose of the copy.

[6] Based on information collected from the stickers, each incident of photocopying was divided into one of four categories. The first three dealt with copies made by teachers either for themselves or at the request of a student. All parties agreed that copies falling under these categories — about 1.7 million pages — constituted fair dealing.

[3] Les enseignants des niveaux élémentaire et secondaire de partout au pays photocopient souvent des extraits de manuels ou d'autres publications qui figurent dans le répertoire d'Access Copyright. Entre 1991 et 1997, cette société a conclu avec chacune des provinces (sauf le Québec) et chacun des territoires une entente sur les redevances exigibles pour la reproduction d'œuvres de son répertoire en vue d'une utilisation dans les écoles de ces ressorts. En 1999, les provinces qui sont parties au pourvoi et les conseils scolaires de l'Ontario (la « coalition ») ont conclu une entente d'une durée de cinq ans prévoyant l'augmentation du montant des redevances, lequel était fixé au prorata du nombre d'élèves, et non en fonction du nombre de pages reproduites.

[4] En 2004, au moment de renouveler l'entente, Access Copyright a demandé la modification du calcul des redevances, de sorte que leur montant tienne compte du volume et de la teneur de l'objet de la reproduction. Les parties n'ont pu s'entendre, en raison surtout de leur désaccord sur les modalités de l'« enquête de volume ». Access Copyright a donc déposé un projet de tarif auprès de la Commission du droit d'auteur conformément au par. 70.13(2) de la *Loi*.

[5] Avant que la Commission ne rende sa décision, les parties ont convenu des modalités de l'enquête sur le volume, laquelle a eu lieu de février 2005 à mars 2006. Conformément aux conditions arrêtées, des renseignements (l'auteur de la copie, son destinataire, la fin poursuivie, etc.) étaient consignés sur une étiquette d'enregistrement par des observateurs postés près des photocopieurs.

[6] À partir des données recueillies grâce aux étiquettes, pour chacun des épisodes de reproduction, les photocopies ont été attribuées à l'une de quatre catégories. Les trois premières catégories rassemblent les copies faites par un enseignant pour lui-même ou pour un élève à sa demande. Les parties conviennent que les copies appartenant à ces catégories — et qui représentent environ 1,7 million de pages — correspondent à une utilisation équitable.

[7] The fourth category (Category 4) dealt with copies of works made at the teachers' initiative with instructions to students that they read the material. Teachers would photocopy short excerpts from textbooks and distribute those copies to students as a complement to the main textbook the students used.

[8] At a hearing before the Board, Access Copyright argued that the Category 4 copies did not meet the test for fair dealing identified by McLachlin C.J. in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339. The Coalition countered with the argument that the approximately 16.9 million pages in Category 4 should be excluded from any tariff because the copies constituted fair dealing under ss. 29 or 29.1 of the *Act*.

[9] Based on the evidence from the stickers used in the volume study, the Board concluded that the Category 4 copies were made for the allowable purpose of "research or private study" under s. 29 of the *Act*, but found, applying the *CCH* fairness factors, that the Category 4 copies did not constitute fair dealing and were therefore subject to a royalty. The Board also rejected the Coalition's argument that the Category 4 copies fell within the exception for educational institutions under s. 29.4 of the *Act* (online).

[10] On judicial review, the Federal Court of Appeal remitted the s. 29.4 issue back to the Board, stating that the Board failed to address an aspect of the "educational institutions" test. But the court found the Board's conclusion that the Category 4 copies were not fair dealing to be reasonable (2010 FCA 198, [2011] 3 F.C.R. 223).

[11] The Coalition appealed only the fair dealing issue to this Court, maintaining that the Board's

[7] Les copies font partie de la catégorie 4 lorsque l'enseignant les fait de son propre chef puis demande aux élèves d'en prendre connaissance. Elles résultent de la reproduction de courts extraits de manuels et elles sont distribuées aux élèves par l'enseignant en guise de complément au manuel principal utilisé.

[8] À l'audience devant la Commission, Access Copyright a fait valoir que les copies de la catégorie 4 ne respectaient pas le critère relatif à l'utilisation équitable établi par la juge en chef McLachlin dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339. La coalition a répliqué que les copies de la catégorie 4 — soit environ 16,9 millions de pages — résultaient d'une utilisation équitable pour l'application des art. 29 et 29.1 de la *Loi* et ne devaient donc être assujetties à aucun tarif.

[9] Se fondant sur la preuve provenant des étiquettes employées lors de l'enquête sur le volume, la Commission conclut que les copies de la catégorie 4 ont été produites « aux fins d'étude privée ou de recherche », deux fins permises à l'art. 29 de la *Loi*. Or, eu égard aux éléments qui, selon *CCH*, permettent de conclure au caractère équitable de l'utilisation, elle estime que ces copies ne résultent pas d'une utilisation équitable et sont par conséquent assujetties au tarif. La Commission rejette également la prétention de la coalition selon laquelle ces copies bénéficient de l'exception prévue à l'art. 29.4 de la *Loi* pour les établissements d'enseignement (en ligne).

[10] Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour d'appel fédérale a renvoyé à la Commission la question liée à l'art. 29.4 au motif que l'un des volets du critère applicable aux « établissements d'enseignement » n'avait pas été considéré. Elle a néanmoins jugé raisonnable la conclusion de la Commission selon laquelle les copies de la catégorie 4 ne remplissaient pas les conditions de l'utilisation équitable (2010 CAF 198, [2011] 3 R.C.F. 223).

[11] La coalition n'interjette appel devant notre Cour que sur la question de l'utilisation équitable et

conclusion was not in accordance with the *CCH* test and was therefore unreasonable. I agree and would therefore remit the matter to the Board for reconsideration in accordance with these reasons.

Analysis

[12] As discussed in the companion appeal *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, [2012] 2 S.C.R. 326 (*SOCAN v. Bell*), the concept of fair dealing allows users to engage in some activities that might otherwise amount to copyright infringement. The test for fair dealing was articulated in *CCH* as involving two steps. The first is to determine whether the dealing is for the allowable purpose of “research or private study” under s. 29, “criticism or review” under s. 29.1, or “news reporting” under s. 29.2 of the *Act*. The second step of *CCH* assesses whether the dealing is “fair”. The onus is on the person invoking “fair dealing” to satisfy all aspects of the test. To assist in determining whether the dealing is “fair”, this Court set out a number of fairness factors: the purpose, character, and amount of the dealing; the existence of any alternatives to the dealing; the nature of the work; and the effect of the dealing on the work.

[13] The Board accepted that where the photocopier stickers indicated that the copying was for an allowable purpose — “research” or “private study” — no further inquiry under the first step of the *CCH* test was required. The Board also found that where the sticker indicated that the purpose of the copy was “criticism or review”, the purpose was also to be treated as “research or private study”.

[14] Before this Court, there was generally no dispute that the first step in *CCH* was met and that the dealing — photocopying — was for the allowable purpose of research or private study. The dispute essentially centred on the second step of the test: whether the Category 4 copies were “fair” in

elle fait valoir que la conclusion de la Commission ne respecte pas le critère établi dans *CCH*, ce qui la rend déraisonnable. Je fais droit à sa prétention. Je suis donc d’avis de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle la réexamine à la lumière des présents motifs.

Analyse

[12] Comme il est expliqué dans le pourvoi connexe *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, [2012] 2 R.C.S. 326 (*SOCAN c. Bell*), l’utilisation équitable s’entend de certaines activités qui, sans cette exception, pourraient violer le droit d’auteur. Énoncé dans l’arrêt *CCH*, le critère qui permet de déterminer si une utilisation est équitable ou non comporte deux volets. Premièrement, l’utilisation a-t-elle pour objet l’« étude privée ou [la] recherche », la « critique ou [le] compte rendu », ou encore, la « communication des nouvelles », soit l’une ou l’autre des fins permises aux art. 29, 29.1 et 29.2 de la *Loi*? Deuxièmement, l’utilisation est-elle « équitable »? Il incombe à la personne qui invoque l’« utilisation équitable » de satisfaire aux deux volets. Selon la Cour, un certain nombre d’éléments permettent de déterminer si une utilisation est « équitable » : le but, la nature et l’ampleur de l’utilisation, l’existence de solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.

[13] Tenant pour avéré, sur la foi des étiquettes, que les copies ont été faites aux fins permises de « recherche » ou d’« étude privée », la Commission ne pousse pas l’analyse plus loin au premier volet du critère énoncé dans *CCH*. Elle assimile également à la reproduction aux fins susmentionnées celle qui a lieu, selon l’étiquette, « aux fins de critique ou de compte rendu ».

[14] En l’espèce, les parties conviennent généralement que le premier volet du critère est respecté et que l’utilisation — en l’occurrence la photocopie — a lieu à la fin permise de recherche ou d’étude privée. Le litige porte essentiellement sur le deuxième volet : les copies de la catégorie 4

accordance with the *CCH* factors. I have concerns over how the Board applied several of those factors.

[15] In my view, the key problem is in the way the Board approached the “purpose of the dealing” factor. The Board concluded that since the Category 4 copies were not made as a result of a student request, they were no longer for the purpose of research or private study at the second stage. This was based on its observation that in *CCH*, the Great Library was making copies at the request of lawyers. Because there was no such request for Category 4 copies, the Board concluded that the *predominant* purpose was that of the teacher, namely, “instruction” or “non-private study”. The Board therefore found that this factor tended to make the Category 4 copies unfair. The Federal Court of Appeal, agreeing with the Board, stated that the real purpose or motive behind the copies was instruction, not private study.

[16] Access Copyright argued that the purpose of the dealing should be seen, as it was by the Board and the Federal Court of Appeal, from the copier’s, or teacher’s perspective. It relied particularly on three key Commonwealth cases which found the copier’s purpose in reproducing the work to be determinative. In *Sillitoe v. McGraw-Hill Book Company (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), an importer and seller of “study notes” which reproduced a substantial part of a literary work, argued that the notes were intended as a supplementary aid for students engaging in research and private study. The court held that the seller was unable to invoke the fair dealing exception since it was not *itself* engaged in private study or research, but was merely facilitating this activity for others (p. 558).

[17] The court in *Sillitoe* relied on *University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601, where a publisher issued a

résultent-elles d’une utilisation « équitable » au regard des éléments énoncés dans *CCH*? J’ai des réserves sur l’application que fait la Commission de plusieurs de ces éléments.

[15] À mon avis, le problème principal réside dans la manière dont elle conçoit l’élément qui correspond au « but de l’utilisation ». Parce que les copies de la catégorie 4 ne sont pas faites à la demande d’un élève, la Commission conclut au second volet que la reproduction n’a plus pour fin la recherche ou l’étude privée. Elle invoque à l’appui de sa conclusion le fait que, dans l’affaire *CCH*, la Grande bibliothèque produisait des copies à la demande d’avocats. En l’espèce, puisque les copies de la catégorie 4 ne résultent pas d’une telle demande, la Commission estime que l’utilisation a pour but *prédominant* la fin poursuivie par l’enseignant, c’est-à-dire « l’étude non privée » ou « l’enseignement ». Cet élément fait selon elle pencher la balance du côté de l’utilisation inéquitable. La Cour d’appel fédérale convient avec la Commission que le but ou le motif réel de la reproduction est l’enseignement, non l’étude privée.

[16] Access Copyright a fait valoir qu’il fallait déterminer le but de l’utilisation du point de vue de la personne qui fait la copie, en l’occurrence l’enseignant, ce dont conviennent la Commission et la Cour d’appel fédérale. Elle a cité à l’appui trois arrêts fondamentaux de ressorts du Commonwealth selon lesquels la fin que poursuit la personne qui reproduit l’œuvre est déterminante. Dans *Sillitoe c. McGraw-Hill Book Company (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. Div.), un importateur et vendeur de « notes d’étude » qui reproduisait de larges extraits d’œuvres littéraires faisait valoir que son produit constituait un outil complémentaire offert aux étudiants qui se livraient à la recherche et à l’étude privée. La cour a écarté l’utilisation équitable dont s’excipait le vendeur, puisqu’il ne s’adonnait pas *lui-même* à la recherche ou à l’étude privée, mais facilitait seulement le travail d’autres personnes (p. 558).

[17] Dans *Sillitoe*, la conclusion de la cour se fonde sur l’arrêt *University of London Press, Ltd. c. University Tutorial Press, Ltd.*, [1916] 2 Ch. 601,

publication reproducing old exams and sold it to students who were preparing for their own exams. The publisher argued that the publication amounted to fair dealing “for the purposes of private study” by university students preparing for exams. The court held that the company could not bring itself within the fair dealing exception, rejecting the argument that the purpose of the publication was “private study”:

It could not be contended that the mere republication of a copyright work was a “fair dealing” because it was intended for purposes of private study; nor, if an author produced a book of questions for the use of students, could another person with impunity republish the book with the answers to the questions. Neither case would, in my judgment, come within the description of “fair dealing”. [p. 613]

[18] In the New Zealand case *Copyright Licensing Ltd. v. University of Auckland*, [2002] 3 N.Z.L.R. 76 (H.C.), several universities provided copies of copyrighted works to students as part of course packs, and charged the students for these materials through various school fees. The universities argued that the copying constituted fair dealing for the purposes of research or private study. The court held that the “purpose” must be that of the person “doing the copying” (paras. 43 and 52). Since the copiers — the universities — were not themselves dealing with the work for the purposes of research or private study, the copying did not amount to fair dealing.

[19] With respect, I do not find these authorities particularly helpful. Firstly, courts in the U.K. have tended to take a more restrictive approach to determining the “purpose” of the dealing than does *CCH*. Based on s. 178 of the *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48, for example, which defines “private study” to exclude “a commercial purpose”, courts in the U.K. have asserted that both research and private study must be for a non-commercial purpose: see G. D’Agostino, “Healing Fair Dealing? A Comparative Copyright

rendu dans une affaire où un éditeur avait reproduit des examens antérieurs qu’il avait ensuite vendus à des étudiants qui préparaient les leurs. Selon l’éditeur, il s’agissait d’une utilisation équitable [TRADUCTION] « aux fins d’étude privée » par des étudiants se préparant à subir leurs examens universitaires. Estimant que la maison d’édition ne pouvait invoquer à son propre bénéfice l’exception de l’utilisation équitable, la cour a rejeté sa thèse selon laquelle la publication avait pour but l’« étude privée » :

[TRADUCTION] L’on ne saurait prétendre que la simple publication nouvelle d’une œuvre protégée par le droit d’auteur constitue une « utilisation équitable » parce qu’elle intervient aux fins d’étude privée; nul ne pourrait non plus publier à nouveau impunément à l’intention d’étudiants un cahier des questions auquel il ajouterait seulement les réponses. À mon sens, il n’y a d’« utilisation équitable » ni dans un cas ni dans l’autre. [p. 613]

[18] Dans l’affaire néo-zélandaise *Copyright Licensing Ltd. c. University of Auckland*, [2002] 3 N.Z.L.R. 76 (H.C.), plusieurs universités avaient distribué aux étudiants des cahiers de cours contenant des extraits d’œuvres protégées et avaient exigé en contrepartie des frais à divers titres. Les universités ont prétendu que la reproduction constituait une utilisation équitable aux fins de recherche ou d’étude privée. La cour a statué que la [TRADUCTION] « fin » est celle que poursuit la personne qui « reproduit » (par. 43 et 52). Comme les personnes qui produisaient les copies, en l’occurrence les universités, n’étaient pas celles qui les utilisaient aux fins de recherche ou d’étude privée, la reproduction ne constituait pas une utilisation équitable.

[19] En toute déférence, je ne trouve pas cette jurisprudence très utile. D’abord, les tribunaux du Royaume-Uni conçoivent la « fin » de l’utilisation plus restrictivement que ne le fait la Cour dans *CCH*. Par exemple, comme l’art. 178 de la *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, ch. 48, définit l’[TRADUCTION] « étude privée » de manière à exclure « tout objet commercial », ils étendent l’absence de caractère commercial à la recherche et à l’étude privée: voir G. D’Agostino, « Healing Fair Dealing? A Comparative Copyright Analysis

Analysis of Canada's Fair Dealing to U.K. Fair Dealing and U.S. Fair Use" (2008), 53 *McGill L.J.* 309, at p. 339. This expressly contradicts the statement in *CCH* that the allowable purposes must be given a "large and liberal interpretation", and that "research" is not limited to non-commercial or private contexts (para. 51).

[20] More importantly, as noted by Linden J.A. of the Federal Court of Appeal in *CCH*, 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213, at para. 132 (reversed on other grounds), these "course pack" cases involved copiers with demonstrably ulterior — i.e. commercial — motives. They invoked the allowable purposes of "research" or "private study", in effect, in order to appropriate their customers' or students' purposes as their own and escape liability for copyright infringement.

[21] These cases, then, to the extent that they are germane, do not stand for the proposition that "research" and "private study" are inconsistent with instructional purposes, but for the principle that copiers cannot camouflage their own distinct purpose by purporting to conflate it with the research or study purposes of the ultimate user.

[22] As noted in the companion appeal *SOCAN v. Bell*, fair dealing is a "user's right", and the relevant perspective when considering whether the dealing is for an allowable purpose under the first stage of *CCH* is that of the user (*CCH*, at paras. 48 and 64). This does not mean, however, that the copier's purpose is irrelevant at the fairness stage. If, as in the "course pack" cases, the copier hides behind the shield of the user's allowable purpose in order to engage in a separate purpose that tends to make the dealing unfair, that separate purpose will also be relevant to the fairness analysis.

[23] In the case before us, however, there is no such separate purpose on the part of the teacher. Teachers have no ulterior motive when providing copies to students. Nor can teachers be

of Canada's Fair Dealing to U.K. Fair Dealing and U.S. Fair Use » (2008), 53 *R.D. McGill* 309, p. 339. Cette position s'oppose manifestement à celle de la Cour dans *CCH*, à savoir que les fins permises doivent être interprétées « de manière large » et que la « recherche » ne s'entend pas uniquement de celle effectuée dans un contexte non commercial ou privé (par. 51).

[20] Mais surtout, et le juge Linden de la Cour d'appel fédérale le souligne dans *CCH*, 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213, par. 132 (infirmé pour d'autres motifs), dans ces affaires relatives aux cahiers de cours, les intéressés étaient de toute évidence animés par un motif inavoué, tel un motif commercial. S'appuyant sur les fins permises que sont la « recherche » ou l'« étude privée », ils tentaient en fait de s'attribuer les fins de leurs clients ou des étudiants afin d'échapper à des allégations de violation du droit d'auteur.

[21] Donc, dans la mesure où elles sont pertinentes, ces affaires permettent d'affirmer non pas que la « recherche » et l'« étude privée » sont incompatibles avec l'enseignement, mais plutôt que l'auteur des copies ne peut dissimuler la fin distincte qu'il poursuit en l'amalgamant avec la recherche ou l'étude à laquelle s'adonne l'utilisateur final.

[22] Comme il est mentionné dans le pourvoi connexe *SOCAN c. Bell*, l'utilisation équitable est un « droit des utilisateurs ». Il convient d'adopter le point de vue de ces derniers pour déterminer, au premier volet du critère de l'arrêt *CCH*, s'il y a utilisation à une fin permise (*CCH*, par. 48 et 64). Il ne s'ensuit toutefois pas que le but de l'auteur des copies ne compte pas au second volet. Lorsque, comme dans les affaires relatives aux cahiers de cours, sous le couvert d'une fin permise à l'utilisateur, l'auteur des copies se livre à une utilisation distincte qui est de nature à rendre l'utilisation inéquitable, cette autre fin distincte est également prise en compte dans l'analyse du caractère équitable.

[23] Cependant, en l'espèce, l'enseignant ne poursuit pas une telle fin distincte. Il n'a pas de motif inavoué lorsqu'il fournit des copies à ses élèves. On ne saurait non plus soutenir qu'il poursuit une fin

characterized as having the completely separate purpose of “instruction”; they are there to facilitate the students’ research and private study. It seems to me to be axiomatic that most students lack the expertise to find or request the materials required for their own research and private study, and rely on the guidance of their teachers. They study what they are told to study, and the teacher’s purpose in providing copies is to enable the students to have the material they need for the purpose of studying. The teacher/copier therefore shares a symbiotic purpose with the student/user who is engaging in research or private study. Instruction and research/private study are, in the school context, tautological.

[24] The Board’s approach, on the other hand, drives an artificial wedge into these unified purposes by drawing a distinction between copies made by the teacher at the request of a student (Categories 1-3), and copies made by the teacher without a prior request from a student (Category 4). Nowhere in *CCH* did the Court suggest that the lawyer had to “request” the photocopies of legal works from the Great Library before those copies could be said to be for the purpose of “research”. On the contrary, what the Court found was that the copies of legal works were “necessary conditions of research and thus part of the research process”:

The reproduction of legal works is for the purpose of research in that it is an *essential element of the legal research process*. . . . Put simply, [the Great Library’s] custom photocopy service helps to ensure that legal professionals in Ontario can access the materials necessary to conduct the research required to carry on the practice of law. [Emphasis added; para. 64.]

[25] Similarly, photocopies made by a teacher and provided to primary and secondary school students are an essential element in the research and private study undertaken by those students. The fact that some copies were provided on request and others were not, did not change the significance of those copies for students engaged in research and private study.

[26] Nor, with respect, do I accept the statement made by the Board and endorsed by the Federal

d’« enseignement » totalement distincte, car il est là pour faciliter la recherche et l’étude privée des élèves. Il est à mon avis axiématique que la plupart des élèves sont incapables de trouver ou de demander les documents que requièrent leurs propres recherche et étude privée et qu’ils dépendent à cet égard de l’enseignant. Ils étudient ce qu’on leur dit d’étudier, et la fin que poursuit l’enseignant lorsqu’il fait des copies est celle de procurer à ses élèves le matériel nécessaire à leur apprentissage. L’enseignant/auteur des copies et l’élève/utilisateur qui s’adonne à la recherche ou à l’étude privée poursuivent en symbiose une même fin. Dans le contexte scolaire, enseignement et recherche ou étude privée sont tautologiques.

[24] Or, la Commission vient artificiellement enfoncer un coin entre ces fins réunies en une seule en établissant une distinction entre les copies produites par l’enseignant à la demande d’un élève (catégories 1 à 3) et celles produites en l’absence d’une telle demande (catégorie 4). Dans *CCH*, la Cour ne laisse aucunement entendre que les photocopies d’ouvrages juridiques doivent avoir été « demandées » à la Grande bibliothèque pour que l’on puisse considérer qu’elles ont été faites aux fins « de recherche ». Au contraire, elle conclut que les copies d’ouvrages juridiques « sont nécessaires au processus de recherche et en font donc partie » :

La reproduction d’ouvrages juridiques est effectuée aux fins de recherche en ce qu’il s’agit d’un *élément essentiel du processus de recherche juridique*. [. . .] Le service de photocopie [de la Grande bibliothèque] contribue simplement à faire en sorte que les juristes de l’Ontario aient accès aux ouvrages nécessaires à la recherche que demande l’exercice du droit. [Italiques ajoutés; par. 64.]

[25] De même, les photocopies que l’enseignant distribue à l’élémentaire ou au secondaire constituent un élément essentiel de la recherche et de l’étude privée des élèves. Le fait que des copies sont fournies sur demande et d’autres pas n’altère en rien leur importance pour les élèves lorsqu’ils s’adonnent à ces deux activités.

[26] En tout respect, je ne peux faire miens non plus les propos de la Commission, auxquels adhère

Court of Appeal, relying on *University of London Press*, that the photocopies made by teachers were made for an unfair purpose — “non-private study” — since they were used by students as a group in class, and not “privately”. As discussed above, the holding was simply that the publisher could not hide behind the students’ research or private study purposes to disguise a separate unfair purpose — in that case, a commercial one. The court did *not* hold that students in a classroom setting could never be said to be engaged in “private study”.

[27] With respect, the word “private” in “private study” should not be understood as requiring users to view copyrighted works in splendid isolation. Studying and learning are essentially personal endeavours, whether they are engaged in with others or in solitude. By focusing on the geography of classroom instruction rather than on the *concept* of studying, the Board again artificially separated the teachers’ instruction from the students’ studying.

[28] The Board’s skewed characterization of the teachers’ role as being independent and differently motivated from that of the student users, also led to a problematic approach to the “amount of the dealing” factor. In considering this factor, the Board accepted that teachers generally limit themselves to reproducing relatively short excerpts of each textbook. Having found that the teachers only copied “short excerpts”, the Board was required to determine whether the proportion of each of the short excerpts in relation to the whole work was fair. Instead, it then cited a passage from *CCH*, at para. 68, that said “if a specific patron . . . submitted numerous requests for multiple reported judicial decisions from the same reported series over a short period of time”, the dealing might not be fair. Relying on this quote, the Board concluded that a teacher was analogous to a specific patron, and that the repeated copying of the same “class set” of books — that is, a set shared by more than one class or by many students in the same class — tended to make the dealing unfair.

la Cour d’appel fédérale, les deux instances prenant appui sur *University of London Press*, à savoir que les photocopies, parce qu’elles sont utilisées collectivement par les élèves en classe, ne sont pas faites à l’une des fins de l’utilisation équitable, soit l’étude « privée ». Rappelons que la cour dit seulement que l’éditeur ne peut invoquer les fins de recherche et d’étude privée poursuivies par les élèves pour dissimuler une fin inéquitable distincte, en l’occurrence une fin commerciale. La cour *ne* statue *pas* que lorsqu’ils sont en classe les élèves ne peuvent jamais être considérés comme s’adonnant à l’« étude privée ».

[27] À mon humble avis, l’adjectif « privée » n’exige pas de l’utilisateur qu’il consulte une œuvre protégée dans un splendide isolement. Étudier et apprendre sont des activités intrinsèquement personnelles, qu’on s’y adonne seul ou avec d’autres. En s’attachant au lieu physique de l’enseignement dispensé en classe plutôt qu’à la *notion* d’étude, la Commission dissocie encore de manière artificielle l’enseignement dispensé par l’enseignant et l’étude à laquelle se livre l’élève.

[28] Sa qualification erronée du rôle de l’enseignant, auquel elle prête une motivation indépendante et distincte de celle des élèves utilisateurs, fausse l’examen d’un autre élément, celui de « l’ampleur de l’utilisation ». La Commission reconnaît que l’enseignant ne reproduit généralement que des extraits relativement courts de chacun des manuels. Puisqu’elle conclut que l’enseignant ne reproduit que de « courts extraits », la Commission doit se demander si la proportion entre chacun des courts extraits et l’œuvre complète est équitable. Or, elle cite plutôt un passage du par. 68 de l’arrêt *CCH* où la Cour dit que « lorsque, dans un court laps de temps, un usager [. . .] présente de nombreuses demandes visant de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils », l’utilisation peut être inéquitable. Elle conclut dès lors que l’enseignant peut être assimilé à l’usager [de la Grande bibliothèque] et que la reproduction répétée de mêmes exemplaires d’un manuel — ceux que se partagent plus d’une classe ou bon nombre d’élèves d’une même classe — rend généralement l’utilisation inéquitable.

[29] This, with respect, was a flawed approach. First, unlike the single patron in *CCH*, teachers do not make multiple copies of the class set for their own use, they make them for the use of the *students*. Moreover, as discussed in the companion case *SOCAN v. Bell*, the “amount” factor is not a quantitative assessment based on aggregate use, it is an examination of the proportion between the excerpted copy and the entire work, not the overall quantity of what is disseminated. The quantification of the total number of pages copied, as the Court noted in *CCH*, is considered under a different factor: the “character of the dealing”.

[30] The Board had, in fact, already considered the quantification of the dissemination when it assessed the character of the dealing, finding that multiple copies of the texts were distributed to entire classes. In reapplying this same quantitative concern when assessing the “amount of the dealing”, it conflated the two factors, which had the effect of erasing proportionality from the fairness analysis.

[31] I also have difficulty with how the Board approached the “alternatives to the dealing” factor. A dealing may be found to be less fair if there is a non-copyrighted equivalent of the work that could have been used, or if the dealing was not reasonably necessary to achieve the ultimate purpose (*CCH*, at para. 57). The Board found that, while students were not expected to use only works in the public domain, the educational institutions had an alternative to photocopying textbooks: they could simply buy the original texts to distribute to each student or to place in the library for consultation.

[32] In my view, buying books for each student is not a realistic alternative to teachers copying short excerpts to supplement student textbooks. First, the schools have already purchased originals that are kept in the class or library, from which the teachers

[29] En toute déférence, il s’agit d’une approche erronée. À la différence de l’usager individuel considéré dans *CCH*, l’enseignant fait de multiples copies des exemplaires de classe, non pas à son propre usage, mais à celui de ses élèves. De plus, comme il est souligné dans le pourvoi connexe *SOCAN c. Bell*, l’élément de l’« ampleur » ne commande pas une appréciation quantitative en fonction de l’utilisation globale; il appelle un examen du rapport entre l’extrait et, non pas la quantité totale de ce qui est diffusé, mais bien l’œuvre complète. Dans *CCH*, la Cour fait observer que le nombre total de pages reproduites ressortit à un autre élément, celui de la « nature de l’utilisation ».

[30] En fait, la Commission tient déjà compte de la diffusion d’ordre quantitatif lorsqu’elle se penche sur la nature de l’utilisation et elle constate que de multiples copies ont été distribuées à des classes entières. Lorsqu’elle revient sur la même considération au moment d’apprécier l’« ampleur de l’utilisation », elle confond les deux éléments, ce qui a pour effet d’évincer la proportionnalité de l’analyse du caractère équitable.

[31] J’ai également des réserves quant à la manière dont la Commission soupèse le troisième élément, celui des « solutions de rechange à l’utilisation ». La balance risque de pencher en faveur d’une utilisation inéquitable lorsqu’un équivalent non protégé peut remplacer l’œuvre ou que l’utilisation de cette dernière n’est pas raisonnablement nécessaire eu égard à la fin visée (*CCH*, par. 57). Tout en précisant que l’on ne s’attend pas à ce que les élèves n’utilisent que des œuvres du domaine public, la Commission conclut que les établissements d’enseignement disposent d’une solution de rechange à la reproduction des manuels : ils peuvent simplement acquérir des exemplaires pour tous les élèves ou les mettre à leur disposition à la bibliothèque.

[32] À mon avis, l’achat de livres pour tous les élèves ne constitue pas une solution de rechange réaliste à la reproduction par l’enseignant de courts extraits complémentaires. D’abord, les écoles ont déjà acquis des exemplaires qui sont

make copies. The teacher merely facilitates wider access to this limited number of texts by making copies available to all students who need them. In addition, purchasing a greater number of original textbooks to distribute to students is unreasonable in light of the Board's finding that teachers only photocopy short excerpts to complement existing textbooks. Under the Board's approach, schools would be required to buy sufficient copies for every student of every text, magazine and newspaper in Access Copyright's repertoire that is relied on by a teacher. This is a demonstrably unrealistic outcome. Copying short excerpts, as a result, is reasonably necessary to achieve the ultimate purpose of the students' research and private study.

[33] The final problematic application of a fairness factor by the Board was its approach to the "effect of the dealing on the work", which assesses whether the dealing adversely affects or competes with the original work. Access Copyright pointed out that textbook sales had shrunk over 30 percent in 20 years. However, as noted by the Coalition, there was no evidence that this decline was linked to photocopying done by teachers. Moreover, it noted that there were several other factors that were likely to have contributed to the decline in sales, such as the adoption of semester teaching, a decrease in registrations, the longer lifespan of textbooks, increased use of the Internet and other electronic tools, and more resource-based learning.

[34] Despite this evidentiary vacuum, the Board nonetheless concluded that the impact of photocopies, though impossible to quantify, was "sufficiently important" to compete with the original texts to an extent that made the dealing unfair. The Board supported its conclusion with the finding that the schools copy "more than a quarter of a billion textbook pages each year", even though this total number included the pages for which

conservés dans les salles de classe ou à la bibliothèque, et dont les enseignants tirent des copies. L'enseignant ne fait que faciliter l'accès au nombre limité d'exemplaires en produisant des copies pour tous les élèves qui en ont besoin. En outre, l'achat d'exemplaires supplémentaires pour les distribuer aux élèves n'est pas une solution raisonnable étant donné que, selon la Commission, les enseignants ne photocopient que de courts extraits pour compléter les manuels utilisés. La solution préconisée par la Commission obligerait les écoles à acheter, pour chacun des élèves, un exemplaire de tous les manuels, magazines et journaux qui figurent dans le répertoire d'Access Copyright et qu'utilise l'enseignant. Cette avenue est manifestement impraticable. La reproduction de courts extraits est donc raisonnablement nécessaire eu égard aux fins visées que sont la recherche et l'étude privée des élèves.

[33] Enfin, l'examen de la Commission se révèle discutable en ce qui concerne « l'effet de l'utilisation sur l'œuvre », l'élément en fonction duquel on détermine si l'utilisation nuit à l'œuvre originale ou y fait concurrence. Access Copyright souligne que les ventes de manuels scolaires ont diminué de plus de 30 pour cent en 20 ans. Toutefois, comme le fait valoir la coalition, rien ne prouve que cette diminution résulte des photocopies faites par les enseignants. En outre, elle relève plusieurs autres considérations susceptibles d'expliquer la baisse, dont l'enseignement par semestre, la diminution du nombre d'inscriptions, l'augmentation de la durée de vie des manuels, le recours accru aux outils électroniques, dont Internet et l'apprentissage axé sur une grande variété de ressources.

[34] Malgré l'absence de preuve sur ce point, la Commission estime néanmoins que l'effet des photocopies, bien qu'il soit impossible à quantifier, est « suffisamment important » pour que l'on conclue à une concurrence avec les œuvres originales qui rend l'utilisation inéquitable. Elle invoque à l'appui sa conclusion selon laquelle les écoles copient « plus d'un quart de milliard de pages de manuels scolaires chaque année », même si

the schools *already* pay a tariff. The Category 4 copies in dispute account for under 7% of those pages.

[35] In *CCH*, the Court concluded that since no evidence had been tendered by the publishers of legal works to show that the market for the works had decreased *as a result* of the copies made by the Great Library, the detrimental impact had not been demonstrated. Similarly, other than the bald fact of a decline in sales over 20 years, there is no evidence from Access Copyright demonstrating any link between photocopying short excerpts and the decline in textbook sales.

[36] In addition, it is difficult to see how the teachers' copying competes with the market for textbooks, given the Board's finding that the teachers' copying was limited to short excerpts of complementary texts. If such photocopying did not take place, it is more likely that students would simply go without the supplementary information, or be forced to consult the single copy already owned by the school.

[37] This Court in *CCH* stated that whether something is "fair" is a question of fact and "a matter of impression" (para. 52, citing *Hubbard v. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), at p. 1027). As a result, the Board's decision as to whether the photocopies amount to fair dealing is to be reviewed, as it was by the Federal Court of Appeal, on a reasonableness standard. Because the Board's finding of unfairness was based on what was, in my respectful view, a misapplication of the *CCH* factors, its outcome was rendered unreasonable.

[38] I would therefore allow the appeal with costs and remit the matter to the Board for reconsideration based on these reasons.

ce nombre englobe les pages pour lesquelles les établissements paient *déjà* des redevances. Les copies de la catégorie 4, qui sont l'objet du litige, représentent moins de sept pour cent de ces pages.

[35] Dans *CCH*, parce que les maisons d'édition juridiques n'ont pas établi que le marché de leurs œuvres a fléchi à *cause* des copies produites par la Grande bibliothèque, la Cour se dit non convaincue de l'effet préjudiciable allégué. De même, outre le simple fait que les ventes ont chuté sur une période de 20 ans, Access Copyright n'avance rien qui soit susceptible de démontrer l'existence d'un quelconque lien entre la photocopie de courts extraits et la diminution des ventes de manuels scolaires.

[36] De plus, je vois difficilement comment les photocopies peuvent concurrencer les manuels sur le marché, car au dire de la Commission, les enseignants n'en reproduisent que de courts extraits à titre complémentaire. Selon toute vraisemblance, si ces photocopies n'étaient pas tirées, les élèves seraient tout simplement privés du complément d'information ou se verraient contraints de consulter le seul exemplaire que possède l'école.

[37] Dans *CCH*, la Cour opine que ce qu'il faut entendre par « équitable » est une question de fait et « une question d'impression » (par. 52, citant *Hubbard c. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), p. 1027). C'est donc en fonction de la norme de la raisonnable — celle appliquée en l'espèce par la Cour d'appel fédérale — qu'il faut contrôler la décision de la Commission sur la question de savoir si la photocopie équivaut à une utilisation équitable. Comme j'estime que la Commission conclut au caractère inéquitable à l'issue d'une application erronée des éléments énoncés dans *CCH*, sa décision est déraisonnable.

[38] Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens et de renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle l'examine à nouveau, à la lumière des présents motifs.

The reasons of Deschamps, Fish, Rothstein and Cromwell JJ. were delivered by

Version française des motifs des juges Deschamps, Fish, Rothstein et Cromwell rendus par

ROTHSTEIN J. (dissenting) —

LE JUGE ROTHSTEIN (dissident) —

I. Introduction

[39] This appeal is about fair dealing under s. 29 of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42 (“Act”). Whether something is fair is a question of fact (*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339, at para. 52 (“*CCH*”). Fair dealing is “a matter of impression” (*CCH*, at para. 52, citing *Hubbard v. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), at p. 1027). In *CCH*, this Court found that the factors proposed by Linden J.A., at the Federal Court of Appeal (2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213, at para. 150), to help assess whether a dealing is fair, provided a “useful analytical framework to govern determinations of fairness in future cases” (para. 53). While useful for purposes of the fair dealing analysis, the factors are not statutory requirements.

[40] The application of these factors to the facts of each case by the Copyright Board should be treated with deference on judicial review. A principled deferential review requires that courts be cautious not to inadvertently slip into a more intrusive, correctness review.

[41] Justice Abella finds that the Board misapplied several of the *CCH* factors and that its conclusion is, as a result, unreasonable. I respectfully disagree. In my view, the Board made no reviewable error in principle in construing the *CCH* factors and, with one relatively minor exception, its factual analysis, application of the *CCH* factors to the facts and its conclusions were not unreasonable. I would therefore dismiss the appeal.

I. Introduction

[39] Le présent pourvoi porte sur l'utilisation équitable prévue à l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42 (« Loi »). Ce qu'il faut entendre par équitable est une question de fait (*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 52 (« *CCH* »)). En outre, qu'une utilisation soit équitable ou non est « une question d'impression » (*CCH*, par. 52, citant *Hubbard c. Vosper*, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), p. 1027). De l'avis de notre Cour dans *CCH*, les éléments proposés par le juge Linden de la Cour d'appel fédérale (2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213, par. 150) offrent « un cadre d'analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d'une utilisation dans des affaires ultérieures » (par. 53). Bien que la prise en compte de ces éléments soit utile à l'analyse, il ne s'agit pas d'une exigence de la loi.

[40] Lors du contrôle judiciaire, l'application de ces éléments aux faits par la Commission du droit d'auteur appelle la déférence. Un examen véritablement déférent exige de la cour de révision qu'elle se garde de s'engager par inadvertance dans un contrôle plus approfondi fondé sur la norme de la décision correcte.

[41] Selon la juge Abella, la Commission a mal apprécié plusieurs éléments énoncés dans l'arrêt *CCH*, ce qui rendrait sa conclusion déraisonnable. En toute déférence, je ne suis pas de son avis. J'estime que, sur le plan des principes, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son interprétation de ces éléments et, sauf sur un point relativement peu important, ni son analyse factuelle, ni sa prise en compte des éléments à partir des faits de l'espèce, ni ses conclusions ne sont déraisonnables. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

II. Fair DealingA. *Purpose of the Dealing*(1) Whose Purpose Is Relevant

[42] In my respectful opinion, it was not unreasonable for the Board to have considered that the teacher's purpose was relevant and *predominant on the facts in this case*. At para. 98 of its reasons (online), the Board stated:

Conversely, with respect to copies of excerpts made on the teacher's initiative for his or her students or at the student's request with instructions to read them, we consider that the teacher's stated purpose must predominate. Most of the time, this real or predominant purpose is instruction or "non-private" study. We attribute a certain degree of importance to the fact that the teacher's role is scarcely comparable to that of staff at the Great Library, the subject of *CCH*. That staff makes copies at the clients' request. A teacher, in deciding what to copy and for whom, just as when directing students' conduct, is doing his or her job, which is to instruct students. According to this criterion, the dealing therefore tends to be unfair. [Emphasis added.]

[43] In my view, even if the selecting of passages and photocopying them carried out by teachers for their students were to be seen as an integral part of the students' private study, the teacher also has a purpose. It is to utilize the photocopied excerpts in the process of instructing and educating the students, the essence of the job of teaching. This purpose cannot be ignored and was not by the Board. The teacher's role in selecting and photocopying excerpts of works is significantly different from the role of the Great Library staff in *CCH*, which was completely passive. The Board noted this difference at para. 98 and concluded that, *on the facts*, the teacher's purpose predominated in these circumstances. There is nothing unreasonable in this *factual* conclusion.

[44] Nor do I think that the Board's approach draws an artificial distinction between copies made by the teacher at the request of a student and those made at the teacher's own initiative. In my opinion,

II. Utilisation équitableA. *But de l'utilisation*(1) De quel point de vue doit-on déterminer la fin poursuivie?

[42] À mon humble avis, il n'est pas déraisonnable de conclure, comme le fait la Commission, que la fin poursuivie par l'enseignant importe et qu'elle est *prédominante eu égard aux faits de l'espèce*. Voici ce qu'elle dit au par. 98 de ses motifs (en ligne):

Par contre, en ce qui a trait aux copies d'extraits faites à l'initiative de l'enseignant pour ses élèves ou à la demande de l'étudiant avec instruction de lire, nous estimons que c'est la fin que poursuit l'enseignant qui doit prédominer. La plupart du temps, cette fin réelle ou principale est l'enseignement ou l'étude « non privée ». Nous accordons une certaine importance au fait que le rôle de l'enseignant se compare difficilement à celui du personnel de la Grande bibliothèque, objet de l'arrêt *CCH*. Ce personnel effectue des copies à la demande de sa clientèle. L'enseignant qui décide [de] ce qu'il reproduit et à qui il le remet, [comme lorsqu'il] dicte à l'étudiant sa conduite, le fait pour accomplir son travail, qui est d'enseigner. [Suivant] ce critère, l'utilisation tend donc à être inéquitable. [Je souligne.]

[43] Selon moi, même si l'on considère que le choix des extraits et leur reproduction à l'intention des élèves font partie intégrante de l'étude privée de ces derniers, l'enseignant poursuit aussi une fin qui lui est propre. Il fait les copies dans le dessein d'instruire et d'éduquer ses élèves, ce qui est l'essence même de l'enseignement. Cette fin ne peut être ignorée et elle ne l'est pas par la Commission. Le rôle de l'enseignant qui photocopie des extraits choisis diffère grandement de celui, complètement passif, du personnel de la Grande bibliothèque dans l'affaire *CCH*. Soulignant cette différence au par. 98, la Commission conclut *au vu des faits* que la fin poursuivie par l'enseignant prédomine dans les circonstances, une conclusion *factuelle* qui n'est en rien déraisonnable.

[44] Je ne crois pas non plus que la Commission établit à tort une distinction entre les copies que fait l'enseignant à la demande d'un élève et celles qu'il fait de sa propre initiative. Selon moi, cette

the distinction drawn by the Board remains consistent with and reasonable in light of *CCH*. It was quite clear in *CCH* that the photocopies made by the staff of the Great Library were made at the request of the lawyers. That is, without that request from the lawyers, there would have been no photocopies. Considering, as the Board did, that the fact that the initiative for a copy came from a teacher was an indicator that the photocopy would mainly serve the teacher's purpose of teaching is not artificial or unreasonable. This is a realistic assessment of the facts and circumstances of classroom teaching.

[45] At para. 88, the Board explained that since the dealing in issue was for more than one purpose, it would look, under the first step of *CCH*, at whether any one of the purposes was an allowable purpose for fair dealing under the Act; if so, it would proceed to assess the *predominant* purpose of the dealing in the analysis of whether the dealing is fair. The parties agreed that this appeal should be decided solely on the assessment of the Board's analysis of fairness under the second step of *CCH*. In these circumstances, there is no basis for the suggestion that the finding by the Board under the "purpose of the dealing" factor — that the copies were made predominantly for the teacher's purpose of instruction — contradicts its finding under the first step of the analysis — that Category 4 copies were made for an allowable purpose.

(2) The Meaning of "Private Study"

[46] I do not think that the Board and the Federal Court of Appeal erred in equating "instruction" with "*non-private study*", and that this tended to make the purpose of the dealing unfair (Board, at para. 98; 2010 FCA 198, [2011] 3 F.C.R. 223, at paras. 37-38).

[47] While I agree with Justice Abella that "[s]tudying and learning are essentially personal endeavours", in the sense that each individual applies his or her own mind to the acquisition of knowledge, studying may occur in different settings (para. 27).

distinction est raisonnable au vu de *CCH* et elle est conforme à celui-ci. Dans l'affaire *CCH*, c'était clairement à la demande des avocats que le personnel de la Grande bibliothèque réalisait les photocopies. Autrement dit, sans demande de la part d'un avocat, aucune copie n'était produite. Il n'est ni artificiel ni déraisonnable d'inférer, comme le fait la Commission, à partir du constat que la copie résulte de l'initiative de l'enseignant, que cette reproduction sert principalement la fin que poursuit ce dernier, soit l'enseignement. Il s'agit d'une appréciation réaliste des tenants et aboutissants de l'enseignement en classe.

[45] Au paragraphe 88, la Commission explique que, l'utilisation en cause ayant plus d'une fin, il faut se demander, au premier volet du critère établi dans *CCH*, si l'une ou l'autre fin est permise par la Loi. Dans l'affirmative, il convient de déterminer la fin *principale* de l'utilisation dans le cadre de l'analyse portant sur le caractère équitable de celle-ci. Les parties reconnaissent que la Cour doit statuer sur le pourvoi uniquement en fonction de son appréciation de l'analyse de la Commission à la seconde étape du critère de l'arrêt *CCH*, à savoir celle relative au caractère équitable. On ne saurait donc laisser entendre que la conclusion tirée par la Commission relativement à un élément — celui du « but de l'utilisation » —, à savoir que les copies ont principalement été faites à la fin d'enseignement poursuivie par l'enseignant, contredit celle qu'elle tire à la première étape, à savoir que les copies de la catégorie 4 ont été faites à une fin permise.

(2) Sens du terme « étude privée »

[46] J'estime que la Commission et la Cour d'appel fédérale n'ont pas tort de faire équivaloir « enseignement » et « étude *non* privée » et de conclure au caractère inéquitable de l'utilisation compte tenu de la fin poursuivie (Commission, par. 98; 2010 CAF 198, [2011] 3 R.C.F. 223, par. 37-38).

[47] Je conviens certes avec la juge Abella qu'« [é]tudier et apprendre sont des activités intrinsèquement personnelles » en ce que chacun voue individuellement son esprit à l'acquisition de connaissances (par. 27). Or, l'étude peut avoir lieu

The *Copyright Act* itself requires that to be fair dealing, use of a copyrighted work must be for “private study”, which indicates that the Act foresees private and non-private study (s. 29). This point was made in *CCH* by the majority of the Federal Court of Appeal at paras. 128-29. Parliament does not speak in vain (*Canada (Attorney General) v. JTI-Macdonald Corp.*, 2007 SCC 30, [2007] 2 S.C.R. 610, at para. 110). Words used by the legislator should be construed to give them *some* meaning. The section cannot be interpreted to strip the word “private” in “private study” of *any* meaning.

[48] The Board relied on prior jurisprudence on this point (para. 90). The Federal Court of Appeal upheld the Board’s conclusion as reasonable because

“[p]rivate study” presumably means just that: study by oneself. . . . A large and liberal interpretation means that the provisions are given a generous scope. It does not mean that the text of a statute should be given a meaning it cannot ordinarily bear. When students study material with their class as a whole, they engage not in “private” study but perhaps just “study”. [para. 38]

[49] I agree with the distinction made by the Federal Court of Appeal. When included in the Act, the expression “private study” arguably refers to the situation of a scholar or student dealing with a work for his individual study. This does not mean that the scholar or student may not collaborate with others. I would hesitate to endorse the Board’s apparent view, at para. 90, that a copy made at the request of a teacher can *never* be for the purpose of private study. In my view, a copy made on a teacher’s own initiative would indeed be for private study if, for example, the material is tailored to the particular learning needs or interests of a single or small number of students. However, “private study” cannot have been intended to cover situations where tens, hundreds or thousands of copies are made in a school, school district or across a province as part of an organized program

dans différents contextes. Dans la *Loi sur le droit d’auteur*, le législateur précise que pour être équitable, l’utilisation d’une œuvre protégée doit avoir pour fin l’« étude privée » (art. 29), ce qui porte à croire qu’il conçoit que l’étude peut être privée ou non. C’est ce que font observer les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale dans *CCH*, par. 128-129. Le législateur ne parle pas pour rien dire (*Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp.*, 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610, par. 110), et les mots qu’il choisit doivent donc être interprétés de manière à avoir *un* sens. On ne saurait interpréter la disposition en cause de manière à dépouiller l’adjectif « privée » de *tout* sens.

[48] La Commission invoque la jurisprudence à l’appui de sa position (par. 90), et la Cour d’appel fédérale juge sa conclusion raisonnable et la confirme en ces termes :

Selon toute vraisemblance, l’expression « étude privée » signifie précisément cela : étude personnelle. [. . .] Interpréter de façon large et libérale signifie que l’on reconnaît une portée généreuse aux dispositions en question, ce qui ne veut pas dire que le texte de loi doit se voir attribuer un sens qu’on ne peut normalement lui prêter. Lorsque des élèves étudient collectivement des documents en classe, ils ne se livrent pas à une étude « privée »; on peut dire qu’ils « étudient », tout simplement. [par. 38]

[49] Je fais mienne la distinction établie par la Cour d’appel fédérale. Ainsi, on pourrait soutenir que le terme « étude privée » employé dans la Loi renvoie à la situation du chercheur, de l’étudiant ou de l’élève qui consulte une œuvre dans le cadre d’une étude individuelle. Une telle interprétation n’écarte pas pour autant la possibilité que l’intéressé collabore avec autrui. J’hésite à partager l’opinion que paraît exprimer la Commission au par. 90, à savoir que la reproduction effectuée à la demande d’un enseignant ne peut *jamais* avoir comme fin l’étude privée. À mon sens, la reproduction effectuée à l’initiative d’un enseignant aurait en fait comme fin l’étude privée si, par exemple, le matériel était adapté aux besoins d’apprentissage spéciaux ou aux intérêts particuliers d’un seul élève ou d’un petit nombre d’élèves. Mais le législateur n’a pu vouloir que le terme « étude privée » s’entende de la situation où

of instruction. The Board's conclusion at para. 98 that, in the case of Category 4 copies, "[m]ost of the time, [the] real or predominant purpose is instruction or 'non-private' study" is reasonable on the facts of this case.

B. Amount of the Dealing and Character of the Dealing

[50] I agree with my colleague that as a matter of analytical coherence, the "amount of the dealing" factor is concerned with "the proportion between the excerpted copy and the entire work, not the overall quantity of what is disseminated" (para. 29). The number of copies and the extent of the dissemination are properly considered under the "character of a dealing" factor (*CCH*, at para. 55). I also agree that it is important to avoid double counting in assessing the fairness of a dealing by looking to the same aspect of the dealing under more than one factor.

[51] However, in my opinion, the Board's analysis under the "amount of the dealing" factor remained focused on the proportion of the photocopied excerpt to the entire work. In its factual assessment of the "amount of the dealing" factor, the Board found "that class sets will be subject to 'numerous requests for [. . .] the same [. . .] series'" (para. 104, citing *CCH*, at para. 68). I do not read the Board's reliance on this finding as indicating that it improperly considered the overall number of copies of the same excerpt distributed to a whole class.

[52] As I understand the Board's reasons, while teachers usually made short excerpts at any one time, this was offset by the fact that the teachers would return to copy other excerpts from the same books — the ones contained in class sets — thereby making the *overall proportion* of the copied pages unfair in relation to the entire work *over a period of time*. The Board found:

des dizaines, des centaines, voire des milliers de copies sont faites à l'échelle d'une école, d'un district scolaire ou d'une province dans le cadre établi d'un programme d'enseignement. La conclusion que tire la Commission au par. 98, à savoir que, en ce qui concerne les copies de la catégorie 4, « [l]a plupart du temps, cette fin réelle ou principale est l'enseignement ou l'étude "non privée" », est raisonnable eu égard aux faits de l'espèce.

B. Ampleur et nature de l'utilisation

[50] Je conviens avec ma collègue que, par souci de cohérence de l'analyse, « l'élément de l'"ampleur" [. . .] appelle un examen du rapport entre l'extrait et, non pas la quantité totale de ce qui est diffusé, mais bien l'œuvre complète » (par. 29). Le nombre de copies et la portée de la diffusion ressortissent plutôt à l'élément « nature d'une utilisation » (*CCH*, par. 55). Je conviens également que pour statuer sur le caractère équitable, il importe d'éviter la double prise en compte qui consiste à considérer un même aspect de l'utilisation dans l'examen de plus d'un élément.

[51] Je suis toutefois d'avis que l'analyse à laquelle se livre la Commission au chapitre de l'« ampleur de l'utilisation » demeure axée sur le rapport entre l'extrait photocopié et l'œuvre complète. Dans l'application de cet élément aux faits, elle souligne que « les [exemplaires] de classe font l'objet "de nombreuses demandes visant [. . .] les mêmes recueils" » (par. 104, citant *CCH*, par. 68). Cette constatation de fait ne permet pas de conclure que la Commission tient compte à tort du nombre total de copies d'un extrait qui sont distribuées à une classe entière.

[52] Selon mon interprétation de ce passage des motifs de la Commission, même si les extraits photocopiés par les enseignants sont généralement courts, la reproduction ultérieure par ces derniers d'autres extraits des mêmes ouvrages — les exemplaires de classe — rend inéquitable le *rapport global* entre les pages copiées et l'œuvre entière *dans un laps de temps donné*. La Commission conclut d'ailleurs :

With respect to the copies made on the teacher's initiative for his or her students, there are factors weighing on each side. . . . [I]t seems that teachers generally limit themselves to reproducing relatively short excerpts from a work to complement the main textbook. On the other hand, in our view, it is more than likely that class sets will be subject to "numerous requests for [. . .] the same [. . .] series", which would tend to make the amount of the dealing unfair on the whole. [Emphasis added; para. 104.]

The Board's conclusion is consistent with the *CCH* direction that "the [amount of the] dealings might not be fair if a specific patron . . . submitted numerous requests for multiple reported judicial decisions from the same reported series over a short period of time" (para. 68). In this context, it was not unreasonable for the Board to compare a teacher with a specific patron of the Great Library, given its earlier conclusion that the teacher's purpose must predominate.

[53] Under the "character of the dealing" factor, the Board focused its analysis on the fact that multiple copies of the *same* excerpt are made, at any one time, to be *disseminated to the whole class* (Board, at para. 100). Accordingly, on my reading of the Board's reasons, there was no double counting; the Board's conclusions of unfairness under the "character of the dealing" and the "amount of the dealing" factors were arrived at independently, taking into consideration different aspects of the dealing.

[54] On the whole, unless it is shown that the Board's conclusion of fact that the books from the "class sets will be subject to 'numerous requests . . .'" was unreasonable — and I would observe that the appellants specifically state in their factum that "the Board's findings of fact are not in dispute" (para. 50) — I would not disturb the Board's assessment under the "amount of the dealing" and "character of the dealing" factors.

C. *Alternatives to the Dealing*

[55] According to my colleague's analysis, at para. 32, the Board also unreasonably assessed

Pour ce qui est des copies faites à l'initiative de l'enseignant pour ses élèves, il existe des facteurs qui vont dans les deux sens. [. . .] [I]l semble que l'enseignant se limite généralement à reproduire des extraits relativement courts d'un ouvrage comme mesure d'appoint au manuel scolaire principal. Par contre, il nous semble plus que probable que les [exemplaires] de classe font l'objet « de nombreuses demandes visant [. . .] les mêmes recueils », ce qui tendrait à rendre inéquitable l'ampleur de l'utilisation dans son ensemble. [Je souligne; par. 104.]

Ce constat va dans le même sens que celui de notre Cour dans *CCH*, à savoir que « [l'ampleur de l']utilisation peut être inéquitable lorsque, dans un court laps de temps, un usager [. . .] présente de nombreuses demandes visant de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils » (par. 68). Dans ce contexte, il n'est pas déraisonnable que la Commission compare l'enseignant à l'usager de la Grande bibliothèque puisqu'elle reconnaît par ailleurs que la fin poursuivie par l'enseignant doit prédominer.

[53] En ce qui concerne la « nature de l'utilisation », la Commission s'attache au fait que de multiples copies d'un *même* extrait sont *distribuées à l'ensemble de la classe* (Commission, par. 100). Suivant mon interprétation, ses motifs ne révèlent donc pas de double prise en compte; elle considère la « nature » et l'« ampleur » séparément et tient compte pour chacun de ces éléments d'aspects différents de l'utilisation avant de conclure au caractère inéquitable de l'utilisation.

[54] Tout compte fait, sauf s'il est démontré que Commission relève déraisonnablement que « les [exemplaires] de classe font l'objet "de nombreuses demandes" » — et je rappelle que dans leur mémoire les appelants disent expressément que [TRADUCTION] « les conclusions de fait tirées par la Commission ne sont pas contestées » (par. 50) —, j'estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur son appréciation de l'« ampleur » et de la « nature » de l'utilisation.

C. *Solutions de rechange à l'utilisation de l'œuvre*

[55] Suivant l'analyse de ma collègue au par. 32, l'appréciation de cet élément par la Commission est

whether there were any alternatives to the dealing, because “buying books for each student is not a realistic alternative to teachers copying short excerpts to supplement student textbooks”. I agree that buying books to distribute to all students does not seem like a realistic option if we are speaking of photocopies of short excerpts only, used to supplement the main textbooks already in possession of the students.

[56] However, on the premise that the same class sets of books will be subject to numerous requests for short excerpts, as found by the Board at para. 104, it was not unreasonable for the Board to consider, at para. 107, that from a practical standpoint, the schools had the option of buying more books to distribute to students or to place in the library or in class sets instead of photocopying the books. While buying books may not be a non-copyrighted alternative such as those envisaged in *CCH*, these were relevant facts for the Board to consider in a case where it found systematic copying from the same books. In addition, the Board considered the schools’ resources and found that in this case, “[t]he fact that the establishment has limited means does not seem to bar the recognition of this point” (para. 107). In a case where numerous short excerpts of the work are taken, the fact that there are no non-copyrighted alternatives to the dealing does not automatically render the dealing fair. Therefore, I am not persuaded that the Board’s analysis under the “alternatives to the dealing” factor was unreasonable.

D. *Effect of the Dealing on the Work*

[57] I agree with Justice Abella that the Board’s conclusion that the photocopying of Category 4 copies “compet[e]s with the original to an extent that

déraisonnable, car « l’achat de livres pour tous les élèves ne constitue pas une solution de rechange réaliste à la reproduction par l’enseignant de courts extraits complémentaires ». Je conviens que l’achat d’un exemplaire pour chacun des élèves ne paraît pas réaliste lorsqu’il s’agit d’utiliser de courts extraits pour compléter un manuel principal.

[56] En revanche, à supposer que les mêmes ouvrages constituant les exemplaires de classe feront l’objet de nombreuses demandes de reproduction de courts extraits, ce que conclut la Commission au par. 104, il n’est pas déraisonnable que cette dernière conclut ensuite au par. 107 que, du point de vue pratique, les établissements d’enseignement ont la possibilité de se procurer un plus grand nombre d’exemplaires pour les distribuer aux élèves ou les mettre à leur disposition à la bibliothèque ou en classe, au lieu de photocopier les ouvrages en cause. L’achat d’exemplaires supplémentaires ne constitue peut-être pas une solution de rechange non protégée de la nature de celles considérées dans *CCH*, mais il s’agit d’un fait pertinent dont la Commission peut tenir compte dans une affaire où elle constate que les mêmes ouvrages sont systématiquement copiés. En outre, la Commission se penche sur les ressources dont disposent les établissements d’enseignement et elle arrive à la conclusion que, dans la présente affaire, « [l]e fait que l’établissement dispose de moyens limités ne [...] semble pas constituer une fin de non-recevoir à ce titre » (par. 107). Lorsque de nombreux courts extraits sont tirés d’un ouvrage, l’inexistence de solutions de rechange non protégées par le droit d’auteur ne rend pas automatiquement l’utilisation équitable. Partant, je ne suis pas convaincu du caractère déraisonnable de l’analyse à laquelle se livre la Commission en ce qui concerne l’élément correspondant aux « solutions de rechange » à l’utilisation.

D. *Effet de l’utilisation sur l’œuvre*

[57] Je conviens avec la juge Abella que la preuve ne semble pas étayer la conclusion de la Commission selon laquelle les photocopies de la catégorie 4

makes the dealing unfair” seems unsupported by evidence (Board, at para. 111). Even accepting that it was reasonable for the Board to conclude, based on the evidence of declining book sales, that photocopying had a negative impact on the work, it appears from para. 111 that the Board came to this conclusion by referring to the *total* amount of photocopying across Canada — 250 million pages, the bulk of which is already paid for through the tariff — and not the 16.9 million Category 4 copies. Determining the effect of the Category 4 dealing on the work required relating *those* photocopies to the work and determining whether the effect of those copies was sufficiently important to “compete with the market of the original work” (*CCH*, at para. 59). I would be inclined to find this conclusion unreasonable.

[58] However, I do not think that an unreasonable observation under this one factor is sufficient to render the Board’s overall assessment unreasonable. As noted in *CCH*, no one factor is determinative and the assessment of fairness remains fact specific (paras. 59-60). In the appellants’ own submission, the Board in this case considered the “purpose of the dealing” and the “amount of the dealing” factors to be the most important (A.F., at para. 45). In light of my conclusion that the Board’s assessment under those and other factors was reasonable, I would not find the entire decision unreasonable because of this one finding.

III. Conclusion

[59] Tribunal decisions can certainly be found to be unreasonable (see, e.g., *Canada (Canadian Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General)*, 2011 SCC 53, [2011] 3 S.C.R. 471). However, I do not think it is open on a deferential review, where a tribunal’s decision is multifaceted and complex, to seize upon a few arguable statements or intermediate findings to conclude that the overall decision is unreasonable. This is especially the case where the issues are fact-based, as in the case of a fair dealing analysis.

« [font] concurrence à l’original au point [de rendre l’utilisation non] équitable » (Commission, par. 111). À supposer même que la Commission puisse raisonnablement inférer de la diminution des ventes de livres que la photocopie nuit aux œuvres, il appert du par. 111 que sa conclusion est fondée sur le nombre *total* de transactions de photocopie au pays — soit 250 millions de pages, dont la plupart sont déjà visées par le tarif —, et non sur les 16,9 millions de copies de la catégorie 4. En effet, ce sont *ces* dernières qu’il fallait comparer aux œuvres pour déterminer si « [l]a concurrence que la reproduction [. . .] exerc[e] sur le marché de l’œuvre originale » est suffisamment importante (*CCH*, par. 59). Je suis porté à juger cette conclusion déraisonnable.

[58] Néanmoins, je ne crois pas qu’une telle conclusion déraisonnable à l’égard de ce seul élément suffise à vicier toute l’analyse. Comme le dit la Cour dans *CCH*, aucun élément n’est à lui seul déterminant, et le caractère équitable ou inéquitable de l’utilisation demeure une question de fait (par. 59-60). Au dire des appelants eux-mêmes, la Commission accorde en l’espèce plus d’importance au « but » de l’utilisation et à son « ampleur » qu’aux autres éléments (m.a., par. 45). L’analyse de la Commission étant à mon avis raisonnable en ce qui concerne ces deux éléments, ainsi que d’autres, je ne puis conclure que sa décision est déraisonnable à cause de cette seule inférence.

III. Conclusion

[59] La décision d’un tribunal administratif peut sans conteste être déclarée déraisonnable (voir, p. ex., *Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)*, 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471). Or, je ne crois pas que l’on puisse conclure, à l’issue d’un contrôle au regard d’une norme déférente, qu’une décision complexe et fondée sur l’examen de multiples éléments est déraisonnable sur la foi de quelques affirmations discutables ou conclusions préliminaires de la part du tribunal administratif en cause. C’est tout particulièrement vrai lorsque, comme dans l’analyse relative au caractère équitable de l’utilisation, les questions qui se posent ont trait aux faits.

[60] This Court has stated in *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, that reviewing courts are to look for “justification, transparency and intelligibility within the decision-making process” of the tribunal and with “whether the decision falls within a range of possible, acceptable outcomes which are defensible in respect of the facts and law” (para. 47). In my respectful view, the Board’s detailed and extensive analysis and decision in this case were intelligible, transparent and justifiable. Its conclusion cannot be said to fall outside of a reasonable range of outcomes. For these reasons, I would dismiss the appeal with costs.

Appeal allowed with costs, DESCHAMPS, FISH, ROTHSTEIN and CROMWELL JJ. dissenting.

Solicitors for the appellants: Wanda Noel, Ottawa; Fasken Martineau DuMoulin, Ottawa.

Solicitors for the respondent: McCarthy Tétrault, Toronto; Norton Rose Canada, Montréal.

Solicitors for the interveners the Canadian Publishers’ Council, the Association of Canadian Publishers and the Canadian Educational Resources Council: McCarthy Tétrault, Toronto.

Solicitors for the interveners the Canadian Association of University Teachers and the Canadian Federation of Students: Torys, Toronto.

Solicitors for the interveners the Association of Universities and Colleges of Canada and the Association of Canadian Community Colleges: Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa.

Solicitors for the intervenor CMRRA-SODRAC Inc.: Cassels Brock & Blackwell, Toronto.

Solicitor for the intervenor the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic: University of Ottawa, Ottawa.

Solicitors for the interveners the Canadian Authors Association, the Canadian Freelance Union, the Canadian Society of Children’s

[60] Dans l’arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour dit que la cour de révision doit s’attacher « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » du tribunal et à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (par. 47). À mon humble avis, l’analyse détaillée et exhaustive de la Commission et la décision qui en résulte sont à la fois intelligibles et transparentes et elles se justifient. On ne saurait prétendre que sa conclusion n’appartient pas aux issues possibles raisonnables. Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges DESCHAMPS, FISH, ROTHSTEIN et CROMWELL sont dissidents.

Procureurs des appelants : Wanda Noel, Ottawa; Fasken Martineau DuMoulin, Ottawa.

Procureurs de l’intimée : McCarthy Tétrault, Toronto; Norton Rose Canada, Montréal.

Procureurs des intervenants Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers et Canadian Educational Resources Council : McCarthy Tétrault, Toronto.

Procureurs des intervenantes l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants : Torys, Toronto.

Procureurs des intervenantes l’Association des universités et collèges du Canada et l’Association des collèges communautaires du Canada : Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante CMRRA-SODRAC Inc. : Cassels Brock & Blackwell, Toronto.

Procureur de l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko : Université d’Ottawa, Ottawa.

Procureurs des intervenantes Canadian Authors Association, Canadian Freelance Union, la Société canadienne des auteurs, illustrateurs et

Authors, Illustrators and Performers, the League of Canadian Poets, the Literary Translators' Association of Canada, the Playwrights Guild of Canada, the Professional Writers Association of Canada and the Writers' Union of Canada: Hebb & Sheffer, Toronto; Stockwoods, Toronto.

Solicitors for the intervenor the Centre for Innovation Law and Policy of the Faculty of Law University of Toronto: Macera & Jarzyna, Ottawa.

artistes pour enfants, League of Canadian Poets, l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, Playwrights Guild of Canada, Professional Writers Association of Canada et Writers' Union of Canada : Hebb & Sheffer, Toronto; Stockwoods, Toronto.

Procureurs de l'intervenant Centre for Innovation Law and Policy of the Faculty of Law University of Toronto : Macera & Jarzyna, Ottawa.