

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° 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, approuvé 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

9

10

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 davantage 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 équivalait 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.

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.

(3) *The Law Society and Fair Dealing*

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."

(a) The Law

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

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.

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) *Le Barreau et l'utilisation équitable*

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) Le droit

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 soutient 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’equity, 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 intervenor the Federation of Law Societies of Canada: Borden Ladner Gervais, Ottawa.

Solicitors for the intervenors 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.