

**Boris Netupsky and
Netupsky Engineering
Company Limited** (*Plaintiffs*) *Appellants*;

and

**Dominion Bridge Company
Limited** (*Defendant*) *Respondent*.

1971: May 25, 26; 1971: October 5.

Present: Martland, Judson, Hall, Spence and
Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
BRITISH COLUMBIA

*Copyright—Contract for structural design plans—
Changes in plans contemplated—Contract repudiated
by structural engineer—Owner and, through it, sub-
contractor licensee of engineer for construction of
work—Subcontractor altering and reproducing plans
—Changes made with implied consent or licence of
engineer—No infringement.*

The individual appellant N, a professional engineer, agreed with H to provide the plans for the structural design of the Ottawa Civic Centre. H, the architect for the project, was acting for the owner, the City of Ottawa. The respondent was the steel fabricator and it redesigned to some extent, without affecting the artistic character and design, the construction of the work for the purpose of saving costs, and made copies of the plans necessary for its part in the construction.

An action was commenced, claiming that N had a copyright in the design involved and that the respondent had infringed the copyright by using his plans without permission.

The trial judge held that the physical changes complained of resulted from a change in the method of construction used to bring about the same shape, and this was not infringement in his opinion. The trial judge was also of the opinion that, in any event, the respondent had the right to make substantial changes in the structure, this right being implied from the contract between N and H.

On appeal, the Court of Appeal reversed the trial decision in finding that N had a copyright in his

**Boris Netupsky et
Netupsky Engineering
Company Limited** (*Demandeurs*) *Appelants*;

et

Dominion Bridge Company Limited (*Défende-
resse*) *Intimée*.

1971: les 25 et 26 mai; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Hall, Spence
et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE

*Droit d'auteur—Convention en vue de fournir les
plans d'une charpente métallique—Changements
dans les plans prévus—Ingénieur-constructeur a ré-
pudié le contrat—La propriétaire et, par elle, la sous-
traitante, est la titulaire de la licence de l'ingénieur
pour la construction—Sous-traitante retouchant et
reproduisant les plans—Changements effectués avec
le consentement ou la licence implicite de l'ingénieur
—Aucune violation du droit d'auteur.*

L'appelant N, un ingénieur, a convenu avec H de fournir les plans de la charpente métallique du Centre municipal d'Ottawa. H, l'architecte de l'ouvrage, agissait pour le compte de la propriétaire, la ville d'Ottawa. L'intimée devait fabriquer toutes les pièces d'acier et a remanié dans une certaine mesure la façon de construire l'œuvre, sans en changer le caractère ou l'aspect artistique, afin de réduire le coût de la construction, et a tiré des exemplaires des plans dont elle avait besoin pour exécuter sa partie des travaux.

N a entamé une action, en faisant valoir qu'il détenait un droit d'auteur sur le projet en litige et que l'intimée avait violé ce droit d'auteur en faisant usage de ses plans sans permission.

Le juge de première instance a décidé que les modifications matérielles en question avaient été faites à la suite d'une modification de la méthode de construction employée pour obtenir à peu près le même aspect, et que cela ne constituait pas une violation, selon lui. Il était également d'avis que, à tout prendre, l'intimée avait le droit de faire des changements appréciables dans la structure, ce droit découlant du contrat intervenu entre N et H.

En appel, la Cour d'appel a infirmé cette décision et a conclu que N détenait un droit d'auteur sur ses

structural design plans which were reproduced by the respondent, and this constituted infringement as the reproduction was made without the consent of N. There was a damage award of \$1,000 and an injunction restraining any further reproduction.

N appealed from this decision, seeking an increase in the damage award, delivery up of all infringing copies and an injunction in broader terms. The respondent cross-appealed on the ground that it had the permission or right to use and alter the plans and accordingly there had been no infringement.

The respondent having admitted in argument before this Court that N was the owner of the copyright as alleged, the only point in issue was whether the respondent had the authority to alter and reproduce the plans.

Held: The appeal should be dismissed and the cross-appeal allowed.

The plans had been prepared and paid for pursuant to the agreement between H and N. This agreement provided for changes and the basis of payment for them. According to the judgment of the British Columbia Court of Appeal and of this Court in *Netupsky v. Hamilton*, [1970] S.C.R. 203, N in refusing to make the changes sought was in breach of his contract and became obligated to pay any extra costs for changes over and above the price stipulated for his personal performance of the changes.

In the circumstances, it was clear that the changes or modifications not only were not forbidden but were in contemplation at the time when the City of Ottawa and, through it, the respondent, its subcontractor, became the licensee of N for the construction of its civic centre. Such a licence carried with it an implied consent to make the changes which N should have made and refused to make, and also, an implied consent to reproduce the plans in as many copies as might be necessary for the construction of the work.

Beck v. Montana Constructions Pty. Ltd. (1963), 5 F.L.R. 298, considered; *Blair v. Osborne and Tomkins*, [1971] 2 W.L.R. 503; *Frisby v. British Broadcasting Corporation*, [1967] 1 Ch. 932, referred to.

plans de la charpente métallique, reproduits par l'intimée, et que ce droit avait été violé puisque la reproduction avait été faite sans son consentement. Des dommages-intérêts de \$1,000 de même qu'une injonction empêchant toute nouvelle reproduction ont été accordés.

N interjette appel de cette décision; il cherche à obtenir des dommages-intérêts plus élevés, la remise de tous les exemplaires contrefaits et une injonction en termes plus généraux. L'intimée se pourvoit en appel incident en invoquant qu'elle avait la permission ou le droit de faire usage des plans et de les modifier et que, par conséquent, il n'y a pas eu violation de droit d'auteur.

Au cours de son argumentation en cette Cour, l'intimée a reconnu que N était le titulaire du droit d'auteur comme il le soutient. Le seul point en litige est donc de savoir si l'intimée avait le droit de retoucher et de reproduire les plans.

Arrêt: L'appel doit être rejeté et l'appel incident accueilli.

Les plans avaient été établis et payés conformément à la convention entre H et N. Cette convention prévoyait des changements ainsi que les modalités de rémunération pour lesdits changements. D'après la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et de cette Cour dans l'action *Netupsky c. Hamilton*, [1970] R.C.S. 203, en refusant d'effectuer les changements demandés, N violait son contrat et devenait obligé de payer tous frais additionnels relatifs aux changements, en sus du prix stipulé pour l'exécution, par lui, des modifications.

Dans ces circonstances, on voit clairement que les changements ou modifications non seulement n'étaient pas interdits mais étaient prévus à l'époque où la ville d'Ottawa et, par elle, l'intimée, sa sous-traitante, est devenue la titulaire de la licence de N pour la construction du Centre municipal. Par une telle licence, N consentait tacitement à ce que la titulaire fasse les changements qu'il aurait dû faire et qu'il a refusé de faire, et consentait tacitement aussi à ce qu'elle reproduise les plans en autant d'exemplaires qu'il en faudrait pour la construction de l'ouvrage.

Arrêt examiné: *Beck v. Montana Construction Pty. Ltd.* (1963), 5 F.L.R. 298. Arrêts cités: *Blair v. Osborne and Tomkins*, [1971] 2 W.L.R. 503; *Frisby v. British Broadcasting Corporation*, [1967] 1 Ch. 932.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for British Columbia¹, allowing an appeal from a judgment of Dohm J. Appeal dismissed and cross-appeal allowed.

M. B. Netupsky appeared in person for the plaintiffs, appellants.

Joan Clark and *M. E. McLeod*, for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

JUDSON J.—This is an appeal by Boris Netupsky and Netupsky Engineering Company Limited from a judgment of the British Columbia Court of Appeal, which awarded \$1,000 as damages for infringement of copyright. The appellant seeks a substantial increase in the award of damages, damages for conversion of his plans, delivery up of all infringing copies of his work and an extension of an injunction granted by the Court of Appeal. The trial judge had dismissed the appellant's action.

Dominion Bridge Company Limited was the steel fabricator for the erection of the Ottawa Civic Centre. Netupsky was the author of the plans for this work. The question at issue is whether Dominion Bridge was liable for an unauthorized use or conversion of Netupsky's plans when it redesigned to some extent, without affecting the artistic character and design, the construction of the work for the purpose of saving costs, and made copies of the plans necessary for its part in the construction. In my opinion, one should infer, in the circumstances of this case, that there was a licence to make whatever changes were thought necessary and to reproduce the plans in as many copies as were necessary to construct the work.

Netupsky came into this matter as a result of the activities of Gerald Hamilton, a Vancouver architect, who conceived the idea of combining an arena with a stadium by means of a triangular frame with a cantilever roof. Early in 1965,

APPEL et APPEL INCIDENT d'un jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique¹, infirmant un jugement du Juge Dohm. Appel rejeté et appel incident accueilli.

M. B. Netupsky (personnellement) pour les demandeurs, appelants.

Joan Clark et *M. E. McLeod*, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON—Boris Netupsky et Netupsky Engineering Company Limited se pourvoient à l'encontre d'un jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique qui a accordé \$1,000 de dommages-intérêts pour violation de droit d'auteur. L'appelant cherche à obtenir des dommages-intérêts sensiblement plus élevés, des dommages-intérêts pour l'usurpation de ses plans, la remise de tous les exemplaires contrefaits de son œuvre et la prorogation de l'injonction accordée par la Cour d'appel. Le juge de première instance avait débouté l'appelant de son action.

Dominion Bridge Company Limited devait fabriquer toutes les pièces d'acier pour la construction du Centre municipal d'Ottawa. Netupsky était l'auteur des plans de l'ouvrage. La question en litige est de savoir si Dominion Bridge a utilisé sans autorisation ou usurpé les plans de Netupsky lorsqu'elle a remanié dans une certaine mesure la façon de construire l'œuvre, sans en changer le caractère ou l'aspect artistique, afin de réduire le coût de la construction, et qu'elle a tiré des exemplaires des plans dont elle avait besoin pour exécuter sa partie des travaux. A mon avis, on doit inférer des circonstances de la présente affaire que les appelants avaient consenti une licence pour l'exécution de toutes les modifications jugées nécessaires et pour la reproduction des plans en autant d'exemplaires qu'il serait nécessaire pour la construction de l'ouvrage.

Netupsky a été mêlé à cette affaire par suite des activités de Gerald Hamilton, un architecte de Vancouver qui avait conçu l'idée de combiner un stade et une aréna au moyen d'une charpente triangulaire coiffée d'un toit en cantilever. Au

¹ (1969), 68 W.W.R. 529, 5 D.L.R. (3d) 195.

¹ (1969), 68 W.W.R. 529, 5 D.L.R. (3d) 195.

Hamilton consulted Netupsky, a professional engineer, who produced plans which satisfied Hamilton that the idea was practical. The two were at first thinking of projects in Vancouver and Burnaby, but in June of 1965 they became interested in the proposed Ottawa Civic Centre and on August 6, 1965, entered into a written contract (which modified a previous contract as to quantum). It provided for a fee of \$45,000 to be paid to Netupsky and for additional pay for any subsequent alterations in these terms:

1350 West Pender St.,
Vancouver 5, B.C.
MUTual 4-4218/4219

August 6, 1965.

Netupsky Engineering Ltd.
660 Howe Street
Vancouver, B.C.

Attention: Mr. B. Netupsky
Re: Ottawa Civic Centre

Dear Mr. Netupsky:

Further to our agreement of May 26th, 1965, you have made representations that the final design problems as have become apparent since that date have demanded a larger extent of professional services than you anticipated at that time. The following alterations to our contract of May 26th, 1965 are, therefore, agreed on:

1. In consideration of the further services that you are rendering the fee now will read \$45,000. (Forty-Five Thousand Dollars) in lieu of \$37,500. (Thirty-Seven Thousand Five Hundred Dollars). This will still contain complete design, working drawings, specifications and such supervision as is necessary at your discretion.

2. This lump sum fee represents all information that has been given to you at the moment and as will be given to you up to and including August 18th, 1965 when you should have decided on your final design.

3. This design will be considered to be the extent of your obligation for the above fee. If written instruction is given to you after that date to change such a design by virtue of the client's instructions or ours, you will bill us on an hourly basis in accordance with the minimum hourly rates

début de 1965, Hamilton consulta Netupsky, un ingénieur; les plans que celui-ci élaborait convainquirent Hamilton que l'idée était réalisable. Les deux hommes avaient d'abord pensé à des projets de construction à Vancouver et à Burnaby, mais en juin 1965, le projet du Centre municipal d'Ottawa éveilla leur intérêt et, le 6 août 1965, ils conclurent une convention par écrit (qui modifiait quant aux chiffres une convention antérieure). Ladite convention stipulait des honoraires de \$45,000 à payer à Netupsky et une rémunération supplémentaire pour toutes modifications subséquentes en ces termes:

[TRADUCTION] 1350 ouest, rue Pender
Vancouver 5 (C.-B.)
MUTual 4-4218/4219

Le 6 août 1965

Netupsky Engineering Ltd.
660, rue Howe
Vancouver (C.-B.)

A l'attention de M. B. Netupsky
Objet: Centre municipal d'Ottawa

Monsieur,

Suite à notre entente du 26 mai 1965, vous avez signalé que les problèmes relatifs au projet définitif qui se sont faits jour depuis cette date ont exigé des services professionnels plus étendus que vous ne l'aviez alors prévu. Les modifications suivantes à notre contrat du 26 mai 1965 ont donc notre accord:

1. Vu les services supplémentaires que vous rendez présentement, le montant de vos honoraires est maintenant de \$45,000 (quarante-cinq mille dollars au lieu de \$37,500 (trente-sept mille cinq cents dollars)). Y sont toujours compris le projet intégral, les plans d'exécution, les devis et toute surveillance que vous jugerez nécessaire.

2. Cette somme globale représente tous les renseignements qui vous ont été donnés à ce jour et qui vous seront donnés jusqu'au 18 août 1965 inclus, date à laquelle vous êtes censé avoir arrêté votre projet définitif.

3. Ce projet sera considéré comme représentant l'étendue de vos obligations pour les honoraires susdits. Si après cette date-là vous êtes chargé, par écrit, de modifier ledit plan, sur les instructions du client ou sur nos propres instructions, vous nous enverrez un mémoire sur une base horaire et con-

set forth by the Ontario Association of Architects. In fact, your charges will be on an equal basis with ours and we will make available to you photostat copy of our arrangements with the City as far as those hourly rates are concerned.

4. We understand that you are not making any disbursements to J. Adjeleian out of this fee and we will make separate arrangements with Craig and Kohler which will contain separate arrangements with Mr. Adjeleian. It is understood, however, that you will cooperate with Mr. Adjeleian to the fullest and do hereby undertake to avoid any disagreements with him in the best harmonious interest of the project. We will make it clear to Craig and Kohler that as designing Engineer you are responsible for design and Mr. Adjeleian's role will be to see that your design is carried out. Mr. Adjeleian will be given a chance to voice any objections in writing and these will be dealt with in a sensible manner. Failing such disagreements Mr. Adjeleian will be expected to be agreeable to fulfill your requirements.

5. Your name will appear on the project as Structural Engineer.

6. The above fees are inclusive of all expenses such as printing, specifications, travel, telephone, telegrams.

This Agreement nullifies your letter of July 22nd, 1965, with the exception of Item #3.

Yours very truly,

"G. HAMILTON"

Gerald Hamilton
Architect.

"Witness

Monica Palfrey
1350 W. Pender"

"Agreed

Netupsky Eng. Co. Ltd.
Boris Netupsky"

P.S. It is still understood that both our work is done on spec. until a contract is signed with the City of Ottawa.

"G. HAMILTON"

"Witness

Monica Palfrey
1350 W. Pender"

"Agreed

Netupsky Eng. Co. Ltd.
Boris Netupsky"

forme au taux horaire minimum établi par l'Association des architectes de l'Ontario. De fait, vos prix seront établis sur la même base que les nôtres et nous vous ferons tenir une photocopie des accords conclus avec la ville, en ce qui concerne ces taux horaires.

4. Il est entendu que vous ne faites aucun paiement à J. Adjeleian sur ces honoraires, et nous concluons avec Craig et Kohler des ententes distinctes qui comprendront des ententes distinctes avec M. Adjeleian. Il est cependant entendu que vous collaborerez avec M. Adjeleian dans toute la mesure du possible et vous vous engagez par les présentes à éviter tout conflit avec lui, dans l'intérêt harmonieux et bien compris du projet. Nous exposerons clairement à Craig et Kohler qu'à titre d'ingénieur concepteur vous assumez la responsabilité du projet et que le rôle de M. Adjeleian sera de voir à son exécution. M. Adjeleian aura l'occasion d'exprimer par écrit ses objections qui seront traitées de façon raisonnable. Si M. Adjeleian n'a aucune objection à formuler, il devra être disposé à respecter vos exigences.

5. Votre nom figurera au projet à titre d'ingénieur-constructeur.

6. Les honoraires susdits englobent tous les frais, notamment les frais d'impression, de devis, de déplacements, d'appels téléphoniques, de télégrammes.

La présente entente annule votre lettre du 22 juillet 1965, exception faite de l'article n° 3.

Bien à vous.

«G. HAMILTON»

Gerald Hamilton
Architecte.

«Témoin

Monica Palfrey
1350 ouest

rue Pender»

«Convenu

Netupsky Eng. Co. Ltd.
Boris Netupsky»

P.S. Il est toujours entendu que votre travail aussi bien que le nôtre se fait sur une base éventuelle, jusqu'à ce qu'un contrat soit signé avec la ville d'Ottawa.

«G. HAMILTON»

«Témoin

Monica Palfrey
1350 ouest,
rue Pender»

«Convenu

Netupsky Eng. Co. Ltd.
Boris Netupsky»

Hamilton won the competition for the Ottawa Civic Centre and, with Craig & Kohler of Ottawa, became the architect for the project. Then bids for the steel work were requested and made on the basis of Netupsky's preliminary plans SK-1 and SK-2, dated August 9, 1965.

In litigation between Netupsky and Hamilton, which ultimately reached this Court², it was conclusively determined that Netupsky had repudiated his contract of August 6, 1965. The judgment of the Court of Appeal dismissed Netupsky's action and directed a reference to the Registrar to determine:

- A. What Hamilton actually and properly paid after March 10, 1966, to change the design by virtue of the owners' requirements.
- B. What Netupsky would have been entitled to receive under his contract with Hamilton to complete the same changes of the plans.

This Court adopted the reasons of an unanimous British Columbia Court of Appeal and dismissed the appeal.

There can, therefore, be no doubt that the contract between Netupsky and Hamilton contemplated changes to be made and the price to be paid for those changes, and that Netupsky repudiated his obligations under that contract. The basis of his action against Dominion Bridge is that he and he alone could make changes and that they made unauthorized copies of his plans, which means that the project would have had to come to an end except on his terms.

The circumstances in which Dominion Bridge made its successful bid for the steel work require further elaboration. The instructions to bid contained the following paragraphs:

4. The architects for the work are Gerald Hamilton of Vancouver and Craig & Kohler of Ottawa. The structural engineers are Netupsky Engineering Co. Ltd. of Vancouver, and John Adjeleian and Associates of Ottawa.

and "Form of Contract":

- a) The successful contractor will be required to enter into a contract with the City of Ottawa on

Hamilton est sorti vainqueur du concours pour le Centre municipal d'Ottawa et, avec Craig & Kohler d'Ottawa, il est devenu l'architecte de l'entreprise. Les appels d'offres pour la charpente d'acier, et les soumissions reçues, étaient conformes aux plans préliminaires SK-1 et SK-2 de Netupsky datés du 9 août 1965.

Dans le litige qui opposait Netupsky et Hamilton, et qui a finalement abouti devant cette Cour², il a été péremptoirement établi que Netupsky avait répudié son contrat du 6 août 1965. La Cour d'appel a rejeté l'action de Netupsky et ordonné que l'affaire soit déferée au Registraire en vue de déterminer:

- A. Ce que Hamilton a payé, en fait et justement, après le 10 mars 1966, pour faire modifier les plans d'après les exigences des propriétaires.
- B. Ce que Netupsky aurait eu le droit de percevoir aux termes de son contrat avec Hamilton pour compléter les mêmes modifications des plans.

Cette Cour a adopté les motifs de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dont le jugement a été rendu à l'unanimité, et elle a rejeté le pourvoi.

Il ne peut donc y avoir de doute que le contrat intervenu entre Netupsky et Hamilton prévoyait des modifications et le prix à payer pour ces modifications; il n'y a aucun doute non plus que Netupsky a répudié ses obligations aux termes de ce contrat. Son action contre Dominion Bridge se fonde sur la prétention que lui et lui seul pouvait apporter des modifications et que des copies non autorisées ont été faites de ses plans, ce qui signifie que le projet ne pouvait être mené à bonne fin qu'à ses conditions.

Il convient de donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles Dominion Bridge s'est vu adjuger l'exécution de la charpente d'acier. Les directives relatives aux soumissions renfermaient les alinéas suivants:

[TRADUCTION] 4. Les architectes de l'ouvrage sont Gerald Hamilton de Vancouver et Craig & Kohler d'Ottawa. Les ingénieurs constructeurs sont Netupsky Engineering Co. Ltd., de Vancouver, et John Adjeleian and Associates, d'Ottawa.

«formule de contrat»:

- [TRADUCTION] a) L'entrepreneur choisi sera tenu de conclure un contrat avec la ville d'Ottawa,

² [1970] S.C.R. 203.

² [1970] R.C.S. 203.

Canadian Standard Form of Construction Contract Document 4, for Stipulated Unit Prices.

b) When the structural working drawings are completed a lump sum will be agreed based on the unit prices and the steel contractor will be required to enter into a normal subcontractors agreement with the general contractor.

Based on Netupsky's preliminary plans SK-1 and SK-2, dated August 9, 1965, Dominion Bridge's tender, on the unit price basis, totalled approximately \$1,600,000. Netupsky later made changes in his preliminary plans, necessitated in part by a decision to erect the building in two stages, which would allow the use of the turf at Lansdowne Park for the 1966 football season. These altered plans, S1 to S5, were dated December 10, 1965. Dominion Bridge then stated that their lump sum would be \$1,985,000, due to the two-stage erection and increased weight and complexity of the design. A meeting was held on January 12, 1966, at Dominion Bridge's offices in Montreal, with a view to decreasing the costs for structural steel. Netupsky was present at that meeting but left after a dispute with Chamberlain, manager of Dominion Bridge, over the proposed making of further alterations in the plans.

Dominion Bridge then prepared further plans from Netupsky's S1 to S5 drawings, on the architects' instructions, incorporating cost-saving changes. The alterations were sent by Hamilton to Netupsky in February 1966, and after negotiations between the parties in which Netupsky continued to object to any redesign of the structure, he wrote to Hamilton on March 8, stating:

Pleased be advised that we are not prepared to re-design or review the submitted re-design of the steel superstructure without coming to a mutually agreeable arrangement as to our fee for this work, as well as for the work of re-appraising the sub-structure and the pre-stressed concrete elements.

Craig & Kohler and Hamilton immediately replaced Netupsky as consulting engineer with Adjeleian. All shop plans produced by Dominion

selon la Formule canadienne type de contrat de construction (Document n° 4) à base de prix unitaires stipulés.

b) Lorsque les plans d'exécution de la charpente d'acier seront terminés, il sera convenu d'un montant global basé sur les prix unitaires et l'entrepreneur de la charpente d'acier sera tenu de signer un sous-contrat régulier avec l'entrepreneur général.

Fondée sur les plans préliminaires SK-1 et SK-2 de Netupsky, datés du 9 août 1965, la soumission de Dominion Bridge, à base de prix unitaires, s'établissait à environ \$1,600,000. Netupsky a par la suite apporté à ses plans préliminaires des modifications nécessitées en partie par la décision de faire la construction en deux étapes, afin de permettre l'utilisation du terrain du parc Lansdowne durant la saison de football de 1966. Ces plans modifiés (S1 à S5) sont datés du 10 décembre 1965. Dominion Bridge a alors déclaré que son prix global serait de \$1,985,000, à cause de la construction en deux étapes et de l'accroissement de poids et de complexité de l'ouvrage. Une réunion a eu lieu le 12 janvier 1966 dans les bureaux de Dominion Bridge à Montréal aux fins d'abaisser le coût de la structure d'acier. Netupsky assistait à cette réunion, mais il est parti après s'être disputé avec Chamberlain, le gérant de Dominion Bridge, qui proposait d'apporter d'autres modifications encore aux plans.

Dominion Bridge a alors dressé de nouveaux plans d'après les dessins S1 à S5 de Netupsky, sur les instructions des architectes, et y a inséré des changements destinés à réduire les coûts. Hamilton envoya les plans retouchés à Netupsky en février 1966 et, à la suite de pourparlers au cours desquels il a continué à s'opposer à tout remaniement de la structure, Netupsky a écrit ce qui suit à Hamilton, le 8 mars:

[TRADUCTION] Nous vous informons que nous ne sommes pas disposés à remanier ou reviser le dessin remanié de la superstructure d'acier qui nous est soumis, sans entente mutuellement satisfaisante quant à nos honoraires pour ces travaux, aussi bien que pour un nouveau calcul de l'infrastructure et des éléments de béton précontraint.

Craig & Kohler et Hamilton ont immédiatement remplacé Netupsky, comme ingénieur-conseil, par Adjeleian. Tous les dessins d'atelier pro-

Bridge were submitted to Adjeleian from that point on, including the final plans E1 to E8 and E100, which were based on Netupsky's plans with Dominion Bridge's modifications added.

Experts indicated at trial that a layman would be unable to discern any difference between a structure built according to the final plans and one constructed from Netupsky's plans. It is clear that Dominion Bridge engineers have never denied that credit for the design should go to Netupsky.

The present action was commenced, claiming that Netupsky had a copyright in the design involved and that Dominion Bridge had infringed the copyright by using his plans without permission.

The trial judge held that the physical changes complained of resulted from a change in the method of construction used to bring about the same shape, and this was not infringement in his opinion. Dohm J. was also of the opinion that, in any event, Dominion Bridge had the right to make substantial changes in the structure, this right being implied from the contract between Netupsky and Hamilton.

The Court of Appeal for British Columbia reversed this decision in finding that Netupsky had a copyright in his structural design plans which were reproduced by Dominion Bridge, and this constituted infringement as the reproduction was made without the consent of Netupsky. There was a damage award of \$1,000 and an injunction restraining any further reproduction.

Netupsky appeals from this decision, seeking an increase in the damage award, delivery up of all infringing copies and an injunction in broader terms. Dominion Bridge cross-appeals on the ground that it had the permission or right to use and alter the plans and accordingly there has been no infringement. In my opinion, the cross-appeal succeeds, and accordingly, the appeal must fail.

Dominion Bridge admitted in argument before this Court that Netupsky was the owner of the

duits par Dominion Bridge ont été soumis à Adjeleian à compter de ce moment-là, y compris les plans définitifs E1 à E8 et le plan E100 basés sur les plans de Netupsky modifiés par Dominion Bridge.

Des experts ont indiqué au procès qu'un profane ne saurait discerner de différence entre une structure construite selon les plans définitifs et une structure construite d'après les plans de Netupsky. Il est évident que les ingénieurs de Dominion Bridge n'ont jamais nié que la paternité du projet revenait à Netupsky.

Netupsky a entamé la présente action, en faisant valoir qu'il détenait un droit d'auteur sur le projet en litige et que Dominion Bridge avait violé ce droit d'auteur en faisant usage de ses plans sans permission.

Le juge de première instance a décidé que les modifications matérielles en question avaient été faites à la suite d'une modification de la méthode de construction employée pour obtenir à peu près le même aspect, et que cela ne constituait pas une violation, selon lui. M. le Juge Dohm était également d'avis que, à tout prendre, Dominion Bridge avait le droit de faire des changements appréciables dans la structure, ce droit découlant du contrat intervenu entre Netupsky et Hamilton.

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a infirmé cette décision et a conclu que Netupsky détenait un droit d'auteur sur ses plans de la charpente métallique, reproduits par Dominion Bridge, et que ce droit avait été violé puisque la reproduction avait été faite sans son consentement. Des dommages-intérêts de \$1,000 de même qu'une injonction empêchant toute nouvelle reproduction ont été accordés.

Netupsky interjette appel de cette décision; il cherche à obtenir des dommages-intérêts plus élevés, la remise de tous les exemplaires contrefaits et une injonction en termes plus généraux. Dominion Bridge se pourvoit en appel incident en invoquant qu'elle avait la permission ou le droit de faire usage des plans et de les modifier et que, par conséquent, il n'y a pas eu violation de droit d'auteur. A mon avis, l'appel incident doit être accueilli, et par voie de conséquence, l'appel doit être rejeté.

Au cours de son argumentation en cette Cour, Dominion Bridge a reconnu que Netupsky était le

copyright as alleged, and the appeal was argued on the basis of this admission. The similarity between the final plans and Netupsky's earlier drawings is manifest on the evidence and Dominion Bridge admits that it used plans S1 to S5 in preparing their plans, the reproduction of which would constitute infringement if made without the consent, permission or licence, express or implied, of Netupsky. The only point in issue is whether Dominion Bridge had the authority to alter and reproduce the plans.

The Court of Appeal expressed the following opinion on this point:

It was only after the failure of Hamilton and the appellants to reach agreement on the additional fee that the respondent tendered its infringing plans for the necessary approvals to other than the appellants, and then only on the instructions of the owner and the architects. It is therefore clear that the respondent had no illusions that it had any right, by virtue of any consent, permission, licence, or leave given to it by the appellants, to reproduce with substantial changes of its own making the appellants' copyrighted plans. *The most that it can say is that it received instructions for, and approval of, those actions from others than the appellants, and that it assumed such instructions were given with the authority express or implied, of the appellants.* In the circumstances, the respondent might well be forgiven for making such an assumption, but, unfortunately for it, there is just no basis in fact to support a view that such an authority from the appellants was, or should be inferred to have been given to the owner, the architects, the resident Ottawa structural engineers or the contractor. In my view, the evidence and exhibits indicate quite clearly the contrary. The appellants refused to consider or approve the unauthorized modifications made to its plans, without being instructed to do so in writing with commensurate remuneration and after doing a complete mathematical and geometrical recalculation of the structural design concepts incorporated in the respondent's plans. Desirable as it might be in the interests of carrying through the construction of a major project (involving many outstanding contractual obligations) to imply a permission or licence to use copyrighted drawings for redesign and thereby avoid the chaos likely to arise by the appellants' deliberate failure (whether contractually justified or not) to cooperate in the area in which it had the

titulaire du droit d'auteur comme il le soutient, et cet aveu a servi de base aux plaidoiries en appel. La ressemblance entre les plans définitifs et les dessins antérieurs de Netupsky est manifeste en regard de la preuve; Dominion Bridge reconnaît s'être servie des plans S1 à S5 pour dresser ses propres plans, et que leur reproduction constituerait une violation de droit d'auteur si elle était faite sans le consentement, la permission ou la licence, explicite ou implicite, de Netupsky. Le seul point en litige est de savoir si Dominion Bridge avait le droit de retoucher et de reproduire les plans.

La Cour d'appel a exprimé l'avis suivant à ce sujet:

[TRADUCTION] Ce n'est qu'après que Hamilton et les appelants ne purent en venir à une entente au sujet des honoraires supplémentaires que l'intimée a soumis ses plans contrefaits à quelqu'un d'autre que les appelants, pour obtenir les approbations nécessaires, et ce, uniquement, sur les instructions de la propriétaire et des architectes. Il est donc évident que l'intimée ne se faisait pas d'illusions sur son droit, en vertu de quelque consentement, permission, licence, ou autorisation à elle donné par les appelants, de reproduire, en y apportant des changements appréciables de son cru, les plans des appelants protégés par un droit d'auteur. *Le mieux qu'elle puisse dire; c'est qu'elle a agi ainsi sur les instructions et avec l'assentiment de personnes autres que les appelants, et qu'elle a présumé que ces instructions lui avaient été données avec l'autorisation, explicite ou implicite, des appelants.* Dans ces conditions, l'intimée serait excusable d'avoir fait pareille supposition mais, malheureusement pour elle, aucun fait ne permet de penser qu'une telle autorisation des appelants avait, en fait ou censément, été donnée à la propriétaire, aux architectes, aux ingénieurs constructeurs sur place à Ottawa, ou à l'entrepreneur. A mon avis, les témoignages et les pièces versées au dossier indiquent très clairement le contraire. Les appelants ont refusé de considérer ou de sanctionner les modifications faites sans autorisation à leurs plans, s'ils n'étaient pas requis par écrit de le faire, moyennant rémunération appropriée, et après avoir repris au complet le calcul mathématique et géométrique des concepts relatifs à la charpente d'acier incorporés dans les plans de l'intimée. Si souhaitable puisse-t-il être pour mener à bien l'exécution d'un ouvrage d'envergure (entraînant de nombreuses obligations contractuelles exceptionnelles) de présumer une permission ou une licence de faire usage de plans

control, I cannot find that any consent, permission, licence, leave or dispensation, express or implied, of the appellants to produce or reproduce (as I found was done by the respondent) the appellants' structural design plans SK-1 and SK-2 and S1 to S5, was given to the respondent either directly or indirectly, or through the owner or its representatives and agents, and whether by virtue of the appellants' contractual engagements with the architect or outside that contract.

I cannot agree with this opinion. The plans had been prepared and paid for pursuant to the agreement between Hamilton and Netupsky. This agreement provided for changes and the basis of payment for them. According to the judgment of the British Columbia Court of Appeal and of this Court in the *Netupsky v. Hamilton* action, Netupsky in refusing to make the changes sought was in breach of his contract and became obligated to pay any extra costs for changes over and above the price stipulated for his personal performance of the changes.

In the circumstances of this case, it is clear that the changes or modifications not only were not forbidden but were in contemplation at the time when the City of Ottawa and, through it, Dominion Bridge, its subcontractor, became the licensee of Netupsky for the construction of its Civic Centre. Such a licence carries with it an implied consent to make the changes which Netupsky should have made and refused to make, and also, an implied consent to reproduce the plans in as many copies as might be necessary for the construction of the work.

Judicial consideration of the precise point in issue in this appeal has not been extensive. I adopt the statement of principle of the Supreme Court of New South Wales in *Beck v. Montana Constructions Pty. Ltd.*³, at p. 304-5:

... that the engagement for reward of a person to produce material of a nature which is capable of being the subject of copyright implies a permission or consent or licence in the person making the en-

protégés par un droit d'auteur pour les remanier et éviter ainsi le désordre susceptible de résulter de l'abstention des appelants (justifiée ou non par le contrat) de collaborer dans le champ d'action qui était le leur, je ne puis conclure que quelque consentement, permission, licence, autorisation ou dispense, explicite ou implicite, de la part des appelants, de produire ou reproduire (comme, ai-je constaté, a fait l'intimée) les plans de la charpente métallique SK-1 et SK-2 et S1 à S5, a été donné à l'intimée, directement ou indirectement, ou par l'intermédiaire de la propriétaire ou de ses représentants et mandataires, ni en vertu des engagements contractuels des appelants envers l'architecte, ni hors de ce contrat.

Je ne puis souscrire à cette opinion. Les plans avaient été établis et payés conformément à la convention entre Hamilton et Netupsky. Cette convention prévoyait des changements ainsi que les modalités de rémunération pour lesdits changements. D'après la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et de cette Cour dans l'action *Netupsky c. Hamilton*, en refusant d'effectuer les changements demandés, Netupsky violait son contrat et devenait obligé de payer tous frais additionnels relatifs aux changements, en sus du prix stipulé pour l'exécution, par lui, des modifications.

Dans ces circonstances, on voit clairement que les changements ou modifications non seulement n'étaient pas interdits mais étaient prévus à l'époque où la ville d'Ottawa et, par elle, Dominion Bridge, sa sous-traitante, est devenue la titulaire de la licence de Netupsky pour la construction du Centre municipal. Par une telle licence, Netupsky consentait tacitement à ce que la titulaire fasse les changements qu'il aurait dû faire et qu'il a refusé de faire, et consentait tacitement aussi à ce qu'elle reproduise les plans en autant d'exemplaires qu'il en faudrait pour la construction de l'ouvrage.

La jurisprudence sur le point précis en litige ici est limitée. Je fais mienne la déclaration de principe de la Cour suprême de New South Wales dans *Beck v. Montana Constructions Pty. Ltd.*³, aux pp. 304-5:

[TRADUCTION] ... que l'engagement que prend une personne de produire moyennant rémunération une chose susceptible de faire l'objet d'un droit d'auteur implique l'utilisation de la chose avec la permission

³ (1963), 5 F.L.R. 298.

³ (1963), 5 F.L.R. 298.

gement to use the material in the manner and for the purpose in which and for which it was contemplated between the parties that it would be used at the time of the engagement.

And further:

...the payment for sketch plans includes a permission or consent to use those sketch plans for the purpose for which they were brought into existence, namely, for the purpose of building a building in substantial accordance with them and for the purpose of preparing any necessary drawings as part of the task of building the building.

* * *

There then remains the question whether there should be any implied right to transfer it and here I think that it must inevitably be implied that the owner, having commissioned the sketch plan and having obtained the right to use it for the purpose of erecting on that site a building in substantial accordance with it, should have the right to transfer that right to a new owner of the land.

The *Beck* case has been followed in a recent decision of the English Court of Appeal, *Blair v. Osborne and Tomkins*⁴.

Netupsky agreed with Hamilton to provide the plans for the structural design of the Ottawa Civic Centre. Hamilton, the architect for the project, was acting for the owner, the City of Ottawa, in his dealings with Netupsky. The plans SK-1 and SK-2 and S1 to S5 became the property of the owner to use for the purpose of erecting the intended structure in substantial accordance with those plans. Dominion Bridge, the successful bidder for the steelwork, used the plans for this purpose, and their authority was derived from the City of Ottawa, which held an implied licence to the copyright.

The extent to which the copyright material may be altered is not unfettered, however. The Court may imply terms limiting that right, or the contract may expressly or impliedly forbid any alterations: *Frisby v. British Broadcasting Corporation*⁵. There was no refusal by Dominion Bridge to give credit to Netupsky for the structural design. The final plans, though modified, described a structure which, to the layman would be identical in ap-

ou le consentement ou la licence de celui qui a pris cet engagement, en la manière et pour les fins qu'au moment de l'engagement les parties avaient à l'esprit au sujet de son utilisation.

Et plus loin:

[TRADUCTION] ... le paiement versé pour des plans sommaires couvre leur utilisation avec la permission ou le consentement de l'auteur, aux fins pour lesquelles ils ont été établis, savoir aux fins de construire un bâtiment qui s'y conforme de près et aux fins de faire tous les dessins nécessaires, cela faisant partie du travail requis pour la construction du bâtiment.

* * *

Reste alors à savoir s'il devrait y avoir un droit implicite de cession et ici je crois qu'il faut inévitablement inférer que le propriétaire, après avoir commandé un plan sommaire et obtenu le droit de l'utiliser aux fins de construire sur cet emplacement un bâtiment qui s'y conforme de près, devrait avoir le droit de céder ce droit à un nouveau propriétaire du bien-fonds.

L'arrêt *Beck* a été suivi dans une récente décision de la Cour d'appel d'Angleterre: *Blair v. Osborne and Tomkins*⁴.

Netupsky a convenu avec Hamilton de fournir les plans de la charpente du Centre municipal d'Ottawa. Hamilton, l'architecte de l'ouvrage, agissait pour le compte de la propriétaire, la ville d'Ottawa, dans ses rapports avec Netupsky. Les plans SK-1, SK-2 et S1 à S5 sont devenus le bien de la propriétaire qui pouvait en faire usage pour ériger la structure projetée en s'y conformant de près. Dominion Bridge, l'adjudicataire des travaux de charpente, s'est servie des plans à cette fin; son droit de le faire lui venait de la ville d'Ottawa qui détenait une licence implicite quant au droit d'auteur.

L'étendue des modifications qui peuvent être apportées aux choses protégées par un droit d'auteur n'est toutefois pas illimitée. La Cour peut inférer des conditions restreignant ce droit, ou le contrat peut, explicitement ou implicitement, interdire tout changement: *Frisby v. British Broadcasting Corporation*⁵. Dominion Bridge n'a pas refusé d'attribuer à Netupsky le mérite du projet de la structure. Les plans définitifs, bien que modi-

⁴ [1971] 2 W.L.R. 503.

⁵ [1967] 1 Ch. 932.

⁴ [1971] 2 W.L.R. 503.

⁵ [1967] 1 Ch. 932.

pearance to a structure built in accordance with Netupsky's plans. Netupsky himself had made various changes to his SK-1 and SK-2 drawings to prepare the plans S1 to S5. These changes were at least a partial cause of further changes being required to decrease the cost involved, and all changes were authorized by the City of Ottawa. In my opinion, the alterations made by Dominion Bridge were within the limits which should be considered acceptable.

There was included in the agreement between Netupsky and Hamilton, the following provision:

3. This design will be considered to be the extent of your obligation for the above fee. If written instruction is given to you after that date to change such a design by virtue of the client's instructions or ours, you will bill us on an hourly basis in accordance with the minimum hourly rates set forth by the Ontario Association of Architects. In fact, your charges will be on an equal basis with ours and we will make available to you the photostat copy of our arrangements with the City as far as those hourly rates are concerned.

Even if this clause can be construed as reserving to Netupsky the right to make changes, he cannot contend that this precluded such alterations. He repudiated that contract, and the repudiation was accepted as decided by an earlier decision of the Court of Appeal for British Columbia and affirmed by this Court on October 21, 1969.

In the result, there has been no infringement as the alterations were made with the implied consent or licence of Netupsky. The appeal is dismissed and the cross-appeal allowed, the whole with costs both here and in the Courts below.

Appeal dismissed and cross-appeal allowed, with costs.

Solicitors for the defendant, respondent: Ladner, Downs, Ladner, Locke, Clark & Lenox, Vancouver.

fiés, décrivaient une structure qui, aux yeux du profane, aurait le même aspect qu'une structure exécutée d'après les plans de Netupsky. Ce dernier avait lui-même fait divers changements dans ses plans SK-1 et SK-2 pour dresser les plans S1 à S5. Ces changements furent, du moins en partie, la cause des nouveaux changements nécessaires pour réduire le coût de la construction, et tous furent sanctionnés par la ville d'Ottawa. À mon avis, les remaniements effectués par Dominion Bridge sont demeurés dans des limites qu'on doit considérer comme acceptables.

Était incluse dans la convention intervenue entre Netupsky et Hamilton, la disposition suivante:

[TRADUCTION] 3. Ce projet sera considéré comme représentant l'étendue de vos obligations pour les honoraires susdits. Si après cette date-là vous êtes chargé, par écrit, de modifier ledit plan, sur les instructions du client ou sur nos propres instructions, vous nous enverrez un mémoire sur une base horaire et conforme au taux horaire minimum établi par l'Association des architectes de l'Ontario. De fait, vos prix seront établis sur la même base que les nôtres et nous vous ferons tenir une photocopie des accords conclus avec la ville, en ce qui concerne ces taux horaires.

Même si cette clause peut s'interpréter comme réservant à Netupsky le droit d'effectuer des changements, il ne peut prétendre qu'elle interdisait de tels remaniements. Il a répudié ce contrat et la répudiation a été acceptée comme l'a conclu la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans une décision antérieure que cette Cour a confirmée le 21 octobre 1969.

En somme, il n'y a pas eu violation du droit d'auteur étant donné que les changements ont été effectués avec le consentement ou la licence implicite de Netupsky. L'appel est rejeté et l'appel incident est accueilli, le tout avec dépens en cette Cour ainsi que dans les Cours d'instance inférieure.

Appel rejeté et appel incident accueilli, avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Ladner, Downs, Ladner, Locke, Clark & Lenox, Vancouver.