

**Galerie d'Art du Petit Champlain inc.,
Galerie d'Art Yves Laroche inc.,
Éditions Multi-Graph Itée,
Galerie d'Art Laroche, Denis inc. and
Serge Rosa** *Appellants*

v.

Claude Théberge *Respondent*

**INDEXED AS: THÉBERGE v. GALERIE D'ART DU
PETIT CHAMPLAIN INC.**

Neutral citation: 2002 SCC 34.

File No.: 27872.

2001: October 11; 2002: March 28.

Present: McLachlin C.J. and L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie and LeBel JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
QUEBEC

Copyright — Infringement — Civil remedies — Ownership of copies — Definition of copyright — Art galleries transferring authorized reproductions of painter's works from paper-backed posters to canvas for purposes of resale — Whether galleries "copied" artist's works — Whether new artistic work was produced "in any material form" within meaning of s. 3(1) of Copyright Act — Whether painter's copyright infringed — Whether seizure before judgment justified — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, ss. 3, 38(1).

Civil procedure — Provisional remedies — Seizure before judgment — Art galleries transferring authorized reproductions of painter's works from paper-backed posters to canvas for purposes of resale — Painter having canvas-backed reproductions seized — Whether painter's copyright infringed — Whether seizure before judgment justified — Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25, art. 734 — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 38(1).

The respondent, a painter who enjoys a well-established international reputation, assigned by contract the right to publish reproductions, cards and other stationery products representing certain of his works to

**Galerie d'Art du Petit Champlain inc.,
Galerie d'Art Yves Laroche inc.,
Éditions Multi-Graph Itée,
Galerie d'Art Laroche, Denis inc. et
Serge Rosa** *Appelants*

c.

Claude Théberge *Intimé*

**RÉPERTORIÉ : THÉBERGE c. GALERIE D'ART DU
PETIT CHAMPLAIN INC.**

Référence neutre : 2002 CSC 34.

N° du greffe : 27872.

2001 : 11 octobre; 2002 : 28 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et LeBel.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

Droit d'auteur — Contrefaçon — Recours civils — Propriété des exemplaires — Définition du droit d'auteur — Transfert sur toile par des galeries d'art, à des fins de revente, de reproductions papier autorisées des œuvres d'un peintre — Les galeries ont-elles « reproduit » les œuvres de l'artiste? — Une nouvelle œuvre artistique a-t-elle été produite « sous une forme matérielle quelconque » au sens de l'art. 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur? — Y a-t-il eu violation du droit d'auteur du peintre? — La saisie avant jugement était-elle justifiée? — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 3, 38(1).

Procédure civile — Mesures provisoires — Saisie avant jugement — Transfert sur toile par des galeries d'art, à des fins de revente, de reproductions papier autorisées des œuvres d'un peintre — Saisie, par le peintre, des reproductions sur toile — Y a-t-il eu violation du droit d'auteur du peintre? — La saisie avant jugement était-elle justifiée? — Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 734 — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 38(1).

L'intimé, un artiste peintre jouissant d'une réputation internationale enviable, cède par contrat à un éditeur le droit de publier des reproductions, des cartes ainsi que d'autres produits de papeterie représentant certaines de

a publisher. The appellant art galleries purchased cards, photolithographs and posters embodying various of the artist's works from the publisher, and then transferred the image to canvas. The process in issue here involves lifting the ink that was used in printing a paper poster and transferring it onto a canvas. Since this process leaves the poster blank, there is no increase in the total number of reproductions. The respondent applied for an injunction, accounting, and damages against the appellants in the Quebec Superior Court. He also obtained a writ of seizure before judgment, under art. 735 of the *Code of Civil Procedure* ("C.C.P."), with respect to all of the canvas-backed reproductions embodying his works, claiming to have a deemed right of ownership in those items under s. 38(1) of the *Copyright Act*. Section 38(1) provides that the owner of the copyright in a work may recover possession of all infringing copies of that work. "Infringing", in relation to a work, is defined in s. 2 of the *Copyright Act* as "any copy, including any colourable imitation, made or dealt with in contravention of this Act". The appellants applied to have the seizure quashed. The Superior Court concluded that transferring an authorized paper reproduction onto canvas did not amount to infringement within the meaning of the *Copyright Act*, and ordered that the seizure be quashed. The Court of Appeal, finding that there had been infringement, set aside that decision and upheld the seizure before judgment with respect to the canvas-backed reproductions.

Held (L'Heureux-Dubé, Gonthier and LeBel JJ. dissenting): The appeal should be allowed. The order of the motions judge setting aside the seizure and ordering that the seized goods be returned to the appellants should be restored.

Per McLachlin C.J. and Iacobucci, Major and Binnie JJ.: The *Copyright Act* provides the respondent with both economic and moral rights to his work. The economic rights are based on a conception of artistic and literary works essentially as articles of commerce. Such rights can be assigned and the respondent can only assert under the Act the economic rights he has retained. Moral rights, which are not assignable, treat the *œuvre* as an extension of the artist's personality, possessing a dignity which is deserving of protection. The integrity of the work is infringed only if the work is modified to the prejudice of the honour or reputation of the author. Moral rights act as a continuing restraint on what purchasers can do with a work once it passes from the author, but respect must be given to the limitations that are an essential part of the moral rights created by Parliament. Economic rights should not be read so broadly that they cover the same ground as the moral

ses œuvres. Les galeries d'art appelantes achètent de l'éditeur des cartes, photolithographies et affiches représentant différentes œuvres de l'artiste, pour ensuite en entoiler l'image. L'entoilage est un procédé qui permet de prélever d'une affiche papier imprimée les encres utilisées et de les reporter sur une toile. Ce procédé laissant l'affiche d'origine blanche, il n'y a pas d'augmentation du nombre total de reproductions. L'intimé intente contre les appelants un recours en injonction, reddition de comptes et dommages-intérêts devant la Cour supérieure du Québec. Il obtient également la délivrance d'un bref de saisie avant jugement, en vertu de l'art. 735 du *Code de procédure civile* (« C.p.c. »), qui vise tous les entoillages de ses œuvres, alléguant avoir un droit de propriété présumé sur ces biens en vertu du par. 38(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le paragraphe 38(1) énonce que le titulaire du droit d'auteur peut recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'œuvres. La « contrefaçon » à l'égard d'une œuvre est définie à l'art. 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* comme « toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ». Les appelants demandent la cassation de cette saisie. La Cour supérieure conclut que l'entoilage d'une reproduction papier autorisée n'équivaut pas à contrefaçon au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* et accorde une mainlevée des saisies. La Cour d'appel, concluant qu'il y a contrefaçon, infirme ce jugement et maintient la saisie avant jugement quant aux entoillages.

Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. L'ordonnance du juge des requêtes annulant la saisie et ordonnant la restitution des biens saisis aux appelants est rétablie.

Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major et Binnie : La *Loi sur le droit d'auteur* confère à l'intimé à la fois des droits économiques et des droits moraux sur son œuvre. Les droits économiques sont fondés sur une conception des œuvres artistiques et littéraires qui les considère essentiellement comme des objets de commerce. Ces droits peuvent être cédés et l'intimé ne peut faire valoir en vertu de la Loi que les droits économiques qu'il a conservés. Les droits moraux, qui sont incessibles, traitent l'œuvre comme un prolongement de la personnalité de l'artiste et lui attribuent une dignité qui mérite d'être protégée. Il n'y a violation de l'intégrité de l'œuvre que si celle-ci est modifiée d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Les droits moraux restreignent de façon permanente l'utilisation que les acheteurs peuvent faire d'une œuvre une fois que son auteur s'en est départi, mais il faut tenir compte des limites qui constituent une partie

rights, making inoperative the limits Parliament has imposed on moral rights.

In this case, the respondent is asserting a moral right in the guise of an economic right, and the attempt should be rejected. The appellants purchased lawfully reproduced posters of the respondent's paintings and used a chemical process that allowed them to lift the ink layer from the paper (leaving it blank) and to display it on canvas. They were within their rights to do so as owners of the physical posters. There was no production (or reproduction) of a new artistic work "or any substantial part thereof in any material form" within the meaning of s. 3(1) of the *Copyright Act*.

The image "fixed" in ink on the posters was not reproduced. It was transferred from one display to another. An expansive reading of the economic rights whereby substitution of one backing for another constitutes a new "reproduction" that infringes the copyright holder's rights even if the result is not prejudicial to his reputation tilts the balance too far in favour of the copyright holder and insufficiently recognizes the proprietary rights of the appellants in the physical posters which they purchased.

The historical scope of the notion of "reproduction" under the *Copyright Act* should be kept in mind. "Reproduction" has usually been defined as the act of producing additional or new copies of the work in any material form. While the Act recognizes that technologies have evolved by which expression could be reproduced in new ways, the important evolution of legal concepts in the field of copyright is not engaged by the facts here. This is a case of literal physical, mechanical transfer in which no multiplication takes place.

The separate structures in the Act to cover economic rights and moral rights show that a clear distinction and separation was intended. In terms of remedies, Parliament intended modification without reproduction to be dealt with under the provisions dealing with moral rights rather than economic rights. A contrary view would allow an artist who objected to a "modification" of an authorized reproduction to sidestep the important requirement of showing prejudice to honour or reputation in order to establish an infringement of moral rights.

essentielle des droits moraux créés par le législateur. Il ne faut pas interpréter les droits économiques en leur attribuant une portée tellement large qu'ils engloberaient les mêmes éléments que les droits moraux, ce qui rendrait inapplicables les limites aux droits moraux imposées par le législateur.

En l'espèce, l'intimé tente de faire valoir un droit moral sous le couvert d'un droit économique et cette tentative doit être repoussée. Les appelants ont acheté des affiches des peintures de l'intimé reproduites légalement et ont utilisé un processus chimique pour détacher la couche d'encre du papier (laissant celui-ci blanc) et pour l'apposer sur une toile. En leur qualité de propriétaires des affiches, ils avaient le droit d'agir ainsi. Il n'y a pas eu de production (ni de reproduction) d'une nouvelle œuvre artistique ni d'« une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque » au sens du par. 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*.

L'image « fixée » dans l'encre sur les affiches n'a pas été reproduite. Elle a été transférée d'un support à un autre. Une interprétation large des droits économiques selon laquelle la substitution d'un support à un autre constitue une nouvelle « reproduction » qui porte atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur même si le résultat n'est pas préjudiciable à sa réputation fait trop pencher la balance en faveur du titulaire du droit d'auteur et ne reconnaît pas suffisamment les droits de propriété des appelants sur les affiches qu'ils ont achetées.

Il faut garder à l'esprit la portée historique de la notion de « reproduction » figurant dans la *Loi sur le droit d'auteur*. La « reproduction » est généralement définie comme l'action de produire des copies supplémentaires ou nouvelles de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque. Bien que la Loi reconnaisse que l'évolution technologique permet maintenant la reproduction de l'expression par de nouveaux moyens, l'évolution importante des concepts juridiques dans le domaine du droit d'auteur n'entre pas en jeu, compte tenu des faits. Il y a eu en l'occurrence transfert littéral matériel et mécanique sans multiplication.

L'existence dans la Loi de régimes distincts couvrant les droits économiques, d'une part, et les droits moraux, d'autre part, dénote l'intention d'établir une distinction et une séparation claires. En ce qui a trait aux recours, le législateur a voulu que la modification sans reproduction soit régie par les dispositions portant sur les droits moraux plutôt que par celles portant sur les droits économiques. Adopter une opinion contraire permettrait à un artiste qui s'oppose à une modification de la reproduction autorisée de se soustraire à l'exigence importante de prouver le préjudice causé à son honneur ou à sa réputation pour établir que ses droits moraux ont été violés.

Since the respondent has not brought himself within s. 38 of the *Copyright Act*, he had no authority to obtain a seizure of the appellants' copies under art. 734 *C.C.P.* The respondent's real complaint is more properly characterized as the alleged infringement of his "moral" rights and its potential impact on the market for his works. An art. 734 seizure before judgment is not available to an artist or author who relies on the alleged infringement of a moral right. The evaluation of a potential breach of moral rights calls for the exercise of a good deal of judgment. A distortion, mutilation or modification of a work is only actionable if it is to "the prejudice of the honour or reputation of the author". The artist or writer should not become the judge in his own cause on such matters and it is therefore entirely understandable that Parliament should insist on prior judicial review before any seizure takes place based on an assertion of violation of moral rights. Whether a fuller record adduced at trial will demonstrate a breach of economic rights or moral rights will be for the trial judge to determine. At this stage, we need to decide only that the interlocutory record did not justify the seizure before judgment.

Per L'Heureux-Dubé, Gonthier and LeBel JJ. (dissenting): The *Copyright Act* provides protection for both copyright and the author's moral rights. Copyright protects against the unlawful appropriation and distribution of creative expression. It is a patrimonial right that may be assigned. The subject-matter of copyright is a right in the work and not a personal right. The key factor is the work, including its material support, and not the idea expressed by the work. Moral rights are concerned primarily with protecting the integrity and paternity of the work, which is then regarded as an extension of the author's personality. These are extra-patrimonial rights, which, by definition, are not assignable. The concepts of moral rights are inapplicable to the facts of this case.

In this case the appellants unlawfully reproduced the respondent's works in a material form in breach of s. 3(1) of the *Copyright Act*. In order for a work to be reproduced, there is no requirement to establish that there has been an increase in the total number of copies of the work. Parliament did not protect the right only to reproduce the work as a whole but also to reproduce a substantial part of the work. It is therefore necessary to consider not only the quantitative aspect, but also the qualitative aspect. A restrictive analysis based solely on multiplication of the work could not provide the work with the necessary protection and would ignore the

L'intimé ne répondant pas aux critères d'application de l'art. 38 de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'art. 734 *C.p.c.* ne lui permettait pas d'obtenir la saisie des exemplaires des appelants. Il serait plus juste de considérer la véritable plainte de l'intimé comme visant l'atteinte présumée à ses droits « moraux » et l'effet potentiel de cette atteinte sur le marché de ses œuvres. L'artiste ou l'auteur qui allègue la violation d'un droit moral ne peut pas recourir à la saisie avant jugement permise par l'art. 734. L'évaluation d'une violation potentielle des droits moraux fait grandement appel à l'exercice du jugement. La déformation, la mutilation ou la modification d'une œuvre ne peut donner lieu à une poursuite que si elle est faite « d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur ». L'artiste ou l'auteur ne doit pas devenir juge de sa propre cause en ces matières et il est tout à fait compréhensible que le législateur insiste sur la tenue d'un examen judiciaire préalable à toute saisie fondée sur une allégation de violation des droits moraux. Il appartiendra au juge de première instance de déterminer si la preuve plus complète produite au procès démontre l'existence d'une violation des droits économiques ou des droits moraux. À ce stade-ci, il nous suffit de conclure que le dossier interlocutoire ne justifiait pas la saisie avant jugement.

Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel (dissidents) : La *Loi sur le droit d'auteur* pourvoit à la fois à la protection du droit d'auteur (*copyright*) et des droits moraux de l'auteur. Le droit d'auteur protège contre l'appropriation et la dissémination illicites de l'expression créative. C'est un droit de nature patrimoniale qui peut faire l'objet d'une cession. L'objet du droit d'auteur est un droit sur l'œuvre et non un droit personnel. L'élément-clé est l'œuvre incluant son support matériel, et non l'idée de l'œuvre. Pour leur part, les droits moraux s'attachent principalement à la protection de l'intégrité et de la paternité de l'œuvre, celle-ci étant alors considérée comme une extension de la personnalité de l'auteur. Il s'agit donc de droits extra-patrimoniaux, par définition incessibles. Les notions de droits moraux sont inapplicables aux faits de la présente affaire.

En l'espèce, les appelants ont illégalement procédé à la reproduction des œuvres de l'intimé sous une forme matérielle quelconque en violation du par. 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Pour qu'une œuvre soit reproduite, il n'est pas nécessaire de démontrer une augmentation du nombre total de copies de celle-ci. Le législateur n'a pas uniquement protégé le droit de reproduire la totalité de l'œuvre, mais également une partie importante de celle-ci. Il faut donc tenir compte non pas uniquement de l'aspect quantitatif, mais également de l'aspect qualitatif. Une analyse restrictive uniquement basée sur la multiplication de l'œuvre ne saurait lui octroyer la protection

concept of “substantial part thereof”, which is protected by s. 3(1).

The concept of “work” refers to any materialized and original form of expression. Fixation of the work in a medium is a condition *sine qua non* of the production of a work. Therefore, “producing” a work refers to the initial materialization and “reproducing” it refers to any subsequent material fixation that is modelled (in the causal sense) on its first fixation. Fixation of the work in a new medium is therefore the fundamental element of the act of “reproduc[ing] . . . in any material form whatever” what already existed in a first, original material form. That type of conduct amounts to plagiarism and constitutes an infringement of copyright under s. 3(1).

It is important to distinguish between the medium, which is protected by s. 3(1) and is inextricably connected to the work, and the concept of “structure” in s. 28.2(3) of the *Copyright Act*. A change to the medium is prohibited by s. 3(1), while a change to a physical structure containing the work will be prohibited by s. 28.2(3) if the author establishes that the new physical structure causes prejudice to the integrity of his or her work.

The *Copyright Act* provides that a copyright owner may dispose of his or her right, either wholly or partially, retaining the residue of the sole reproduction rights that were not assigned. The respondent had given his publishers very detailed authorization for the reproduction of his works. The contract between the respondent and his publishers must be interpreted in accordance with the general requirements of arts. 1425 to 1432 *C.C.Q.* The respondent never intended to assign in full his right to reproduce the works in question in any material form whatever. The contractual provisions, when construed as a whole, show that the right conferred is limited solely to reproduction on paper products, thereby excluding reproduction in any other material form, including affixing an image representing the respondent’s work onto a canvas. The use of the expression “other stationery products” implies that the products that are expressly authorized are also stationery products. The fact that the product may be framed, laminated or combined with other products also suggests that the product is in fact a stationery product, as the authorized medium is not physically altered and is still paper. The rights assigned by contract certainly do not include the ability to alter the authorized product by changing its medium.

By expressly confining the rights that were assigned to producing reproductions of his works on paper, the respondent therefore retained all his rights to produce

nécessaire et ignorerait le concept de « partie importante de l’œuvre » qui se trouve protégé par le par. 3(1).

La notion d’« œuvre » renvoie à toute forme d’expression matérialisée et originale. La fixation à un support matériel constitue une condition *sine qua non* de la production d’une œuvre. Ainsi, « produire » une œuvre fait référence à une première matérialisation et la « reproduire » à toute fixation matérielle ultérieure qui s’inspire (au sens causal) de la première fixation. La fixation à un nouveau support matériel constitue donc l’élément fondamental de l’acte de « reproduire [. . .] sous une forme matérielle quelconque » ce qui existait déjà sous une première forme matérielle. Un tel comportement relève du plagiat et constitue une violation des droits d’auteur trouvés au par. 3(1).

Il est important de distinguer entre le support matériel protégé par le par. 3(1) et qui est inextricablement lié à l’œuvre, et la notion de « structure » qui se retrouve au par. 28.2(3) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Une modification du support matériel est prohibée par le par. 3(1), tandis que la modification d’une structure qui contient l’œuvre sera prohibée par le par. 28.2(3) si l’auteur démontre que la nouvelle structure porte préjudice à l’intégrité de son œuvre.

La *Loi sur le droit d’auteur* prévoit la possibilité pour le titulaire du droit d’auteur de disposer de son droit en totalité ou en partie, conservant alors le reliquat des droits exclusifs de reproduction qu’il n’a pas cédés. L’intimé a autorisé de façon très détaillée la reproduction de ses œuvres par ses éditeurs. Le contrat entre l’intimé et ses éditeurs doit s’interpréter selon les directives générales offertes aux art. 1425 à 1432 *C.c.Q.* L’intimé n’a jamais eu l’intention de céder la totalité de son droit de reproduire les œuvres visées sous une forme matérielle quelconque. Une interprétation de l’ensemble des dispositions contractuelles montre que le droit conféré se limite à la seule reproduction sur produits papier, excluant par le fait même la reproduction sous toute autre forme matérielle, dont l’apposition d’une image représentant une œuvre de l’intimé sur une toile. L’utilisation de l’expression « autres produits de papeterie » laisse croire que les produits expressément autorisés sont également des produits de papeterie. La possibilité d’encadrer, laminer ou regrouper le produit avec d’autres indique également que le produit en est un de papeterie, le support autorisé ne subissant pas de modification matérielle et demeurant du papier. Les droits cédés par contrat n’incluent certainement pas la possibilité de dénaturer le produit autorisé en en changeant le support.

En limitant expressément les droits cédés à des reproductions de ses œuvres sur support papier, l’intimé a donc conservé tous ses droits de reproduction sur quelque

reproductions on any other medium whatsoever. By transferring posters of the respondent's works onto canvas, the appellants did in fact reproduce the respondent's works or a substantial part thereof in any material form whatever, contrary to s. 3(1). The fact that the respondent did not consent means that his copyright was infringed. The appellants had therefore engaged in infringement and the respondent was entitled to seize the canvas-backed reproductions under art. 734(1) *C.C.P.* and s. 38(1) of the *Copyright Act*.

Cases Cited

By Binnie J.

Distinguished: *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173, aff'd [1988] 1 F.C. 673, aff'd [1990] 2 S.C.R. 209; **approved:** *Snow v. The Eaton Centre Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 105; *Fetherling v. Boughner* (1978), 40 C.P.R. (2d) 253; *No Fear, Inc. v. Almo-Dante Mfg. (Canada) Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 414; **referred to:** *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357; *R. v. Stewart*, [1988] 1 S.C.R. 963; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; *Morang and Co. v. LeSueur* (1911), 45 S.C.R. 95; *Millar v. Taylor* (1769), 4 Burr. 2303, 98 E.R. 201; *Underwriters' Survey Bureau Ltd. v. Massie & Renwick Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 15, rev'd [1940] S.C.R. 218; *Tom Hopkins International, Inc. v. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 348; *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539; *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306; *Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. Co.*, 856 F.2d 1341 (1988); *Crim.*, January 28, 1888, *Bull. crim.*, No. 46, p. 68; *Crim.*, December 2, 1964, *Bull. crim.*, No. 320, p. 672; *Crim.*, October 20, 1977, *Bull. crim.*, No. 315, p. 801; *Civ. 1st*, May 5, 1976, *Bull. civ.*, No. 161, p. 128; *Paris*, March 18, 1987, D. 1988.Somm.209, note Colombet; *Civ. 1st*, April 19, 1988, *Bull. civ.*, No. 112, p. 76; *Paris*, April 27, 1945, *Gaz. Pal.* 1945.1.192; *Hovener/Poortvliet*, HR January 19, 1979, NJ 412; *Frost v. Olive Series Publishing Co.* (1908), 24 T.L.R. 649; *C. M. Paula Co. v. Logan*, 355 F.Supp. 189 (1973); *Peker v. Masters Collection*, 96 F.Supp.2d 216 (2000); *Lee v. A.R.T. Co.*, 125 F.3d 580 (1997); *King Features Syndicate, Inc. v. O. and M. Kleeman, Ltd.*, [1941] A.C. 417; *Thériault v. Succession de Rémi Thériault*, [1977] C.S. 1120.

By Gonthier J. (dissenting)

Fetherling v. Boughner (1978), 40 C.P.R. (2d) 253; *Tri-Tex Co. v. Gideon*, [1999] R.J.Q. 2324; *2946-1993 Québec inc. v. Sysbyte Telecom inc.*, J.E. 2001-1143;

autre support que ce soit. En entoilant des affiches papier des œuvres de l'intimé, les appelants ont bel et bien reproduit les œuvres de l'intimé ou une partie importante de celles-ci sous une forme matérielle quelconque en contravention du par. 3(1). L'absence de consentement de l'intimé fait en sorte que son droit d'auteur a été violé. Les appelants se sont ainsi adonnés à des actes de contrefaçon et l'intimé était en droit de saisir les entoilages conformément aux dispositions des par. 734(1) *C.p.c.* et 38(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Jurisprudence

Citée par le juge Binnie

Distinction d'avec l'arrêt : *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173, conf. par [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; **arrêts approuvés :** *Snow c. The Eaton Centre Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 105; *Fetherling c. Boughner* (1978), 40 C.P.R. (2d) 253; *No Fear, Inc. c. Almo-Dante Mfg. (Canada) Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 414; **arrêts mentionnés :** *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357; *R. c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; *Morang and Co. c. LeSueur* (1911), 45 R.C.S. 95; *Millar c. Taylor* (1769), 4 Burr. 2303, 98 E.R. 201; *Underwriters' Survey Bureau Ltd. c. Massie & Renwick Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 15, inf. par [1940] R.C.S. 218; *Tom Hopkins International, Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 348; *Walter c. Lane*, [1900] A.C. 539; *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306; *Mirage Editions, Inc. c. Albuquerque A.R.T. Co.*, 856 F.2d 1341 (1988); *Crim.*, 28 janvier 1888, *Bull. crim.*, n° 46, p. 68; *Crim.*, 2 décembre 1964, *Bull. crim.*, n° 320, p. 672; *Crim.*, 20 octobre 1977, *Bull. crim.*, n° 315, p. 801; *Civ. 1^{re}*, 5 mai 1976, *Bull. civ.*, n° 161, p. 128; *Paris*, 18 mars 1987, D. 1988.Somm.209, note Colombet; *Civ. 1^{re}*, 19 avril 1988, *Bull. civ.*, n° 112, p. 76; *Paris*, 27 avril 1945, *Gaz. Pal.* 1945.1.192; *Hovener/Poortvliet*, HR 19 janvier 1979, NJ 412; *Frost c. Olive Series Publishing Co.* (1908), 24 T.L.R. 649; *C. M. Paula Co. c. Logan*, 355 F.Supp. 189 (1973); *Peker c. Masters Collection*, 96 F.Supp.2d 216 (2000); *Lee c. A.R.T. Co.*, 125 F.3d 580 (1997); *King Features Syndicate, Inc. c. O. and M. Kleeman, Ltd.*, [1941] A.C. 417; *Thériault c. Succession de Rémi Thériault*, [1977] C.S. 1120.

Citée par le juge Gonthier (dissident)

Fetherling c. Boughner (1978), 40 C.P.R. (2d) 253; *Tri-Tex Co. c. Gideon*, [1999] R.J.Q. 2324; *2946-1993 Québec inc. c. Sysbyte Telecom inc.*, J.E. 2001-1143;

Stopponi v. Bélanger, [1988] R.D.J. 33; *Molloy v. Bouchard*, [1990] R.J.Q. 1941; *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; *Cartwright v. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357; *Stevenson v. Crook*, [1938] Ex. C.R. 299; *L. B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551; *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173, aff'd [1988] 1 F.C. 673, aff'd [1990] 2 S.C.R. 209; *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306; *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 W.L.R. 273; *King Features Syndicate Inc. v. O. and M. Kleemann, Ltd.*, [1940] 2 All E.R. 355.

Statutes and Regulations Cited

Act to amend the Copyright Act and to amend other Acts in consequence thereof, L.R.C. 1985, c. 10 (4th Supp.) [formerly S.C. 1988, c. 15].
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).
Canada Copyright Act, 1875 (U.K.), 38 & 39 Vict., c. 53.
Civil Code of Quebec, S.Q. 1991, c. 64, arts. 1425-1432.
Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25, arts. 26, 511, 734, 735, 738.
Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 [am. 1997, c. 24], ss. 2 “copyright”, “infringing”, 3(1), 6, 13(1), (4), 14.1 [ad. c. 10 (4th Supp.)], s. 4], 14.2 [*idem*], 15(1), 27(1), 28.1 [*idem*, s. 6], 28.2 [*idem*], 29-32.2, 34(1), (2), 38.
Copyright Act, 1709 (U.K.), 8 Ann., c. 21.
Copyright Act, 1911 (U.K.), 1 & 2 Geo. 5, c. 46.
Copyright Act of 1875, S.C. 1875, c. 88 [published at S.C. 1876, p. xviii].
Revised Berne Convention, art. 1.
United States Code, Title 17, s. 101.
Universal Copyright Convention (1952), Can. T.S. 1962 No. 13.

Authors Cited

Belleau, Charles. “Des mesures provisionnelles”, dans Denis Ferland et Benoît Emery, dir., *Précis de procédure civile du Québec*, vol. 2, 3^e éd. Cowansville, Qué.: Y. Blais, 1997, 301.
 Boncompain, Jacques. *Le droit d'auteur au Canada: Étude critique*. Montréal: Cercle du Livre de France, 1971.
 Braithwaite, William J. “Derivative Works in Canadian Copyright Law” (1982), 20 *Osgoode Hall L.J.* 191.

Stopponi c. Bélanger, [1988] R.D.J. 33; *Molloy c. Bouchard*, [1990] R.J.Q. 1941; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Cartwright c. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357; *Stevenson c. Crook*, [1938] Ex. C.R. 299; *L. B. (Plastics) Ltd. c. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551; *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 conf. par [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306; *Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 W.L.R. 273; *King Features Syndicate Inc. c. O. and M. Kleemann, Ltd.*, [1940] 2 All E.R. 355.

Lois et règlements cités

Acte de 1875 sur la propriété littéraire et artistique, S.C. 1875, ch. 88 [publié dans S.C. 1876, p. xviii].
Canada Copyright Act, 1875 (R.-U.), 38 & 39 Vict., ch. 53.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1425 à 1432.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 26, 511, 734, 735, 738.
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
Convention de Berne révisée, art. 1.
Convention universelle sur le droit d'auteur (1952), R.T. Can. 1962 n° 13.
Copyright Act, 1709 (R.-U.), 8 Ann., ch. 21.
Copyright Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46.
Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives, L.R.C. 1985, ch. 10 (4^e suppl.) [auparavant L.C. 1988, ch. 15].
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 [mod. 1997, ch. 24], art. 2 « contrefaçon », « droit d'auteur », 3(1), 6, 13(1), (4), 14.1 [aj. ch. 10 (4^e suppl.)], art. 4], 14.2 [*idem*], 15(1), 27(1), 28.1 [*idem*, art. 6], 28.2 [*idem*], 29 à 32.2, 34(1), (2), 38.
United States Code, Title 17, art. 101.

Doctrine citée

Belleau, Charles. « Des mesures provisionnelles », dans Denis Ferland et Benoît Emery, dir., *Précis de procédure civile du Québec*, vol. 2, 3^e éd. Cowansville, Qué. : Y. Blais, 1997, 301.
 Boncompain, Jacques. *Le droit d'auteur au Canada : Étude critique*. Montréal : Cercle du Livre de France, 1971.
 Braithwaite, William J. « Derivative Works in Canadian Copyright Law » (1982), 20 *Osgoode Hall L.J.* 191.

- Brunet, Claude. "Copyright: The Economic Rights", in Gordon F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994, 129.
- Canadian Oxford Dictionary*. Edited by Katherine Barber. Toronto: Oxford University Press, 1998, "reproduce".
- Carrière, Laurent. "Voies et recours civils en matière de violation de droits d'auteur au Canada", dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*. Cowansville, Qué.: Y. Blais, 2001, 395.
- Cohen, Amy B. "When Does a Work Infringe the Derivative Works Right of a Copyright Owner?" (1999), 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 623.
- Colas, Émile. "Le droit moral de l'artiste sur son œuvre" (1981), 59 *Can. Bar Rev.* 521.
- Gendreau, Ysolde. "Moral Rights", in Gordon F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994, 161.
- Goudreau, Mistrale. "Le droit moral de l'auteur au Canada" (1994), 25 *R.G.D.* 403.
- Herman, Jonathan. "Moral Rights and Canadian Copyright Reform: The Impact on Motion Picture Creators" (1989-1990), 20 *R.D.U.S.* 407.
- Howell, Robert G., Linda Vincent, and Michael D. Manson. *Intellectual Property Law: Cases and Materials*. Toronto: Emond Montgomery, 1999.
- Laddie, Hugh, et al. *The Modern Law of Copyright and Designs*, vol. 1, 3rd ed. London: Butterworths, 2000.
- Lucas, A., et H.-J. Lucas. *Traité de la propriété littéraire & artistique*. Paris: Litec, 1994.
- McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.
- Moyse, Pierre-Emmanuel. "La nature du droit d'auteur: droit de propriété ou monopole?" (1998), 43 *McGill L.J.* 507.
- Pollaud-Dulian, Frédéric. *Le droit de destination: le sort des exemplaires en droit d'auteur*. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1989.
- Richard, Hugues G., and L. Carrière et al., eds. *Canadian Copyright Act Annotated*, vol. 1. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2001, release 4).
- Stewart, Stephen M. *International Copyright and Neighbouring Rights*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1989.
- Strowel, Alain. *Droit d'auteur et copyright: Divergences et convergences: Étude de droit comparé*. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993.
- Tamaro, Normand. *Le droit d'auteur: Fondements et principes*. Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1994.
- Brunet, Claude. « Copyright : The Economic Rights », in Gordon F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada*. Scarborough, Ont. : Carswell, 1994, 129.
- Carrière, Laurent. « Voies et recours civils en matière de violation de droits d'auteur au Canada », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*. Cowansville, Qué. : Y. Blais, 2001, 395.
- Cohen, Amy B. « When Does a Work Infringe the Derivative Works Right of a Copyright Owner? » (1999), 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 623.
- Colas, Émile. « Le droit moral de l'artiste sur son œuvre » (1981), 59 *R. du B. can.* 521.
- Gendreau, Ysolde. « Moral Rights », in Gordon F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada*. Scarborough, Ont. : Carswell, 1994, 161.
- Goudreau, Mistrale. « Le droit moral de l'auteur au Canada » (1994), 25 *R.G.D.* 403.
- Herman, Jonathan. « Moral Rights and Canadian Copyright Reform : The Impact on Motion Picture Creators » (1989-1990), 20 *R.D.U.S.* 407.
- Howell, Robert G., Linda Vincent, and Michael D. Manson. *Intellectual Property Law : Cases and Materials*. Toronto : Emond Montgomery, 1999.
- Laddie, Hugh, et al. *The Modern Law of Copyright and Designs*, vol. 1, 3rd ed. London : Butterworths, 2000.
- Lucas, A., et H.-J. Lucas. *Traité de la propriété littéraire & artistique*. Paris : Litec, 1994.
- McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2000.
- Moyse, Pierre-Emmanuel. « La nature du droit d'auteur : droit de propriété ou monopole? » (1998), 43 *R.D. McGill* 507.
- Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. Paris : Le Robert, 2000, « reproduire ».
- Pollaud-Dulian, Frédéric. *Le droit de destination : le sort des exemplaires en droit d'auteur*. Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1989.
- Richard, Hugues G., and L. Carrière et al., eds. *Canadian Copyright Act Annotated*, vol. 1. Scarborough, Ont. : Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2001, release 4).
- Stewart, Stephen M. *International Copyright and Neighbouring Rights*, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1989.
- Strowel, Alain. *Droit d'auteur et copyright : Divergences et convergences : Étude de droit comparé*. Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993.
- Tamaro, Normand. *Le droit d'auteur : Fondements et principes*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1994.

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

APPEAL from a judgment of the Quebec Court of Appeal (2000), 9 C.P.R. (4th) 259, J.E. 2000-531, [2000] Q.J. No. 412 (QL), setting aside a judgment of the Superior Court, J.E. 99-1991, [1999] Q.J. No. 4472 (QL). Appeal allowed, L'Heureux-Dubé, Gonthier and LeBel JJ. dissenting.

Marzia Frascadore, for the appellants Galerie d'Art Yves Laroche inc. and Éditions Multi-Graph ltée.

Vincent Chiara, for the appellants Galerie d'Art du Petit Champlain inc., Galerie d'Art Laroche, Denis inc. and Serge Rosa.

Louis Linteau, for the respondent.

The judgment of McLachlin C.J. and Iacobucci, Major and Binnie JJ. was delivered by

1 BINNIE J. — We are required in this appeal to determine the extent to which an artist, utilizing the statutory rights and remedies provided by the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, can control the eventual use or display of an authorized reproduction of his or her work in the hands of a third party purchaser.

2 Claude Théberge, a well-established Canadian painter with an international reputation, seeks to stop the appellants, who amongst other things produce poster art, from transferring authorized reproductions of his artistic works from a paper substrate (or support) to a canvas substrate for purposes of resale. In my opinion, for the reasons which follow, the appellants did not thereby “copy” the respondent’s artistic works. They purchased lawfully reproduced posters of his paintings and used a chemical process that allowed them to lift the ink layer from the paper (leaving it blank) and to display it on canvas. They were within their rights to do so as owners of the physical posters (which lawfully incorporated the copyrighted expression). At the end of the day,

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

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2000), 9 C.P.R. (4th) 259, J.E. 2000-531, [2000] J.Q. n° 412 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 99-1991, [1999] J.Q. n° 4472 (QL). Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel sont dissidents.

Marzia Frascadore, pour les appelantes Galerie d’Art Yves Laroche inc. et Éditions Multi-Graph ltée.

Vincent Chiara, pour les appelants Galerie d’Art du Petit Champlain inc., Galerie d’Art Laroche, Denis inc. et Serge Rosa.

Louis Linteau, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major et Binnie rendu par

LE JUGE BINNIE — Dans le présent pourvoi, nous devons déterminer dans quelle mesure un artiste peut, en exerçant les droits et recours prévus par la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42 (la « Loi »), contrôler l’utilisation ou la présentation futures d’une reproduction autorisée de son œuvre par un tiers acheteur.

Claude Théberge, peintre canadien de renommée internationale, veut empêcher les appelants, qui produisent notamment des affiches, de transférer sur une toile, à des fins de revente, des reproductions papier autorisées de ses œuvres artistiques. Pour les raisons exposées ci-après, j’estime que les appelants n’ont pas ainsi « reproduit » les œuvres artistiques de l’intimé. Ils ont acheté des affiches de ses peintures reproduites légalement et ont utilisé un processus chimique pour détacher la couche d’encre du papier (laissant celui-ci blanc) et l’apposer sur une toile. En leur qualité de propriétaires des affiches (qui incorporaient légalement l’expression protégée par le droit d’auteur), ils avaient le droit d’agir ainsi. En bout de ligne,

no new reproductions of the respondent's works were brought into existence. Nor, in my view, was there production (or reproduction) of a new artistic work "in any material form" within the meaning of s. 3(1) of the *Copyright Act*. What began as a poster, authorized by the respondent, remained a poster.

Nevertheless, on August 19, 1999, the respondent arranged to have the bailiff seize canvas-backed reproductions from the appellants without ever satisfying a judge that the appellants had violated the *Copyright Act*. Although seizure before judgment is designed purely as a conservation measure divorced from the merits of the case, the appellants claim that the seizure of their inventory caused them a significant loss, both in sales and reputation. The respondent has not proceeded with his action on the merits since the date of the seizure two and a half years ago.

I find myself in respectful disagreement with the conclusion of my colleague Gonthier J. In my view, the seizure was not authorized by the *Copyright Act*. The pre-judgment seizure provisions of art. 734 of the Quebec *Code of Civil Procedure*, R.S.Q., c. C-25, were thus not an available remedy. The seizure was therefore wrongful. I would allow the appeal.

I. The Nature of Copyright

Copyright in this country is a creature of statute and the rights and remedies it provides are exhaustive: *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at p. 373; *R. v. Stewart*, [1988] 1 S.C.R. 963; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at p. 477.

This is not to say that Canadian copyright law lives in splendid isolation from the rest of the world. Canada has adhered to the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (1886) and subsequent revisions and additions, and other international treaties on the subject including the *Universal Copyright Convention* (1952), Can. T.S. 1962 No. 13. In light of the globalization of the so-called "cultural industries", it is desirable, within the limits permitted by our own legislation,

aucune nouvelle reproduction des œuvres de l'intimé n'a été créée. J'estime qu'il n'y a pas eu non plus de production (ou de reproduction) d'une nouvelle œuvre artistique « sous une forme matérielle quelconque » au sens du par. 3(1) de la Loi. Ce qui était initialement une affiche autorisée par l'intimé demeure toujours une affiche.

Néanmoins, le 19 août 1999, l'intimé a fait saisir par un huissier les reproductions sur toile en possession des appelants sans même convaincre un juge que ceux-ci avaient contrevenu à la Loi. Les appelants prétendent que, même si la saisie avant jugement est une mesure à vocation purement conservatoire totalement indépendante du bien-fondé de l'instance, la saisie de leur stock a eu des conséquences préjudiciables importantes sur leurs ventes et sur leur réputation. L'intimé n'a pris aucune mesure dans son action sur le fond depuis la date de la saisie, il y a deux ans et demi.

Malgré le respect que je lui porte, je ne souscris pas à la conclusion de mon collègue le juge Gonthier. Selon moi, la Loi n'autorisait pas la saisie. Les dispositions de l'art. 734 du *Code de procédure civile* du Québec, L.R.Q., ch. C-25, qui prévoient la saisie avant jugement ne pouvaient donc pas être invoquées. La saisie a donc été pratiquée à tort et je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

I. La nature du droit d'auteur

Dans notre pays, le droit d'auteur tire son origine de la loi, et les droits et recours que celle-ci prévoit sont exhaustifs : *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 373; *R. c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477.

Cela ne signifie pas que le droit canadien est totalement isolé du droit applicable dans le reste du monde en matière de droit d'auteur. Le Canada a adhéré à la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (1886) ainsi qu'à ses révisions et ajouts subséquents. Il a également adhéré à d'autres traités internationaux sur le sujet, dont la *Convention universelle sur le droit d'auteur* (1952), R.T. Can. 1962 n° 13. À la lumière de la mondialisation des « industries

3

4

5

6

to harmonize our interpretation of copyright protection with other like-minded jurisdictions. That being said, there are some continuing conceptual differences between the *droit d'auteur* of the continental *civiliste* tradition and the English copyright tradition, and these differences seem to lie at the root of the misunderstanding which gave rise to the present appeal.

7 I acknowledge, at the outset, that there is a significant difference in appearance between a paper-backed poster and a canvas-backed poster. The question is whether for present purposes creating this difference by mechanical transfer from one substrate or backing to another violates the Act. The respondent must find authority for the seizure in the *Code of Civil Procedure* read in light of the *Copyright Act*. If he cannot find authority in the legislation, then it does not exist and the seizure was wrongful.

II. The Respondent's Copyright

8 The respondent easily meets the first hurdle, which is to satisfy the statutory requirements for a copyright. There is no doubt that his talent is embodied in artistic works of great originality. These works were protected by copyright from the moment of their expression, without any requirement of registration or other formality on his part. The protection extends not only to the original painting ("artistic work") but also to subsequent copies which embody the work. The respondent is thus entitled to the full measure of protection the Act allows. The question, however, is whether he went too far in obtaining a seizure before judgment of works which he, necessarily viewing the matter in his own interest, found to be infringing.

9 In my view, with respect, my colleague Gonthier J. gives too little scope to the property rights of the purchaser who owns the poster, i.e., the physical object incorporating the copyrighted expression, and excessive rights to the artist who

culturelles », il est souhaitable, dans les limites permises par nos propres lois, d'harmoniser notre interprétation de la protection du droit d'auteur avec celle adoptée par d'autres ressorts guidés par une philosophie analogue à celle du Canada. Cela dit, il subsiste certaines différences conceptuelles entre le droit d'auteur de la tradition civiliste continentale et le *copyright* de la tradition anglaise. Ce sont ces différences qui semblent à l'origine du malentendu qui a donné naissance au présent pourvoi.

Je reconnais d'emblée que l'apparence d'une affiche papier est très différente de celle d'une affiche sur toile. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si créer cette différence en transférant mécaniquement l'affiche d'un support à un autre emporte violation de la Loi. C'est dans le *Code de procédure civile*, interprété à la lumière de la Loi, que l'intimé doit puiser son pouvoir de saisie. Si la législation ne l'habilite pas à pratiquer une saisie, alors il ne possède pas ce pouvoir et la saisie a été pratiquée à tort.

II. Le droit d'auteur de l'intimé

L'intimé franchit aisément le premier obstacle, car il répond aux exigences auxquelles la loi assujettit l'existence d'un droit d'auteur. Il ne fait aucun doute que son talent se manifeste dans des œuvres artistiques d'une grande originalité. Ces œuvres ont été protégées par le droit d'auteur dès leur expression, sans que l'intimé soit tenu de les enregistrer ni d'accomplir une autre formalité. Cette protection s'étend non seulement à la peinture originale (« l'œuvre artistique »), mais aussi aux reproductions ultérieures qui l'incorporent. L'intimé a donc droit à toute la protection accordée par la Loi. Il faut toutefois déterminer si l'intimé est allé trop loin en obtenant une saisie avant jugement des œuvres qui, selon une appréciation nécessairement guidée par son propre intérêt, violaient son droit d'auteur.

À mon humble avis, mon collègue le juge Gonthier attribue une portée trop étroite aux droits de l'acheteur en sa qualité de propriétaire de l'affiche, c.-à-d. de l'objet incorporant l'expression protégée par le droit d'auteur, et il accorde trop de droits

authorized the printing and sale of the poster purchased.

More specifically, I think that if modification of these posters were to give rise to any legitimate objection on the part of the artist, it must be as a result of violation of his “moral” right to the integrity of his work. In that regard, however, my colleague Gonthier J. and I are in agreement that seizure before trial is not a remedy available in an action based on the alleged breach of the artist’s “moral” right in a work.

III. The Content of the Respondent’s Rights Under the Copyright Act

The Act provides the respondent with both economic and “moral” rights to his work. The distinction between the two types of rights and their respective statutory remedies is crucial.

Generally speaking, Canadian copyright law has traditionally been more concerned with economic than moral rights. Our original Act, which came into force in 1924, substantially tracked the English *Copyright Act, 1911* (U.K.), 1 & 2 Geo. 5, c. 46. The principal economic benefit to the artist or author was (and is) the “sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever” (s. 3(1)) for his or her life plus fifty years (s. 6). The economic rights are based on a conception of artistic and literary works essentially as articles of commerce. (Indeed, the initial *Copyright Act, 1709* (U.K.), 8 Ann., c. 21, was passed to assuage the concerns of printers, not authors.) Consistently with this view, such rights can be bought and sold either wholly or partially, and either generally or subject to territorial limitations, and either for the whole term of the copyright or for any part thereof (s. 13(4)). The owner of the copyright, thus, can be, but need not be, the author of the work. It was the respondent’s economic rights in enumerated works that were the subject-matter of an assignment to two poster manufacturers, Éditions Galerie L’Imagerie É.G.I. Ltée (“É.G.I.”) by contract dated October

à l’artiste qui a autorisé l’impression et la vente de l’affiche achetée.

J’estime plus particulièrement que, si la modification de ces affiches pouvait donner lieu à une opposition légitime de la part de l’artiste, c’est sur l’atteinte au droit « moral » de l’auteur à l’intégrité de son œuvre qu’elle devrait s’appuyer. Sur ce point, cependant, mon collègue le juge Gonthier et moi sommes d’accord pour dire qu’on ne peut pas recourir à la saisie avant jugement dans le cadre d’une action fondée sur une atteinte au droit « moral » de l’artiste sur une œuvre.

III. La teneur des droits conférés à l’intimé par la Loi sur le droit d’auteur

La Loi confère à l’intimé à la fois des droits économiques et des droits « moraux » sur son œuvre. La distinction entre ces deux catégories de droits et entre les recours que la loi prévoit respectivement à leur égard revêt une importance capitale.

De façon générale, le droit canadien en matière de droit d’auteur s’intéresse traditionnellement davantage aux droits économiques qu’aux droits moraux. Notre loi originale, entrée en vigueur en 1924, reprenait essentiellement la loi anglaise, la *Copyright Act, 1911* (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Le principal avantage économique conféré à l’artiste ou à l’auteur était (et est toujours) le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque » (par. 3(1)) pendant sa vie et une période de cinquante ans après sa mort (art. 6). Les droits économiques sont fondés sur une conception des œuvres artistiques et littéraires qui les considère essentiellement comme des objets de commerce. (D’ailleurs, on a adopté la première loi sur le droit d’auteur, la *Copyright Act, 1709* (R.-U.), 8 Ann., ch. 21, pour apaiser les craintes des imprimeurs, et non celles des auteurs.) Conformément à cette philosophie, ces droits peuvent être achetés et vendus en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection (par. 13(4)). Le titulaire du droit d’auteur peut donc être l’auteur de l’œuvre, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Ce sont ses

10

11

12

29, 1996, and New York Graphic Society, Ltd. by contract dated February 3, 1997.

13 We are told that all of the reproductions at issue here were printed by É.G.I., art. 19 of whose contract with the respondent provided that:

[TRANSLATION] 19- Free use of the product.

The product is offered for sale without restriction as to use, i.e. it may be framed, laminated or combined with other products and such uses shall not be considered to have generated products or sub-products other than those provided for in this contract.

14 The appellants were not party to this contract, but I agree with my colleague Gonthier J. that its terms may nevertheless be relevant in determining to what extent the respondent assigned away his economic rights under the *Copyright Act*, and to what extent he still holds them. É.G.I., it is noted, is not a party to this proceeding. The only *economic* rights the respondent can assert under the Act are those rights that he has retained. Accepting, as I do, my colleague's interpretation of the É.G.I. contract to the effect that the respondent (rather than É.G.I.) retained the right to bring this action, the respondent must still establish a breach by the appellants of s. 3(1) of the Act.

15 Moral rights, by contrast, descend from the civil law tradition. They adopt a more elevated and less dollars and cents view of the relationship between an artist and his or her work. They treat the artist's *œuvre* as an extension of his or her personality, possessing a dignity which is deserving of protection. They focus on the artist's right (which by s. 14.1(2) is not assignable, though it may be waived) to protect throughout the duration of the economic rights (even where these have been assigned elsewhere) both the integrity of the work and his or her authorship of it (or anonymity, as the author wishes).

16 The *civiliste* tradition surfaced at an early date in this Court in *Morang and Co. v. LeSueur* (1911),

droits économiques sur les œuvres énumérées que l'intimé a cédé à deux fabricants d'affiches, soit Éditions Galerie L'Imagerie É.G.I. Ltée (« É.G.I. ») (par contrat daté du 29 octobre 1996) et la New York Graphic Society, Ltd. (par contrat daté du 3 février 1997).

On nous a dit que toutes les reproductions en cause avaient été imprimées par É.G.I., dont le contrat avec l'intimé prévoit, à la clause 19 :

19- Libre utilisation du produit.

Le produit est mis en vente sans restriction d'utilisation, i.e. qu'il peut être encadré, laminé ou regroupé avec d'autres produits sans que ces utilisations ne soient considérées comme ayant généré des produits ou sous-produits autres que ceux prévus à ce contrat.

Les appelants n'étaient pas parties à ce contrat, mais je conviens avec mon collègue le juge Gonthier que ses modalités peuvent néanmoins être pertinentes pour déterminer dans quelle mesure l'intimé a cédé les droits économiques que lui confère la Loi et dans quelle mesure il en est encore titulaire. Il faut souligner qu'É.G.I. n'est pas partie à la présente instance. Les seuls droits *économiques* que l'intimé peut faire valoir en vertu de la Loi sont ceux qu'il a conservés. Même si l'on retient, comme je la retiens, l'interprétation que mon collègue donne au contrat avec É.G.I. selon laquelle l'intimé (plutôt qu'É.G.I.) a conservé le droit d'intenter la présente action, l'intimé doit encore établir que les appelants ont contrevenu au par. 3(1) de la Loi.

Par opposition, les droits moraux sont issus de la tradition civiliste. Ils consacrent une conception plus noble et moins mercantile du lien entre un artiste et son œuvre. Ils traitent l'œuvre de l'artiste comme un prolongement de sa personnalité et lui attribuent une dignité qui mérite d'être protégée. Ils mettent l'accent sur le droit de l'artiste (que celui-ci ne peut céder, mais auquel il peut renoncer en vertu du par. 14.1(2)) de protéger pendant la durée des droits économiques (même lorsque ceux-ci ont été cédés à un tiers) l'intégrité de l'œuvre et sa paternité (ou l'anonymat de l'artiste si c'est ce qu'il désire).

La tradition civiliste a surgi très tôt dans la jurisprudence de notre Cour. En effet, dans l'arrêt

45 S.C.R. 95, where Fitzpatrick C.J. approached the interpretation of a contract between a publisher and the author of an unpublished work on William Lyon Mackenzie with the civil law notions of “*droit moral*” in mind, at pp. 97-98:

I cannot agree that the sale of the manuscript of a book is subject to the same rules as the sale of any other article of commerce, *e.g.*, paper, grain or lumber. The vendor of such things loses all dominion over them when once the contract is executed and the purchaser may deal with the thing which he has purchased as he chooses. It is his to keep, to alienate or to destroy. But . . . [a]fter the author has parted with his pecuniary interest in the manuscript, he retains a species of personal or moral right in the product of his brain.

The important feature of moral rights in the present statute is that the integrity of the work is infringed only if the work is modified *to the prejudice of the honour or reputation of the author* (s. 28.2(1)). Given the importance of this condition in construing the scheme of the Act as a whole, I set out the relevant provisions:

28.2 (1) The author’s right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,

(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or

(b) used in association with a product, service, cause or institution.

(2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work.

(3) For the purposes of this section,

(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or

(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work

shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work.

Morang and Co. c. LeSueur (1911), 45 R.C.S. 95, le juge en chef Fitzpatrick a interprété un contrat conclu entre une maison d’édition et l’auteur d’un ouvrage non publié sur William Lyon Mackenzie en gardant à l’esprit les notions civilistes de « *droit moral* », aux p. 97-98 :

[TRADUCTION] Je ne puis convenir que la vente du manuscrit d’un livre soit assujettie aux mêmes règles que la vente de tout autre objet de commerce, comme du papier, des céréales ou du bois d’œuvre. Le vendeur de ces objets perd tout droit de propriété à leur égard une fois le contrat signé et l’acheteur peut faire ce qu’il veut des objets qu’il a achetés. Il est libre de les garder, de les aliéner ou de les détruire. Mais [. . .] après s’être départi de son intérêt pécuniaire dans le manuscrit, l’auteur conserve une sorte de droit personnel ou moral à l’égard du produit de son esprit.

Selon la loi actuelle, une caractéristique importante des droits moraux tient au fait qu’il n’y a violation de l’intégrité de l’œuvre que si celle-ci est modifiée *d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur* (par. 28.2(1)). Compte tenu de l’importance de cette condition dans l’interprétation de l’ensemble du régime législatif, je cite ci-dessous les dispositions pertinentes :

28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’œuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'œuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi. [Emphasis added.]

Thus, in *Snow v. The Eaton Centre Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 105 (Ont. H.C.), a sculptor successfully objected to the Eaton Centre festooning with Christmas ribbons his creation of a flight of 60 Canada geese that are forever poised to land inside the south entrance of a downtown shopping mall in Toronto. The artist's counsel said, at p. 106, that his client:

. . . [was] adamant in his belief that his naturalistic composition has been made to look ridiculous by the addition of ribbons and suggests [that] it is not unlike dangling earrings from the Venus de Milo.

18 Thus, even though the flying geese had been sold and paid for, the artist was able to reach across the ownership divide to take action against a successor owner not for infringing his *economic* rights but for violating his *moral* rights, i.e., for perpetrating what both he and the judge regarded as an attack on the artistic integrity of the descending flock.

19 The evidence here suggests that, at least in some instances, the respondent's name was deleted and

28.2 (1) The author's right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,

(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or

(b) used in association with a product, service, cause or institution.

(2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work.

(3) For the purposes of this section,

(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or

(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work

shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work. [Je souligne.]

Par conséquent, dans l'affaire *Snow c. The Eaton Centre Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 105 (H.C. Ont.), un sculpteur s'est opposé avec succès à ce que le Eaton Centre décore avec des guirlandes de Noël sa création consistant en un vol de 60 bernaches du Canada s'apprêtant à jamais à se poser dans l'entrée sud d'un centre commercial du centre-ville de Toronto. L'avocat de l'artiste a dit, à la p. 106, que son client :

[TRADUCTION] . . . était fermement convaincu qu'on avait rendu sa création naturaliste ridicule en y ajoutant des rubans et a indiqué que c'était comme si on accrochait des boucles d'oreille à la Vénus de Milo.

Par conséquent, même si les bernaches en vol avaient été vendues et payées, l'artiste a pu franchir la barrière du droit de propriété et intenter une action contre un propriétaire ultérieur, non pas parce que celui-ci avait porté atteinte à ses droits *économiques*, mais bien parce qu'il avait violé ses droits *moraux*, c.-à-d. parce qu'il s'était livré à ce que l'artiste et le juge considéraient comme une atteinte à l'intégrité artistique du vol de bernaches s'apprêtant à se poser.

La preuve en l'espèce laisse croire qu'au moins dans certains cas, le nom de l'intimé a été enlevé

was no longer on the posters when they were offered for resale. The respondent could have asserted a moral right to be publicly identified with his artistic work in this respect.

IV. The Respondent's Complaint

The respondent made it clear in his evidence that his real complaint is more properly characterized as the alleged infringement of his “moral” rights and its potential impact on the market for his works.

[TRANSLATION]

Q. Is it not true, Mr. Théberge, that your position is that the canvas-backed reproductions that are now being made of your works are unlawful because you do not authorize them and especially because you are not paid a royalty for each reproduction that is made?

A. I would never want a penny for those works. Do you know why? Shall I tell you why?

Q. Tell me why.

A. Because, first and foremost, it is once again a dilution of my work; it is an abusive commercialization of my work, without authorization; it is a manipulation of the work because, in many cases, my signature does not appear on the reproduction; it is an anonymization, if I can use that word without being scholarly. There is no Théberge on my work, it is not signed. Turn it around and there is nothing on the back. Where does it come from, who sells it? Not a word. These things are all over the place. And, furthermore, the final argument, Mr. Charia, is that clients and friends of mine call me, they won't accept it anymore and they are asking me whether I am a party to the distribution of these things.

Q. So, is it

A. Being a party to the distribution of these things means that they assume that I hatched a plot in which I am a participant. I'm getting money, royalties or . . . that I make money off of it -- “otherwise, it's just not possible. How can you allow such a thing, Mr. Théberge?” So there are clients who have originals, who have paid eight thousand dollars (\$8,000), nine thousand dollars (\$9,000) that they find reproduced

et qu'il ne figurait plus sur les affiches lorsque celles-ci ont été offertes en revente. L'intimé aurait pu faire valoir à cet égard le droit moral d'être reconnu publiquement comme l'auteur de son œuvre artistique.

IV. La plainte de l'intimé

Dans son témoignage, l'intimé a clairement indiqué qu'il serait plus juste de considérer sa véritable plainte comme visant l'atteinte présumée à ses droits « moraux » et l'effet potentiel de cette atteinte sur le marché de ses œuvres.

Q. N'est-il pas exact, Monsieur Théberge, que telle est votre position que les entoillements qui se font actuellement de vos œuvres sont illégaux parce que vous ne les autorisez pas et surtout que vous n'êtes pas payé une royauté pour chaque entoillement qui se fait?

R. Je ne voudrais jamais un sou de ces œuvres-là. Savez-vous pourquoi? Voulez-vous que je vous le dise?

Q. Dites-moi-le.

R. Parce que d'abord c'est une dilution de mon œuvre, encore une fois; c'est une commercialisation abusive de mon travail, sans autorisation; c'est une manipulation de l'œuvre puisque, dans bien des cas, la signature n'y est pas; c'est une anonymisation, si je peux employer ce mot-là sans être un académicien. Dans mon œuvre il n'y a pas de Théberge, pas signé : tourne le truc, rien à l'arrière, d'où ça vient, qui vend ça? Pas un mot. Il y en a partout de ça. Et en plus, le dernier argument, Maître Chiara, c'est que mes clients et des amis me téléphonent, ils n'acceptent plus ça et me demandent si je ne suis pas complice de cette diffusion-là.

Q. Donc, est-ce que c'est

R. Être complice de cette diffusion-là, ça veut dire qu'ils présument que j'ai ourdi un complot dans lequel je suis participant; je reçois des sous, des royautés ou des . . . que je fais de l'argent avec ça aussi -- « sans ça, c'est pas possible, comment pouvez-vous permettre une chose pareille, Monsieur Théberge? » Donc, il y a des clients qui ont des originaux, qu'ils ont payés huit mille dollars (8 000 \$),

on canvas all over, in slightly smaller or medium sizes, or depending on the size, and for forty dollars (\$40), sixty dollars (\$60), eighty dollars (\$80) or one hundred and twenty dollars (\$120). . . . Me, Claude Théberge, the artist, I have nothing whatsoever to do with it, and want to put a stop to it. It's just unreal. And especially, if I accepted money for that manoeuvre, I wouldn't dare look myself in the mirror, Sir.

Q. So, this morning, it is your testimony, Mr. Théberge, that it is not a question of money

A. Absolutely not.

21 Apart from the complaint of non-attribution (which is a moral rights issue), it seems the respondent as an artist simply wishes to stop the appellants from catering to the market for canvas-backed reproductions that apparently exists. To do so, however, he must as a litigant demonstrate a statutory right that overrides what the owners of the authorized poster could otherwise do with their tangible property.

22 Moral rights act as a continuing restraint on what purchasers such as the appellants can do with a work once it passes from the author, but respect must be given to the limitations that are an essential part of the moral rights created by Parliament. Economic rights should not be read so broadly that they cover the same ground as the moral rights, making inoperative the limits Parliament has imposed on moral rights.

23 To the extent the respondent is suggesting that observers cannot tell the difference between the original painting and a poster reproduction on a canvas substrate, I think he perhaps does them all a disservice. In any event, he has enabled the appellants to do what they are doing by authorizing the creation of up to 10,000 paper-backed posters, some of which they have duly purchased on the open market.

neuf mille dollars (9 000 \$) qu'on retrouve entoîlés un peu partout dans des formats un peu plus petits ou moyens ou dépendant de la grandeur, et puis quarante dollars (40 \$), soixante dollars (60 \$), quatre-vingt dollars (80 \$), cent vingt dollars (120 \$). [. . .] Moi, l'artiste Claude Théberge, je n'ai rien à voir avec ça puis je veux interdire ça, ça n'a pas de sens. Puis surtout que si je prenais de l'argent de cette manoeuvre-là, je n'oserais pas me regarder dans la glace, Monsieur.

Q. Donc, c'est votre témoignage ce matin, Monsieur Théberge, que ce n'est pas une question d'argent . . .

R. Certainement pas.

Hormis la revendication de la création de l'œuvre (qui touche les droits moraux), il semble que l'intimé, en sa qualité d'artiste, souhaite simplement empêcher les appellants d'approvisionner le marché des reproductions sur toile qui existe apparemment. Toutefois, pour y parvenir, il doit, en sa qualité de partie à l'instance, démontrer que la loi lui confère un droit qui l'emporte sur ce que les propriétaires des affiches autorisées pourraient autrement faire de leurs biens matériels.

Les droits moraux restreignent de façon permanente l'utilisation que les acheteurs (comme les appellants) peuvent faire d'une œuvre une fois que son auteur s'en est départi. Il faut néanmoins tenir compte des limites qui constituent une partie essentielle des droits moraux créés par le législateur. Il ne faut pas interpréter les droits économiques en leur attribuant une portée tellement large qu'ils engloberaient les mêmes éléments que les droits moraux, ce qui rendrait inapplicables les limites aux droits moraux imposées par le législateur.

J'estime que, dans la mesure où l'intimé laisse entendre que les observateurs ne peuvent pas faire la différence entre une peinture originale et sa reproduction sous forme d'affiche sur toile, il leur nuit peut-être à toutes deux. Quoi qu'il en soit, il a permis aux appellants de faire ce qu'ils font en autorisant la création d'un maximum de 10 000 affiches papier, dont certaines ont été dûment achetées par les appellants sur le marché libre.

V. Expansion of the Economic Right

My colleague, Gonthier J., proposes that we should treat the movement of the same physical layer of inks around different substrates as a violation of the respondent's s. 3(1) right "to produce or reproduce the work . . . in any material form whatever". More specifically, he identifies "fixation" as an act of reproduction, and therefore fixation of the ink layer to a new substrate as an infringement of copyright, at para. 147:

Fixation of the work in a new medium is therefore the fundamental element of the act of "reproduc(ing) . . . in any material form whatever". . . . Reproducing a work therefore consists mainly of the subsequent non-original material fixation of a first original material fixation. [Emphasis in original.]

"*Fixation*" has a relatively well settled but rather different connotation in copyright law. It distinguishes works capable of being copyrighted from general ideas that are the common intellectual "property" of everyone:

Thus a copyright springs into existence as soon as the work is written down or otherwise recorded in some reasonably permanent form ("fixed").

(H. Laddie et al., *The Modern Law of Copyright and Designs* (3rd ed. 2000), vol. 1, at para. 1.2)

My colleague proposes that the idea of "fixation" be carried forward into the physical composition of the work embodying the copyrighted expression, so that substitution of one backing for another constitutes a new "reproduction" that infringes the copyright holder's rights even if the result is not prejudicial to his reputation.

On this view, it does not matter that the appellants were multiple offenders at "ink transfers" or that they were commercial entities participating in the resale market. The copyright infringement occurred at the moment of "reproduction" in each

V. L'expansion du droit économique

Mon collègue le juge Gonthier affirme que nous devons considérer le transfert de la même couche d'encre sur différents supports comme une atteinte au droit conféré à l'intimé par le par. 3(1) « de produire ou reproduire [. . .] l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». Il qualifie plus particulièrement la fixation de reproduction et, par voie de conséquence, la fixation de la couche d'encre sur un nouveau support d'atteinte au droit d'auteur (au par. 147) :

La fixation à un nouveau support matériel constitue donc l'élément fondamental de l'acte de « reproduire (. . .) sous une forme matérielle quelconque ». [. . .] Reproduire une œuvre consiste donc essentiellement en la fixation matérielle ultérieure et non originale d'une première fixation matérielle originale. [Souligné dans l'original.]

La « fixation » a un sens relativement bien établi plutôt différent en matière de droit d'auteur. Cette notion sert à distinguer les œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur des idées générales qui sont la « propriété » intellectuelle de tous :

[TRADUCTION] Un droit d'auteur prend donc naissance dès que l'œuvre est écrite ou autrement attestée sous une forme raisonnablement permanente (« fixée »).

(H. Laddie et autres, *The Modern Law of Copyright and Designs* (3^e éd. 2000), vol. 1, par. 1.2)

Mon collègue propose que la notion de « fixation » soit intégrée à la composition matérielle de l'œuvre qui incorpore l'expression protégée par le droit d'auteur, de manière à ce que la substitution d'un support à un autre constitue une nouvelle « reproduction » qui porte atteinte aux droits du titulaire du droit d'auteur même si le résultat n'est pas préjudiciable à sa réputation.

Dans cette optique, le fait que les appelants n'en étaient pas à leur premier « transfert d'encre » ou qu'il s'agissait d'entités commerciales engagées dans le marché de la revente n'a aucune importance. L'atteinte au droit d'auteur survient au

24

25

26

27

instance, and would have been similarly objectionable, according to my colleague's approach, if done to a single copy by the individual appellant to hang in his own living-room.

28 In my view, with respect, this expansive reading of the s. 3(1) economic rights tilts the balance too far in favour of the copyright holder and insufficiently recognizes the proprietary rights of the appellants in the physical posters which they purchased. Adoption of this expanded interpretation would introduce the *civiliste* conception of "*droit de destination*" into our law without any basis in the *Copyright Act* itself, and blur the distinction between economic and moral rights imposed by Parliament.

29 I will address these issues in the following order:

(i) the present balance between the economic interest of the copyright holder and the proprietary interest of the purchasing public would be significantly altered to the public's detriment;

(ii) the proposed test would depart from the general principle that breach of copyright requires copying;

(iii) there was no reproduction "in substantial part";

(iv) the Quebec Court of Appeal test of "unanticipated market" similarly exceeds statutory copyright limits;

(v) the proposed test would undermine the distinction between moral rights and economic rights contrary to legislative intent;

(vi) a "*droit de destination*" would be introduced into our law without any basis in the *Copyright Act*;

(vii) the proposed test would conflict with precedent from other comparable jurisdictions;

moment de la « reproduction » et, dans la logique du raisonnement de mon collègue, elle aurait été aussi répréhensible si elle avait été commise par l'appelant qui est un particulier, relativement à un seul exemplaire qu'il aurait voulu suspendre dans son salon.

À mon humble avis, cette interprétation large des droits économiques décrits au par. 3(1) fait trop pencher la balance en faveur du titulaire du droit d'auteur et ne reconnaît pas suffisamment les droits de propriété des appelants sur les affiches qu'ils ont achetées. En retenant cette interprétation élargie, on introduirait la notion civiliste de « droit de destination » sans que la Loi ne le permette, et on estomperait la distinction entre les droits économiques et les droits moraux que le législateur a pourtant imposée.

J'examinerai ces questions dans l'ordre suivant :

(i) l'équilibre actuel entre l'intérêt économique du titulaire du droit d'auteur et le droit de propriété du public acheteur serait modifié de façon importante au détriment du public;

(ii) le critère proposé dérogerait au principe général selon lequel il ne saurait y avoir violation du droit d'auteur sans reproduction;

(iii) il n'y a pas eu reproduction d'une « partie importante de l'œuvre »;

(iv) le critère du « marché imprévu » appliqué par la Cour d'appel du Québec outrepasserait également les limites au droit d'auteur fixées par la loi;

(v) le critère proposé estomperait la distinction entre les droits moraux et les droits économiques, contrairement à l'intention du législateur;

(vi) un « droit de destination » serait introduit dans notre droit sans que la *Loi sur le droit d'auteur* ne le permette;

(vii) le critère proposé serait contraire à la jurisprudence émanant d'autres ressorts comparables;

(viii) The U.S. concept of a “recast, transformed, or adapted” derivative work would be introduced into our law without any legislative basis.

A. *The Present Balance Between the Economic Interest of the Copyright Holder and the Proprietary Interest of the Purchasing Public Would be Significantly Altered to the Public's Detriment*

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 (or, more accurately, to prevent someone other than the creator from appropriating whatever benefits may be generated). The elements of this balance are discussed in more detail by J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3rd ed. 2000), at p. 3. See also D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks* (1997), at p. 22. This is not new. As early as 1769 it was said by an English judge:

It is wise in any state, to encourage letters, and the painful researches of learned men. The easiest and most equal way of doing it, is, by securing to them the property of their own works. . . .

He who engages in a laborious work, (such, for instance, as Johnson's Dictionary,) which may employ his whole life, will do it with more spirit, if, besides his own glory, he thinks it may be a provision for his family.

(*Millar v. Taylor* (1769), 4 Burr. 2303, 98 E.R. 201, per Willes J., at p. 218)

The proper balance among these and other public policy objectives lies not only in recognizing the creator's rights but in giving due weight to their limited nature. In crassly economic terms it would be as inefficient to overcompensate artists and authors for the right of reproduction as it would be self-defeating to undercompensate them. Once an authorized copy of a work is sold to a member of the public, it is generally for the

(viii) le concept américain d'œuvre dérivée « refaçonée, transformée ou adaptée » serait introduit dans notre droit sans aucun fondement législatif.

A. *L'équilibre actuel entre l'intérêt économique du titulaire du droit d'auteur et le droit de propriété du public acheteur serait modifié de façon importante au détriment du public*

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 (ou, plus précisément, l'assurance que personne d'autre que le créateur ne pourra s'approprier les bénéfices qui pourraient être générés). J. S. McKeown analyse les éléments de cet équilibre de façon plus approfondie dans *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3^e éd. 2000), p. 3. Voir également D. Vaver, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks* (1997), p. 22. Cela n'est pas nouveau. Dès 1769, un juge anglais a dit :

[TRADUCTION] Il est sage de toute manière d'encourager les lettres et les recherches ardues des gens instruits. La façon la plus facile et égalitaire de le faire consiste à leur garantir la propriété de leurs propres œuvres . . .

Celui qui entreprend une œuvre de grande envergure (comme le Johnson's Dictionary, par exemple), à laquelle il pourrait consacrer sa vie, le fera avec plus d'ardeur s'il pense que cette œuvre, en plus de lui procurer la gloire, peut lui rapporter de quoi faire vivre sa famille.

(*Millar c. Taylor* (1769), 4 Burr. 2303, 98 E.R. 201, le juge Willes, p. 218)

On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits. D'un point de vue grossièrement économique, il serait tout aussi inefficace de trop rétribuer les artistes et les auteurs pour le droit de reproduction qu'il serait nuisible de ne pas les rétribuer suffisamment. Une fois qu'une copie

purchaser, not the author, to determine what happens to it.

32 Excessive control by holders of copyrights and other forms of intellectual property may unduly limit the ability of the public domain to incorporate and embellish creative innovation in the long-term interests of society as a whole, or create practical obstacles to proper utilization. This is reflected in the exceptions to copyright infringement enumerated in ss. 29 to 32.2, which seek to protect the public domain in traditional ways such as fair dealing for the purpose of criticism or review and to add new protections to reflect new technology, such as limited computer program reproduction and “ephemeral recordings” in connection with live performances.

33 This case demonstrates the basic economic conflict between the holder of the intellectual property in a work and the owner of the tangible property that embodies the copyrighted expressions.

34 To illustrate the level of intrusiveness that would result from my colleague’s interpretation, it is useful to describe in greater detail the process applied by the appellants.

35 The appellants purchased on the open market a quantity of posters of the respondent’s artistic works. They subjected these posters to a technique which involved spreading a special resin or laminating liquid across the face of a poster. The resin is designed to bond with the surface inks. After the applied coating is dried (or cured), the coated poster is submerged in a bath of solvent which loosens the paper substrate but leaves intact the fixed ink/resin layer, thus allowing the latter to be peeled off the former. The rear of the ink/resin layer is then coated with a suitable adhesive resin and transferred to a canvas substrate, which is then smoothed and finished.

autorisée d’une œuvre est vendue à un membre du public, il appartient généralement à l’acheteur, et non à l’auteur, de décider du sort de celle-ci.

Un contrôle excessif de la part des titulaires du droit d’auteur et d’autres formes de propriété intellectuelle pourrait restreindre indûment la capacité du domaine public d’intégrer et d’embellir l’innovation créative dans l’intérêt à long terme de l’ensemble de la société, ou créer des obstacles d’ordre pratique à son utilisation légitime. Ce risque fait d’ailleurs l’objet d’une attention particulière par l’inclusion, aux art. 29 à 32.2, d’exceptions à la violation du droit d’auteur. Ces exceptions visent à protéger le domaine public par des moyens traditionnels, comme l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins de critique ou de compte rendu, ou à ajouter de nouvelles protections, adaptées aux nouvelles technologies, telles que la reproduction limitée d’un programme d’ordinateur et l’« enregistrement éphémère » de prestations exécutées en direct.

La présente affaire démontre le conflit économique fondamental entre le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre et le propriétaire du bien matériel qui incorpore les expressions protégées par le droit d’auteur.

Pour illustrer le niveau d’interventionisme qui résulterait de l’interprétation de mon collègue, il est utile de décrire plus à fond le procédé utilisé par les appelants.

Les appelants ont acheté sur le marché libre un certain nombre d’affiches des œuvres artistiques de l’intimé. Ils ont soumis ces affiches à une technique dont l’une des étapes consiste à appliquer une résine spéciale ou un liquide de laminage sur le recto d’une affiche. La résine est conçue pour adhérer aux encres de surface. Une fois le revêtement séché (ou durci), l’affiche est plongée dans un bassin de solvant qui attendrit le support papier tout en laissant intacte la couche d’encre/de résine, ce qui permet à celle-ci d’être décollée du papier. On applique ensuite une résine adhésive appropriée au dos de la couche d’encre/de résine et on transfère cette couche sur une toile, après quoi on procède au lissage et à la finition.

It is not suggested that “reproduction” occurred when the resin was spread on the poster. This is part of the laminating process envisaged by the É.G.I. contract, and the respondent does not regard it as objectionable.

Did “reproduction” occur when the paper backing was peeled away? If the resulting film of inks had then been framed and suspended in front of a window like a piece of Tiffany glass, I would think the respondent could not complain. A purchaser has the right to cut up a poster into strips or divide it as he or she wishes. Division cannot logically be characterized as reproduction.

My colleague, Gonthier J., takes the position that if the image were transferred from one piece of paper to a different piece of paper with no other “change”, there is a new “fixation” and that would be “reproduction”. But in what way has the legitimate economic interest of the copyright holder been infringed? The process began with a single poster and ended with a single poster. The image “fixed” in ink is the subject-matter of the *intellectual* property and it was not reproduced. It was transferred from one display to another. It is difficult to envisage any intellectual content let alone intellectual property embodied in the piece of blank paper peeled away, or in the piece of blank paper substituted for it. When Raphaël’s *Madonna di Foligno* was lifted for preservation purposes from its original canvas in 1799 under the direction of the chemist Berthollet and fixed to a new canvas, the resulting work was considered to be no less an original Raphaël. Similarly, when the frescoes of Pompeii were restored by replacement of the underlying plaster, the result was not classified as a “reproduction”, even though the old plaster was a constituent physical element of the original frescoes. If a comparable copyright situation arose, I do not think the artist would (or should) have a veto over a purchaser’s attempt to preserve the asset. These examples may be more spectacular than the humble swap of substrates of a paper poster, but the principle is the same and applies equally to authorized copies as well as to the original artistic work. In neither case

On ne prétend pas que la « reproduction » s’est produite lorsque la résine a été appliquée sur l’affiche. Cette mesure fait partie du processus de laminage prévu par le contrat d’É.G.I. et l’intimé ne la considère pas répréhensible.

Y a-t-il eu « reproduction » lorsque le support papier a été décollé ? Je pense que si la couche d’encre qui en a résulté avait été encadrée et suspendue devant une fenêtre comme un morceau de verre Tiffany, l’intimé ne pourrait pas se plaindre. Un acheteur a le droit de découper une affiche en bandelettes ou de la diviser comme bon lui semble. On ne peut pas logiquement qualifier une division de reproduction.

Mon collègue le juge Gonthier est d’avis que, si l’image était transférée d’une feuille de papier à une autre sans autre « modification », il y aurait une nouvelle « fixation » et cela constituerait une « reproduction ». Mais de quelle manière a-t-on porté atteinte à l’intérêt économique légitime du titulaire du droit d’auteur? Là où on avait une seule affiche au départ, on a toujours une seule affiche. C’est l’image « fixée » dans l’encre qui est l’objet de la propriété *intellectuelle* et elle n’a pas été reproduite. Elle a été transférée d’un support à un autre. Il est difficile de concevoir qu’une feuille de papier vierge décollée ou que la feuille de papier vierge qui l’a remplacée puisse avoir un contenu intellectuel et, à plus forte raison, qu’un droit de propriété intellectuelle puisse s’y rattacher. Lorsque la *Madone de Foligno* de Raphaël a été soulevée de sa toile originale à des fins de préservation en 1799 sous la gouverne du chimiste Berthollet et fixée à une nouvelle toile, l’œuvre qui en a résulté a continué d’être considérée comme rien de moins qu’un Raphaël original. De même, lorsque les fresques de Pompéii ont été restaurées par le remplacement du plâtre sous-jacent, l’œuvre résultante n’a pas été classifiée comme une « reproduction », même si le plâtre original était un élément matériel constituant des fresques originales. Si une situation comparable survenait relativement au droit d’auteur, je ne pense pas que l’artiste pourrait (ni devrait) avoir le droit de s’opposer aux mesures que l’acheteur entend prendre pour préserver le bien en cause. Ces exemples sont peut-être plus spectaculaires que le vulgaire

36

37

38

is there reproduction within the meaning of the Act.

39 The Quebec Court of Appeal adopted a more restricted view than does my colleague, suggesting that the violation of economic rights lay not simply in “fixation” but in moving the ink film from a paper substrate to a substrate of a more costly material, namely canvas ([2000] Q.J. No. 412 (QL), at paras. 18-23). (This was thought to place the respondent’s work for resale in a different market niche, as discussed below.) This too, in my view, goes too far. If the “new” substrate material were made of a smooth sheet of vellum (calf) or papyrus, the result would have the identical appearance to the original paper. How has the copyright holder’s interest in the “intellectual” property been harmed by such a change in the material composition of the backing? Does the mischief only emerge in appearances, i.e., if the new piece of paper has a textured finish, or is pebbled to look like canvas? No one would deny the world of difference between the original artistic work and a mechanically produced copy, but we are talking here about moving the same physical layer of inks around different blank substrates.

40 To allow artists to regulate what can or cannot be done with posters in this way would have the public searching for elusive distinctions. There would be no even reasonably “bright line” between infringing and non-infringing conduct, a deficiency that would be particularly mischievous when dealing with pre-judgment seizure at the instance of a plaintiff without judicial supervision.

41 I do not foreclose the possibility that a change of substrate could, as part of a more extensive set of changes, amount to reproduction in a new form (perhaps, for example, if the respondent’s work were incorporated by the ink transfer method into

échange de supports d’une affiche papier, mais le principe est le même et s’applique tant aux copies autorisées qu’à l’œuvre artistique originale. Il n’y a, dans aucun cas, reproduction au sens de la Loi.

La Cour d’appel du Québec a adopté un point de vue plus restreint que celui de mon collègue, indiquant que la violation des droits économiques ne tenait pas simplement à la « fixation », mais au transfert de la couche d’encre d’un support papier à un support fait d’un matériau plus coûteux, c.-à-d. la toile ([2000] J.Q. n° 412 (QL), par. 18-23). (Elle estimait que ce transfert situerait l’œuvre de l’intimé dans un créneau différent du marché aux fins de revente, comme je le mentionne plus loin.) À mon avis, cette opinion va elle aussi trop loin. Si le « nouveau » support était fait d’une feuille de vélin (peau de veau) ou de papyrus lisse, le résultat aurait la même apparence que le papier original. Comment une telle modification dans la composition matérielle du support a-t-elle porté atteinte aux droits de propriété « intellectuelle » du titulaire du droit d’auteur? Le tort causé tient-il seulement à la question de l’apparence, c.-à-d. au fait que la nouvelle feuille de papier a ou non un fini granuleux ou chagriné, de façon à ressembler à une toile? Personne ne nierait la différence considérable entre l’œuvre artistique originale et une copie reproduite mécaniquement, mais il est question en l’espèce d’apposer la même couche d’encre sur différents supports vierges.

Permettre aux artistes de réglementer ainsi la façon dont les affiches peuvent ou non être utilisées amènerait le public à essayer de faire des distinctions très difficiles à saisir. Il n’existerait pas de ligne de démarcation raisonnablement « claire » entre une conduite attentatoire et une conduite non attentatoire, ce qui serait particulièrement nuisible en ce qui concerne la saisie avant jugement pratiquée à l’instigation du demandeur, sans surveillance judiciaire.

Je n’écarte pas la possibilité qu’un changement de support puisse, dans le cadre d’un ensemble de modifications plus importantes, équivaloir à une reproduction sous une nouvelle forme (peut-être, par exemple, si l’œuvre de l’intimé était intégrée au

some other artist's original work) but the present case does not rise to that level.

B. *The Proposed Test Would Depart from the General Principle that Breach of Copyright Requires Copying*

The historical scope of the notion of “reproduction” under the *Copyright Act* should be kept in mind. As one would expect from the very word “copyright”, “reproduction” is usually defined as the act of producing additional or new copies of the work in any material form. Multiplication of the copies would be a necessary consequence of this physical concept of “reproduction”. In *Massie & Renwick, Ltd. v. Underwriters' Survey Bureau, Ltd.*, [1940] S.C.R. 218, at p. 227, Duff C.J. viewed copyright law as essentially about protecting the right to multiply copies of a work:

I think there can be no doubt that material of that character was subject matter for copyright and, not being published, the exclusive right of multiplying copies of it, or of publishing it, was a right which the common law, prior to the statute of 1921, gave primarily to the authors of it. [Emphasis added.]

See also *Tom Hopkins International, Inc. v. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 348 (B.C.S.C.). In *Underwriters' Survey Bureau Ltd. v. Massie & Renwick Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 15, Maclean J., for the Exchequer Court, defined copyright as (at p. 20):

. . . the right to multiply copies of a published work, or the right to make the work public and still retain the beneficial interest therein. [Emphasis added.]

More pertinent still is the Ontario case of *Fetherling v. Boughner* (1978), 40 C.P.R. (2d) 253 (Ont. H.C.), relied on by the motions judge in this case, which dealt with a similar fact situation. Southey J. concluded in his oral judgment, at p. 256:

moyen de la méthode de transfert d'encre à l'œuvre originale d'un autre artiste), mais ce n'est pas le cas en l'espèce.

B. *Le critère proposé dérogerait au principe général selon lequel il ne saurait y avoir violation du droit d'auteur sans reproduction*

Il faut garder à l'esprit la portée historique de la notion de « reproduction » figurant dans la Loi. Comme on s'y attendrait avec le mot « *copyright* » (droit d'auteur) lui-même, la « reproduction » est généralement définie comme l'action de produire des copies supplémentaires ou nouvelles de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque. La multiplication des copies serait une conséquence nécessaire de cette notion matérielle de « reproduction ». Dans l'arrêt *Massie & Renwick, Ltd. c. Underwriters' Survey Bureau, Ltd.*, [1940] R.C.S. 218, p. 227, le juge en chef Duff a considéré le droit d'auteur comme visant essentiellement à protéger le droit de faire des copies d'une œuvre :

[TRADUCTION] Je pense qu'il ne fait aucun doute qu'un ouvrage de cette nature faisait l'objet d'un droit d'auteur et que, comme il n'était pas publié, le droit exclusif d'en faire des copies ou de le publier était un droit que la common law conférerait principalement à son auteur avant la loi de 1921. [Je souligne.]

Voir également *Tom Hopkins International, Inc. c. Wall & Redekop Realty Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 348 (C.S.C.-B.). Dans *Underwriters' Survey Bureau Ltd. c. Massie & Renwick Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 15, le juge Maclean, s'exprimant au nom de la Cour de l'Échiquier, a défini ainsi le droit d'auteur (à la p. 20) :

[TRADUCTION] . . . le droit de multiplier les copies d'un ouvrage publié ou le droit de rendre l'ouvrage public tout en conservant l'intérêt bénéficiaire sur celui-ci. [Je souligne.]

Portant sur des faits semblables, la décision ontarienne *Fetherling c. Boughner* (1978), 40 C.P.R. (2d) 253 (H.C. Ont.), sur laquelle le juge des requêtes s'est fondé en l'espèce, est encore plus pertinente. Voici la conclusion énoncée par le juge Southey, à la p. 256, de son jugement rendu oralement :

The second question is whether the transfer process constitutes copying. My conclusion, after listening to the argument of counsel, but without hearing any evidence, is that such process does not constitute copying, because it involves the transfer physically of the picture on the copy of *The Canadian* from which the defendant's product is made. After such transfer there was no picture on the page of *The Canadian*. I am satisfied that the defendant would have been entitled to purchase a copy of *The Canadian*; cut out one of the strip photographs; paste it on a piece of paper; put a border around it; frame it; and sell it, without infringing copyright, just as she would have been entitled to sell the issue of *The Canadian* itself and just as any person, who purchases the work of an artist, is entitled to resell that work, or a piece of it. In my view that is essentially what was done by the defendant in this case.

See also to the same effect: *No Fear, Inc. v. Almo-Dante Mfg. (Canada) Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 414 (F.C.T.D.).

44

A similar understanding of "reproduction" is reflected in decisions under the English Act on which s. 3(1) of our Act is based, i.e., the physical making of something which did not exist before (Laddie et al., *supra*, at p. 614). As stated by the Earl of Halsbury in *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.), at p. 545:

The law which I think restrains it is to be found in the Copyright Act, and that Act confers what it calls copyright — which means the right to multiply copies — which it confers on the author of books first published in this country. [Emphasis added.]

45

My colleague takes the view (at para. 139) that reproduction does not necessarily imply multiplication of the thing reproduced. In this connection, he refers to *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173, 10 C.P.R. (3d) 1 (T.D.), aff'd [1988] 1 F.C. 673 (C.A.), aff'd [1990] 2 S.C.R. 209. In that case, however, multiplication was admitted ([1988] 1 F.C. 673, at p. 697). The issue was not the meaning of reproduction but whether a computer silicon chip could be the subject-matter of copyright protection. The computer program at issue was multiplied when reproduced in the form of a ROM chip. When the process was complete, the

[TRADUCTION] La deuxième question est de savoir si le procédé de transfert constitue de la copie. Après avoir écouté les arguments des avocats, sans toutefois avoir entendu des témoignages, je conclus que ce procédé ne constitue pas de la copie car il comporte le transfert matériel de la photographie figurant sur l'exemplaire de la revue *The Canadian* qui sert à fabriquer le produit de la défenderesse. Après ce transfert, il n'y avait plus de photographie sur la page de la revue. Je suis convaincu que la défenderesse aurait eu le droit d'acheter un exemplaire de la revue, d'en couper une des photographies sur bande, de la coller sur une feuille de papier, d'y mettre une bordure, de l'encadrer et de la vendre sans violer le droit d'auteur, tout comme elle aurait eu le droit de vendre le numéro de la revue elle-même et comme toute personne achetant l'œuvre d'un artiste a le droit de la revendre en tout ou en partie. Je suis d'avis que c'est essentiellement ce qu'a fait la défenderesse en l'espèce.

Voir également dans le même sens : *No Fear, Inc. c. Almo-Dante Mfg. (Canada) Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 414 (C.F. 1^{re} inst.).

La même interprétation de la notion de « reproduction » ressort des décisions rendues sous le régime de la loi anglaise dont s'inspire le par. 3(1) de notre Loi, c.-à-d. que cette notion correspond à la fabrication matérielle d'une chose qui n'existait pas auparavant (Laddie et autres, *op. cit.*, p. 614). Comme l'a déclaré le comte de Halsbury dans *Walter c. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.), p. 545 :

[TRADUCTION] Les dispositions qui, selon moi, y font obstacle, se trouvent dans la Copyright Act, et cette loi confère ce qu'elle appelle un *copyright* — ce qui signifie le droit de multiplier les copies — à l'auteur des ouvrages publiés pour la première fois dans notre pays. [Je souligne.]

Mon collègue se dit d'avis (au par. 139) qu'il peut y avoir reproduction sans, nécessairement, la multiplication de la chose reproduite. Sur ce point, il se reporte à la décision *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173, 10 C.P.R. (3d) 1 (1^{re} inst.), conf. par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.), conf. par [1990] 2 R.C.S. 209. Dans cette affaire, toutefois, la multiplication était un fait admis ([1988] 1 C.F. 673, p. 697). La question en litige ne consistait pas à déterminer la signification du concept de « reproduction », mais si une microplaque électronique pouvait être protégée par le droit d'auteur. Le programme d'ordinateur en cause *a été*

original written text of the program still existed, as did the subsequent renditions of it in code within the plaintiff's systems as well as the new reproduction etched in the memory cells of the defendant's chip (pp. 11-12 C.P.R.). In *Apple Computer* the copyright issue was whether literal multiplication might nevertheless not constitute a "reproduction" for purposes of the *Copyright Act*. The facts here pose the opposite question, namely whether there is "reproduction" without multiplication.

My colleague also cites *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306 (T.D.). In that case, the defendant union, in an organized campaign against Michelin, reproduced in its leaflets Michelin's "fanciful happy marshmallow-like" man shown stomping on the head of a worker. The union denied substantial reproduction of Michelin's copyrighted figure because of minor differences in the rendition ("qualitative" differences). The defence was rejected. There was, accordingly, reproduction, but there was also multiplication of the copyrighted image in each of the union's leaflets.

This is not to say that the Act recognizes only literal physical, mechanical reproduction. The legal concept has broadened over time to recognize what might be called metaphorical copying (transformation to another medium, e.g. books to films). It is recognized that technologies have evolved by which expression could be reproduced in ways undreamt of in earlier periods, such as evanescent and "virtual" copies in electronic formats. Transformation of an artistic work from two dimensions to three dimensions, or *vice versa*, will infringe copyright even though the physical reproduction of the original expression of that work has not been mechanically copied. Equally, translations

multiplié, lorsque reproduit sous forme de microplaquettes ROM. À l'issue du processus, le texte écrit original du programme existait toujours, comme ses versions subséquentes codées dans les systèmes de la demanderesse et la nouvelle reproduction gravée dans les cellules de mémoire de la microplaquette de la défenderesse (p. 11-12 C.P.R.). Dans *Apple Computer*, la question du droit d'auteur consistait à savoir s'il était possible que la multiplication littérale ne constitue pas une « reproduction » pour l'application de la Loi. Les faits en cause en l'espèce soulèvent la question inverse : Est-il possible qu'il y ait « reproduction » sans multiplication?

Mon collègue cite également la décision *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (1^{re} inst.). Dans cette affaire, le syndicat défendeur a reproduit dans un prospectus, lors d'une campagne organisée contre Michelin, le joyeux bonhomme fantaisiste Michelin fait de guimauve, représenté en train d'écraser la tête d'un travailleur avec son pied. Le syndicat a nié avoir reproduit une partie importante du personnage Michelin protégé par le droit d'auteur en invoquant des différences mineures dans la façon de le représenter (des différences « qualitatives »). Ce moyen de défense a été rejeté. Il y avait donc reproduction, mais il y avait aussi multiplication de l'image protégée par le droit d'auteur dans chacun des prospectus du syndicat.

Cela ne signifie pas que la Loi ne reconnaît que la reproduction littérale matérielle et mécanique. La portée de cette notion juridique s'est élargie au fil du temps pour reconnaître ce qu'on pourrait appeler la reproduction métaphorique (la transformation en un nouveau médium, p. ex., l'adaptation cinématographique de livres). On reconnaît que l'évolution technologique permet maintenant la reproduction de l'expression par des moyens qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant, comme les copies éphémères et « virtuelles » en format électronique. Le passage d'une œuvre artistique de deux à trois dimensions ou l'inverse viole le droit d'auteur même si l'expression originale de cette œuvre n'a

46

47

or transformations into another medium may be infringements of economic rights. Nevertheless, the important evolution of legal concepts in the field of copyright is not engaged by the facts here. This is a case of literal physical, mechanical transfer in which no multiplication (metaphorical or otherwise) takes place.

48 It is of interest that our courts have not given an independent meaning to “produce” as distinguished from “reproduce” in s. 3(1) of the Act. Nor have the courts done so under the English Act. In fact, in that country, the word “produce” was thought to be of such little consequence that it was eliminated from the Act by amendment in 1956 (H. G. Richard and L. Carrière, eds., *Canadian Copyright Act Annotated* (loose-leaf), vol. 1, at p. 3-7). See also C. Brunet, “Copyright: The Economic Rights”, in G. F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (1994), 129, at pp. 136-37, and McKeown, *supra*, at p. 421.

49 The U.S. legislation expressly incorporates a definition of “derivative work”, as happens for example when a cartoon character is turned into a puppet, or a tragic novel is turned into a musical comedy. In such circumstances there is, in a sense, a “production” rather than a reproduction. However, the examples of what might be called derivative works listed in s. 3(1)(a) to (e) of our Act are consistent with the notion of reproduction because they all imply the creation of new copies or manifestations of the work. In the application of the ink transfer method, however, there is no derivation, reproduction or production of a new and original work which incorporates the respondent’s artistic work.

50 Even if one were to consider substitution of a new substrate to be a “fixation”, the fact remains that the original poster lives on in the “re-fixated” poster. There is no multiplication and fixation alone is not an infringement of the original work.

pas été reproduite mécaniquement. Pareillement, les traductions ou les transformations par le passage à un autre médium peuvent porter atteinte aux droits économiques. Néanmoins, dans le présent pourvoi, l’évolution importante des notions juridiques dans le domaine du droit d’auteur n’entre pas en jeu, compte tenu des faits. Il y a eu en l’occurrence transfert littéral matériel et mécanique sans multiplication (même métaphorique).

Il est intéressant de noter que nos tribunaux n’ont fait aucune distinction entre les mots « produire » et « reproduire » qui figurent au par. 3(1) de la Loi. Les tribunaux anglais n’en ont pas fait non plus dans l’application de leur loi. En fait, en Grande-Bretagne, on a estimé que le mot « produire » avait si peu d’importance qu’on l’a éliminé de la loi en 1956 (H. G. Richard et L. Carrière, dir., *Canadian Copyright Act Annotated* (feuilles mobiles), vol. 1, p. 3-7). Voir également C. Brunet, « Copyright : The Economic Rights », dans G. F. Henderson, dir., *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (1994), 129, p. 136-137, et McKeown, *op. cit.*, p. 421.

La loi américaine incorpore expressément une définition d’« œuvre dérivée », dans les cas où, par exemple, un personnage de bande dessinée est reproduit en marionnette ou une pièce de théâtre est transformée en comédie musicale. En pareilles circonstances, il s’agit, en un sens, d’une « production » plutôt que d’une « reproduction ». Toutefois, les exemples de ce qu’on pourrait qualifier d’œuvres dérivées qu’énumèrent les al. 3(1)(a) à (e) de notre loi sont compatibles avec la notion de reproduction parce qu’ils impliquent la création de nouvelles copies ou expressions de l’œuvre. Par contre, lorsqu’on a recours à la méthode de transfert d’encre, il n’y a ni dérivation, ni reproduction, ni production d’une œuvre nouvelle et originale qui intègre l’œuvre artistique de l’intimé.

Même en supposant que la substitution d’un nouveau support constitue une « fixation », il demeure que l’affiche originale continue d’exister dans l’affiche « fixée à nouveau ». Il n’y a aucune multiplication et la seule fixation ne constitue pas une violation de l’œuvre originale.

C. *There Was No Reproduction “in Substantial Part”*

My colleague relies (at para. 142) on the respondent’s exclusive right under s. 3(1) to produce or reproduce his work “or any substantial part thereof in any material form whatever”. Under this provision, an infringer does not escape liability by reproducing a substantial part of the artistic work as opposed to the whole of it. An individual who copies a novel does not avoid the penalties set out for infringement simply by changing a few words and, likewise, an individual cannot copy with impunity simply by changing the medium. A playwright would be liable if he or she put on the stage a substantial part (but not the whole) of a copyrighted novel. There would clearly be reproduction of that part, i.e., the part of the novel in which intellectual property subsists. After the production, the novel would still exist intact, as would the new play. Here the layer of inks, in which resides the artistic content, rests intact and there is no such multiplication of a “substantial part” of the poster.

If the respondent’s attempt to extend the concept of reproduction “in substantial part” to situations where there is no multiplication were correct, one would expect to find decided cases in support of his thesis but none have been brought to our attention.

D. *The Quebec Court of Appeal Test of “Unanticipated Market” Similarly Exceeds Statutory Copyright Limits*

The Quebec Court of Appeal ([2000] Q.J. No. 412 (QL)) proposed a form of market analysis to restrain modification of poster reproductions. Michaud C.J.Q. stated, at paras. 21-23:

[TRANSLATION] When we take a reproduction on paper and transfer it onto canvas, it is perhaps not an infringement of the right of the person who is

C. *Il n’y a pas eu reproduction d’une « partie importante de l’œuvre »*

Mon collègue s’appuie (au par. 142) sur le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité « ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque » conféré à l’intimé par le par. 3(1). Cette disposition empêche qu’une personne qui contrefait une œuvre échappe à toute responsabilité parce qu’elle n’en reproduit qu’une partie importante et non la totalité. La personne qui plagie un roman ne sera pas à l’abri des sanctions punissant la contrefaçon simplement parce qu’elle a changé quelques mots. De même, personne ne peut copier une œuvre impunément en substituant un médium à un autre. Un auteur dramaturge serait tenu responsable s’il présentait sur scène une partie importante (et non la totalité) d’un roman protégé par le droit d’auteur. Il serait clair qu’il y aurait reproduction de cette partie, c.-à-d. de la partie du roman toujours visée par un droit de propriété intellectuelle. Après la production, le roman demeurerait intact, tout comme la nouvelle pièce. En l’espèce, la couche d’encre, dans laquelle se trouve le contenu artistique, demeure intacte et il n’y a pas multiplication d’une « partie importante » de l’affiche.

Si l’intimé visait juste en essayant d’étendre le concept de la reproduction d’une « partie importante de l’œuvre » aux cas où il n’y a pas multiplication, on s’attendrait à trouver de la jurisprudence à l’appui de sa thèse. Or, aucune cause l’appuyant n’a été portée à notre attention.

D. *Le critère du « marché imprévu » appliqué par la Cour d’appel du Québec outrepassé également les limites au droit d’auteur fixées par la loi*

La Cour d’appel du Québec ([2000] J.Q. n° 412 (QL)) a proposé une forme d’analyse de marché qui fait obstacle à la modification des reproductions papier. Le juge Michaud, juge en chef du Québec, a déclaré, aux par. 21-23 :

Lorsqu’on prend une reproduction sur papier et qu’on l’entaille, on ne viole peut-être pas le droit de celui qui est autorisé à reproduire le tableau sur papier (puisque’il n’y a

51

52

53

authorized to reproduce the painting on paper (since there is no multiplication of the paper reproduction), but it is an infringement of one of the rights of the artist who painted it.

The value of a paper reproduction is no different whether the reproduction is framed or “laminated”. The purchaser of a paper reproduction that is framed or “laminated” pays for the value of the paper reproduction and the cost of framing or “lamination”.

On the other hand, the record shows that a canvas made from a paper reproduction allows the vendor to charge an amount that consists of more than the value of the paper reproduction and the cost of the canvas transfer process.

54 The respondent, as stated, says that money is not the issue. If it were, he could presumably amend his contract with É.G.I. to permit them to sell reproductions on canvas. Equally, he could theoretically have insisted that É.G.I. obtain agreement from *its* customers not to engage in the ink transfer process, and so on down the line of vendors and purchasers, thereby dealing with the issue of control through a chain of contracts. Indeed, É.G.I. did print such a prohibition on some of the posters, but if any contract resulted, it was not between the appellants and the respondent, and É.G.I. has not come before the court to complain.

55 The position taken by the Quebec Court of Appeal, nevertheless, echoes the debate in some U.S. courts about the proper allocation of compensation where a new way has been found to exploit the work in a market or market niche perhaps not anticipated by the creator of the underlying work, who thus may not have captured the highest price to be charged for the sale or use of that underlying work: see *Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. Co.*, 856 F.2d 1341 (9th Cir. 1988); A. B. Cohen, “When Does a Work Infringe the Derivative Works Right of a Copyright Owner?” (1999), 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 623, at p. 654.

56 I shall refer below to the U.S. concept of a “derivative work”, but for the moment it is sufficient to say that by 1996 and 1997 when É.G.I. and New York

pas de multiplication de la reproduction sur papier), mais on viole l’un des droits de l’auteur du tableau.

La valeur d’une reproduction sur papier n’est pas différente que la reproduction soit encadrée ou « laminée ». L’acquéreur d’une reproduction sur papier qui est encadrée ou « laminée » paye la valeur de la reproduction sur papier et le coût de l’encadrement ou du « laminage ».

En revanche, le dossier fait voir qu’une toile confectionnée à partir d’une reproduction sur papier permet au vendeur d’obtenir un prix qui comporte plus que la valeur de la reproduction sur papier et le coût de l’opération d’entoilage.

Comme il a été mentionné, l’intimé affirme qu’il ne s’agit pas d’une question d’argent. Si tel était le cas, on présume qu’il pourrait modifier son contrat avec É.G.I. pour lui permettre de vendre des reproductions sur toile. De même, il aurait pu, en théorie, insister pour qu’É.G.I. obtienne de *ses* clients l’engagement de ne pas utiliser le procédé de transfert d’encre et d’exiger la même chose de leurs propres clients, et ainsi de suite, de sorte qu’un enchaînement de contrats aurait réglé la question du contrôle. É.G.I. a d’ailleurs imprimé une telle interdiction sur certaines affiches, mais si un contrat en a résulté, il ne s’agissait pas d’un contrat entre les appelants et l’intimé, et É.G.I. ne s’est pas présentée en cour pour se plaindre.

La position adoptée par la Cour d’appel du Québec reflète néanmoins le débat qui a cours dans certains tribunaux américains au sujet de la juste répartition de la rétribution lorsqu’on découvre une nouvelle façon d’exploiter l’œuvre dans un marché ou dans un créneau de marché que son créateur n’a peut-être pas prévu, de sorte que ce dernier n’a peut-être pas obtenu le prix maximum pour la vente ou l’utilisation de l’œuvre sous-jacente : voir *Mirage Editions, Inc. c. Albuquerque A.R.T. Co.*, 856 F.2d 1341 (9th Cir. 1988); A. B. Cohen, « When Does a Work Infringe the Derivative Works Right of a Copyright Owner? » (1999), 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 623, p. 654.

Je fais référence plus loin à la notion américaine d’« œuvre dérivée », mais il suffit de dire pour l’instant qu’en 1996 et en 1997, lors de la conclu-

Graphic Society, Ltd. contracts were entered into, the “ink transfer process” was well established in the poster art industry. The respondent’s position is that he does not want to enter that market, not that it was unknown or unforeseen. The question he poses in this case is whether his *economic* rights under the *Copyright Act* permit him to prevent others from entering that market using existing (and paid for) copies of his work.

E. *The Proposed Test Would Undermine the Distinction Between Moral Rights and Economic Rights Contrary to Legislative Intent*

As previously noted, s. 28.2(1) of the Act provides that even a purchaser of the tangible object may not “distor[t], mutilat[e] or otherwise modif[y]” (emphasis added) the work “to the prejudice of the honour or reputation of the author”. It seems clear, at least by negative implication, that a modification of a work by the purchaser which does *not* “prejudice . . . the honour or reputation of the author” was intended by Parliament to be within the purchaser’s rights.

In addition, as a secondary point, s. 28.2(3) of the Act provides that a change in “the physical . . . structure containing a work . . . shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work”. To the extent a change in substrate can be said to change the “physical structure” containing the respondent’s work, it does not “by that act alone” amount to a violation of a moral right either.

The separate structures in the Act to cover economic rights on the one hand and moral rights on the other show that a clear distinction and separation was intended. Professor Ysolde Gendreau is one of those who have drawn attention to this rather rigid compartmentalisation:

Unfortunately, the present text of the *Copyright Act* does little to help the promotion of the fusion of moral rights with the economic prerogatives of the law, since there is no comprehensive definition of copyright that embodies both. Section 3 of the Act, which is drafted

sion des contrats avec É.G.I. et New York Graphic Society, Ltd., le « procédé de transfert d’encre » était bien établi dans l’industrie des affiches. Ce que l’intimé affirme, c’est qu’il ne veut pas s’engager dans ce marché, et non pas qu’il s’agissait d’un marché inconnu ou imprévu. La question qu’il pose en l’espèce est de savoir si les droits *économiques* que lui confère la Loi lui permettent d’interdire aux autres de s’engager dans ce marché en utilisant des copies existantes (et payées) de son œuvre.

E. *Le critère proposé estomperait la distinction entre les droits moraux et les droits économiques, contrairement à l’intention du législateur*

Comme je l’ai mentionné précédemment, le par. 28.2(1) de la Loi édicte que même l’acheteur du bien matériel ne peut « déform[er], mutil[er] ou autrement modifi[er] » (je souligne) l’œuvre « d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ». Il semble clair, à tout le moins par inférence négative, que le législateur a voulu que l’acheteur ait le droit d’apporter à l’œuvre un changement qui *n’est pas* « préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ».

Ajoutons, à titre accessoire, que le par. 28.2(3) de la Loi prévoit que « ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre un changement [. . .] de la structure qui la contient ». Dans la mesure où on peut dire qu’un changement de support modifie la « structure » qui contient l’œuvre de l’intimé, ce changement ne semble pas « nécessairement » équivaloir non plus à une violation d’un droit moral.

L’existence dans la Loi de régimes distincts couvrant les droits économiques, d’une part, et les droits moraux, d’autre part, dénote l’intention d’établir une distinction et une séparation claires. Le professeur Ysolde Gendreau est l’une des personnes qui ont attiré l’attention sur cette compartimentation plutôt rigide :

[TRADUCTION] Malheureusement, le libellé actuel de la *Loi sur le droit d’auteur* contribue peu à la fusion des droits moraux et des prérogatives économiques du droit, étant donné qu’il n’existe aucune définition exhaustive du droit d’auteur qui englobe ces deux catégories. Rédigé

57

58

59

as a definition of copyright, only refers to the economic dimension of copyright. Moral rights are defined and circumscribed in entirely distinct sections. This absence of cohesion leads to the separate mention of “copyright” and “moral rights” whenever Parliament wants to refer to both aspects of copyright law and to the near duplication of the provision on remedies for moral rights infringements.

(Y. Gendreau, “Moral Rights”, in G. F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (1994), 161, at p. 171)

(See also R. G. Howell, L. Vincent and M. D. Manson, *Intellectual Property Law: Cases and Materials* (1999), at p. 383.) This is not to say that moral rights do not have an economic dimension (e.g., there may be an economic aspect to being able to control the personality-invested “moral” rights of integrity and attribution) or to deny that there is a moral rights aspect to copyright (e.g., a critic may reproduce parts of the text of a book when reviewing it, but it will be considered a breach of the author’s economic rights unless his or her authorship is attributed). However, in terms of remedies, the distinction in the Act between the two sets of rights is clear.

60

My view is that Parliament intended modification without reproduction to be dealt with under the provisions dealing with moral rights rather than economic rights. To adopt a contrary view, i.e., to treat the modification of the substrate here as the violation of an economic right, would allow copyright holders other than the artist to complain about modification (despite the non-assignability of moral rights). It would allow an artist who objected to a “modification” of an authorized reproduction both to sidestep the independent evaluation of a judge in unleashing a pre-judgment seizure in Quebec, and to sidestep at a trial anywhere in Canada the important requirement of showing prejudice to honour or reputation in order to establish an infringement of moral rights.

sous forme de définition du droit d’auteur, l’art. 3 de cette loi ne porte que sur la dimension économique du droit d’auteur. Les droits moraux sont définis et circonscrits dans des dispositions entièrement séparées. Cette absence de cohésion mène à la mention distincte du « droit d’auteur » et des « droits moraux » dans les cas où le législateur a voulu faire référence aux deux aspects du droit d’auteur et mène au quasi dédoublement de la disposition sur les recours en cas de violation des droits moraux.

(Y. Gendreau, « Moral Rights », dans G. F. Henderson, dir., *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (1994), 161, p. 171)

(Voir également R. G. Howell, L. Vincent et M. D. Manson, *Intellectual Property Law : Cases and Materials* (1999), p. 383.) Cela ne signifie pas que les droits moraux ne comportent pas de dimension économique (p. ex., il peut y avoir un aspect économique à la capacité de contrôler les droits « moraux » liés à la personnalité que constituent l’intégrité et l’attribution), et ne dénie pas l’aspect moral du droit d’auteur (p. ex., un critique peut reproduire des parties du texte d’un livre lorsqu’il en fait un compte rendu, mais on y verra une violation des droits économiques de l’auteur s’il ne lui en attribue pas la paternité). Toutefois, en ce qui a trait aux recours, la distinction qu’établit la Loi entre les deux ensembles de droits est claire.

D’après moi, le législateur a voulu que la modification sans reproduction soit régie par les dispositions portant sur les droits moraux plutôt que par celles portant sur les droits économiques. Adopter une opinion contraire, c.-à-d. considérer la modification du support en l’occurrence comme la violation d’un droit économique, permettrait aux titulaires de droits d’auteur autres que l’artiste de se plaindre d’une modification (malgré l’incessibilité des droits moraux). L’artiste qui s’oppose à une « modification » de la reproduction autorisée pourrait ainsi esquiver l’évaluation indépendante d’un juge en pratiquant une saisie avant jugement au Québec et, dans le cadre d’un procès partout au Canada, se soustraire à l’exigence importante de prouver le préjudice causé à son honneur ou à sa réputation pour établir que ses droits moraux ont été violés.

Could the *economic* rights of the sculptor of the descending geese at the Eaton Centre be said to be infringed (quite apart from his *moral* rights) because the seasonal “combination” of geese plus Christmas ribbons could be considered a “reproduction”? The be-ribboned flock incorporated the original artistic work in more than “substantial part”, no doubt, but there was no “reproduction” in any legal sense, any more than there was “reproduction” when the appellants in this case contributed blank canvas to the “combination” of ink layer and canvas. The sculptor rightly invoked his moral rights against the Eaton Centre, not economic rights.

F. *A “Droit de Destination” Would Be Introduced into our Law Without any Basis in the Copyright Act*

It is not altogether helpful that in the French and English versions of the Act the terms “copyright” and “*droit d’auteur*” are treated as equivalent. While the notion of “copyright” has historically been associated with economic rights in common law jurisdictions, the term “*droit d’auteur*” is the venerable French term that embraces a bundle of rights which include elements of both economic rights and moral rights. As Professor Strowel observes:

[TRANSLATION] The expressions “droit d’auteur” and “copyright” speak volumes in themselves. It has been pointed out that the distinction between the copyright tradition and the “droit d’auteur” tradition is based on a question of terminology: where the followers of the first tradition, the British and their spiritual heirs, talk about “copyright” to refer to a right that derives from the existence of a “copy,” an object in itself, the followers of the second tradition talk about “author’s right” (droit d’auteur) to refer to a right that stems from intellectual effort or activity brought to bear by an author, a creator. This is the fundamental difference: on the one hand, a right that is conceived of by reference to the author, the creative person, and, on the other, by reference to the copy of the work, the product of the creative activity that is protected against copying.

(A. Strowel, *Droit d’auteur et copyright: Divergences et convergences: Étude de droit comparé* (1993), at pp. 19-20)

Pourrait-on affirmer que les droits *économiques* du sculpteur qui a créé les bernaches en vol au Eaton Centre ont été violés (indépendamment de ses droits *moraux*) parce que la « combinaison » saisonnière des bernaches et des rubans de Noël peut être considérée comme une reproduction? Certes, le vol de bernaches enrubannées incorporait davantage qu’une « partie importante » de l’œuvre artistique originale, mais il n’y a pas eu « reproduction » au sens juridique, pas plus au’il n’y a eu « reproduction » lorsque les appelants en l’espèce ont intégré la toile vierge à la « combinaison » formée de la couche d’encre et de la toile. C’est à bon droit que le sculpteur a fait valoir ses droits moraux et non ses droits économiques contre le Eaton Centre.

F. *Un « droit de destination » serait introduit dans notre droit sans que la Loi sur le droit d’auteur ne le permette*

Il n’est pas du tout commode que, dans les versions française et anglaise de la Loi, les mots « droit d’auteur » et « *copyright* » soient traités comme des équivalents. Historiquement, la notion de « *copyright* » est liée aux droits économiques dans les systèmes de common law, alors que l’expression « droit d’auteur » est la vénérable expression française qui englobe tout un ensemble de droits comportant des aspects à la fois économiques et moraux. Voici ce qu’en dit le professeur Strowel :

Les expressions « droit d’auteur » et « *copyright* » sont déjà par elles-mêmes révélatrices. N’a-t-on pas souligné que la distinction entre la tradition du *copyright* et celle du droit d’auteur « repose sur une question de terminologie : là où les adeptes de la première, les Britanniques et leurs héritiers spirituels, parlent de « *copyright* » pour désigner un droit qui naît de l’existence d’une « copy », un objet en soi, les adeptes de la seconde parlent d’« author’s right » (droit d’auteur), indiquant qu’un droit découle de l’effort intellectuel ou de l’activité déployée par un auteur, un créateur ». Telle est l’opposition fondamentale : un droit qui se pense, d’un côté, par référence à l’auteur, à la personne créatrice, de l’autre, par référence à l’exemplaire de l’œuvre, au produit de la création que l’on préserve contre la copie.

(A. Strowel, *Droit d’auteur et copyright: Divergences et convergences: Étude de droit comparé* (1993), p. 19-20)

63 Under the *civiliste* tradition, and particularly in France, the right of reproduction was interpreted to include not only the right to make new copies of the work (reproduction *stricto sensu*) but also what is called by French jurists the “right of destination” (*droit de destination*). The right of destination gives the author or artist the right to control to a considerable extent the use that is made of authorized copies of his or her work: see generally A. Lucas and H.-J. Lucas, *Traité de la propriété littéraire & artistique* (1994), at p. 235; F. Pollaud-Dulian, *Le droit de destination: le sort des exemplaires en droit d’auteur* (1989). See also Crim., January 28, 1888, *Bull. crim.*, No. 46, p. 68; Crim., December 2, 1964, *Bull. crim.*, No. 320, p. 672; Crim., October 20, 1977, *Bull. crim.*, No. 315, p. 801; Civ. 1st, May 5, 1976, *Bull. civ.*, No. 161, p. 128; Paris, March 18, 1987, D. 1988.Somm.209, note Colombet; Civ. 1st, April 19, 1988, *Bull. civ.*, No. 112, p. 76; Paris, April 27, 1945, *Gaz. Pal.* 1945.1.192.

64 The “*droit de destination*” applies in other *civiliste* jurisdictions. Thus in *Hovener/Poortvliet*, HR January 19, 1979, NJ 412, brought to our attention by counsel for the respondent, the Netherlands Supreme Court found a violation of the *droit d’auteur* where a purchaser of an authorized art calendar cut out the pictures, stuck them to coasters, and resold them. This was regarded by the court as an altogether new and different “publication”. In *Frost v. Olive Series Publishing Co.* (1908), 24 T.L.R. 649 (Ch. Div.), by contrast, the English court did not regard as an infringement the cutting out of pictures from books, pasting them on cards, and reselling. “[The recirculation of] objects already in existence is not reproduction in a material form”: Laddie et al., *supra*, at p. 614.

65 It seems to me that the respondent is pursuing a form of “*droit de destination*” in this case. But, under our *Copyright Act*, the “right of destination” as such does not exist. Generally, the copyright holder does not by virtue of his or her *economic* rights retain any control over the subsequent uses made of authorized copies of his work by third party purchasers. Where

Dans la tradition *civiliste*, et particulièrement en France, le droit de reproduction a été interprété comme englobant non seulement le droit de faire de nouveaux exemplaires de l’œuvre (la reproduction au sens strict), mais aussi ce que les juristes français appellent le « droit de destination ». Ce droit confère à l’auteur ou à l’artiste le droit de contrôler dans une large mesure l’utilisation des copies autorisées de son œuvre : voir généralement A. Lucas et H.-J. Lucas, *Traité de la propriété littéraire & artistique* (1994), p. 235; F. Pollaud-Dulian, *Le droit de destination : le sort des exemplaires en droit d’auteur* (1989). Voir également Crim., 28 janvier 1888, *Bull. crim.*, n° 46, p. 68; Crim., 2 décembre 1964, *Bull. crim.*, n° 320, p. 672; Crim., 20 octobre 1977, *Bull. crim.*, n° 315, p. 801; Civ. 1^{re}, 5 mai 1976, *Bull. civ.*, n° 161, p. 128; Paris, 18 mars 1987, D. 1988.Somm.209, note Colombet; Civ. 1^{re}, 19 avril 1988, *Bull. civ.*, n° 112, p. 76; Paris, 27 avril 1945, *Gaz. Pal.* 1945.1.192.

Le « droit de destination » s’applique dans d’autres pays de tradition *civiliste*. Ainsi, dans *Hovener/Poortvliet*, HR 19 janvier 1979, NJ 412, décision qu’a portée à notre attention l’avocat de l’intimé, la Cour suprême des Pays-Bas a conclu que constituait une violation du droit d’auteur le fait pour l’acheteur d’un calendrier artistique d’en découper les photographies, de les coller à des dessous de verre et de les revendre. La cour a estimé qu’il s’agissait d’une « publication » entièrement nouvelle et différente. Dans *Frost c. Olive Series Publishing Co.* (1908), 24 T.L.R. 649 (Ch. Div.), par opposition, le tribunal anglais n’a pas considéré comme une violation le découpage d’illustrations contenues dans des livres, leur collage à des cartes et leur revente. [TRADUCTION] « [La remise en circulation] d’objets préexistants ne constitue pas une reproduction sous une forme matérielle » : Laddie et autres, *op. cit.*, p. 614.

Il me semble que l’intimé essaie de faire valoir une forme de « droit de destination » en l’espèce. Or, sous le régime de notre Loi, le droit de destination n’existe pas en soi. Généralement, les droits *économiques* du titulaire du droit d’auteur ne lui permettent pas de conserver le contrôle sur les usages ultérieurs que font les tiers acquéreurs

in specified situations the Act gives the copyright holder some power to control or benefit from subsequent uses of authorized copies of his work, the relevant provisions are narrowly framed to apply only to very specific forms of reproduction, as in the case of sound recordings (s. 15(1)) or computer programs (s. 3(1)(h)). If a general right to control subsequent usage existed, it would not have been necessary to make specific provision in these cases.

G. *The Proposed Test Would Conflict with Precedent from Other Comparable Jurisdictions*

Reference has already been made to the English “note card” case, *Frost, supra*. Comparable issues relating to the production or reproduction for the purposes of copyright law have also arisen in the United States, including cases of techniques similar to the ink transfer process used by the appellants in the present appeal. For example, in *C. M. Paula Co. v. Logan*, 355 F.Supp. 189 (N.D. Tex. 1973), the allegations of copyright infringement were directed at the defendant’s transferral of various copyrighted designs from Paula Company greeting cards and note pads to ceramic plaques produced and sold by the defendant. The Paula Company described as follows the process employed by the defendant (at p. 190):

[T]he process . . . involves the use of acrylic resin, emulsions, or similar compounds which act as a transfer medium to strip the printed indicia from the original surface on which it is printed, whereupon the image carrying film is applied to another article, such as the plaster base of a wall plaque. In effect, a decal picture is created.

The United States District Court concluded that there was no violation of the plaintiff’s copyright (at p. 191):

des copies autorisées de son œuvre. Même si, dans certains cas précis, la Loi confère au titulaire du droit d’auteur un certain pouvoir de contrôle sur les usages ultérieurs des copies autorisées de son œuvre ou une certaine possibilité de tirer profit de ces usages, les dispositions pertinentes sont formulées en termes restrictifs de manière à s’appliquer uniquement à des formes de reproduction très précises, comme les enregistrements sonores (par. 15(1)) ou les programmes d’ordinateur (al. 3(1)h)). S’il existait un droit général de contrôler l’usage ultérieur, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir des dispositions particulières visant ces cas.

G. *Le critère proposé serait contraire à la jurisprudence émanant d’autres ressorts comparables*

J’ai déjà mentionné l’affaire anglaise de « carte de correspondance », *Frost*, précité. Des questions comparables concernant la production et la reproduction pour l’application de la loi en matière de droit d’auteur se sont également posées aux États-Unis, notamment dans des affaires concernant des techniques semblables au procédé de transfert d’encre utilisé par les appelants en l’espèce. Par exemple, dans *C. M. Paula Co. c. Logan*, 355 F.Supp. 189 (N.D. Tex. 1973), la demanderesse alléguait que le défendeur violait son droit d’auteur en prélevant différents dessins protégés figurant sur des cartes de souhaits et des blocs-notes de la Paula Company et en les apposant à des plaques en céramique qu’il produisait et vendait. La Paula Company a décrit ainsi le procédé employé par le défendeur (à la p. 190) :

[TRADUCTION] [L]e procédé [. . .] comporte l’utilisation de résine acrylique, d’émulsions ou de composés similaires qui agissent comme agents de transfert utilisés pour détacher les marques d’impression de la surface originale sur laquelle elles se trouvent, après quoi la pellicule portant l’image est appliquée sur un autre objet, comme la base en plâtre d’une plaque murale. On crée en fait un décalque.

La Cour de district des États-Unis a conclu que le droit d’auteur de la demanderesse n’avait pas été violé (à la p. 191) :

The process utilized by defendant that is now in question results in the use of the original image on a ceramic plaque; such process is not a “reproduction or duplication”.

The Court believes that plaintiff’s characterization of the print thus used as a decal is appropriate. Each ceramic plaque sold by defendant with a Paula print affixed thereto requires the purchase and use of an individual piece of artwork marketed by the plaintiff. For example, should defendant desire to make one hundred ceramic plaques using the identical Paula print, defendant would be required to purchase one hundred separate Paula prints. The Court finds that the process here in question does not constitute copying.

68 Reference should also be made in this connection to *Peker v. Masters Collection*, 96 F.Supp.2d 216 (2000), where the New York District Court ruled that the mere transfer of the ink from one support to another represents only a re-displaying of the poster image — similar to framing or lamination — that does not amount to “reproduction” of the work. However, in that case, once mounted, the defendant employed specially trained “artists” to apply oil paint in brushstrokes to the image, attempting to match the colour and style of the original painting. The court held that this additional copying amounted to an unauthorized reproduction of the original work. (There was no attempt in our case to replicate brushstrokes.)

69 The “ink transfer” method appears not to have stirred much comment in other common law jurisdictions, including Australia and New Zealand.

H. *The U.S. Concept of a “Recast, Transformed, or Adapted” Derivative Work Would Be Introduced into our Law Without any Legislative Basis*

70 Of relevance to the present discussion is the fact that the United States legislation, apart from entitling the copyright holder to control the “reproduction” of his work, allows the copyright holder the right to authorize (or prohibit) the creation

[TRADUCTION] Le procédé utilisé par le défendeur qui est actuellement en cause pour résultat l’utilisation de l’image originale sur une plaque en céramique; un tel procédé ne constitue pas une « reproduction ou duplication ».

La Cour estime que la demanderesse qualifie à juste titre l’impression ainsi utilisée de décalque. Chaque plaque de céramique où figure l’impression Paula que vend le défendeur requiert l’achat et l’utilisation d’un objet d’art commercialisé par la demanderesse. Par exemple, si le défendeur désirait fabriquer cent plaques en céramique comportant la même impression Paula, il devrait acheter cent impressions Paula distinctes. La Cour conclut que le procédé en question en l’espèce ne constitue pas de la copie.

Il faut aussi mentionner sur ce point la décision *Peker c. Masters Collection*, 96 F.Supp.2d 216 (2000), dans laquelle la New York District Court a conclu que le simple transfert d’encre d’un support à un autre ne constituait qu’une nouvelle présentation de l’image de l’affiche — semblable à l’encadrement ou au laminage — qui n’équivalait pas à une « reproduction » de l’œuvre. Cependant, dans cette affaire, une fois l’image montée, le défendeur employait des « artistes » spécialement formés pour appliquer de la peinture à l’huile à l’aide de coups de pinceau sur l’image en tentant de rendre fidèlement la couleur et le style de la peinture originale. La cour a conclu que cette copie additionnelle équivalait à une reproduction non autorisée de l’œuvre originale. (Dans la présente affaire, on n’a pas tenté de copier les coups de pinceau.)

La méthode du « transfert d’encre » ne semble pas avoir suscité beaucoup de commentaires dans les autres pays de common law, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.

H. *Le concept américain d’œuvre dérivée « refaçonée, transformée ou adaptée » serait introduit dans notre droit sans aucun fondement législatif*

Fait pertinent dans le cadre de notre analyse, en plus de permettre au titulaire du droit d’auteur de contrôler la « reproduction » de son œuvre, la loi américaine lui confère le droit d’autoriser (ou d’interdire) la création d’« œuvres dérivées ».

of “derivative works”. The concept is formally defined in s. 101 of the *United States Code*, Title 17, as follows:

A “derivative work” is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a “derivative work”. [Emphasis added.]

The concept of a derivative work is found in the Berne Convention, and in the copyright legislation of the United States, England, Australia, New Zealand and Canada. All these provisions reflect a common progression in copyright legislation from a narrow protection against mere literal physical copying to a broader view which allows the copyright owner control over some changes of medium and adaptations of the original work. While the idea of “derivative works” therefore has parallels in other jurisdictions, including Canada, the American statutory language is particularly expansive, including in particular the words “any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted”, that have no precise counterpart in Canadian legislation.

The poster art industry in the United States has been actively litigating the broad statutory “derivative works” provision against owners of the material objects that embody the copyrighted work. In *Mirage Editions, supra*, for example, the copyrighted image was applied to a ceramic tile. The 9th Circuit Court of Appeals ruled that the ceramic was an infringing “new” derivative work, a conclusion expressly rejected by the 7th Circuit Court of Appeals in *Lee v. A.R.T. Co.*, 125 F.3d 580 (1997), which concluded that the fixation did not infringe the copyright. Easterbrook J., for the 7th Circuit, reasoned that “[a]n alteration that includes (or consumes) a complete copy of the original lacks economic significance” (p. 581). He further found that

Cette notion est expressément définie à l’art. 101 du *United States Code*, titre 17 :

[TRADUCTION] Une « œuvre dérivée » est une œuvre basée sur une ou plusieurs œuvres préexistantes, comme une traduction, un arrangement musical, une dramatisation, un récit romancé, une version cinématographique, un enregistrement sonore, une reproduction artistique, un résumé ou toute autre forme dans laquelle une œuvre peut être refaçonnée, transformée ou adaptée. Une œuvre consistant en des modifications de forme, des annotations, des précisions ou en d’autres modifications qui, dans leur ensemble, constituent une œuvre originale de création, est une « œuvre dérivée ». [Je souligne.]

On retrouve le concept d’œuvre dérivée dans la Convention de Berne et dans la législation sur le droit d’auteur des États-Unis, d’Angleterre, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada. Toutes ces dispositions témoignent de la progression commune des lois sur le droit d’auteur dont la protection étroite contre la simple reproduction matérielle littérale s’est étendue pour donner, au titulaire du droit d’auteur, le contrôle sur certains changements de médium et certaines adaptations de l’œuvre originale. Bien que la notion d’ « œuvres dérivées » trouve écho dans d’autres ressorts, notamment au Canada, le libellé de la loi américaine a une portée particulièrement étendue, notamment en ce qui concerne les termes [TRADUCTION] « toute autre forme dans laquelle une œuvre peut être refaçonnée, transformée ou adaptée » dont on ne retrouve pas l’équivalent précis dans la législation canadienne.

L’industrie des affiches aux États-Unis conteste vigoureusement cette disposition de portée étendue sur les « œuvres dérivées », dans des instances contre les propriétaires des objets qui incorporent l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Dans *Mirage Editions*, précité, par exemple, l’image protégée par le droit d’auteur a été appliquée sur une tuile de céramique. La 9th Circuit Court of Appeals a conclu que la céramique constituait une œuvre dérivée « nouvelle » et attentatoire. La 7th Circuit Court of Appeals a expressément rejeté cette conclusion dans *Lee c. A.R.T. Co.*, 125 F.3d 580 (1997), où elle a conclu que la fixation ne violait pas le droit d’auteur. Le juge Easterbrook a statué, au nom de la 7th Circuit Court, qu’une [TRADUCTION]

71

72

there was no distinction between framing works of art, an acceptable practice under copyright law, and more permanent methods of display, such as re-fixing the art work on tile. The 9th Circuit has taken a different view: see *Mirage Editions, supra*. These cases and their progeny typically turn on conflicting interpretations of the words “recast, transformed, or adapted” in the U.S. statutory definition, but even under that more expansive U.S. definition of “derivative works” the 7th Circuit concluded that permanently mounting the artwork on tile did not “recast, transform, or adapt” the work. If these words appeared in our Act, there would presumably be a similar battle of statutory construction here, with the respondent saying the work was “recast, transformed, or adapted”, and the appellants denying that characterization, but the conflict between the scope of the copyright holders’ economic rights to control the end uses of his work and the purchasers’ rights as owners of the material object is the same. In the absence of the “recast, transformed, or adapted” language (or equivalent) in our Act, however, the respondent is unable to rely on it as an additional basis of copyright liability. As Estey J. noted in *Compo, supra*, at p. 367:

. . . United States court decisions, even where the factual situations are similar, must be scrutinized very carefully because of some fundamental differences in copyright concepts which have been adopted in the legislation of that country.

73

I should note that while there is no explicit and independent concept of “derivative work” in our Act, the words “produce or reproduce the work . . . in any material form whatever” in s. 3(1) confers on artists and authors the exclusive right to control the preparation of derivative works such as the union leaflet incorporating and multiplying the

« modification qui intègre (ou absorbe) une copie complète de l’original n’a aucune valeur sur le plan économique » (p. 581). Il a ensuite conclu qu’il n’existait aucune distinction entre l’encadrement des œuvres d’art, qui constitue une pratique acceptable selon les lois sur le droit d’auteur, et des méthodes plus permanentes d’exposition, telle la fixation à nouveau d’une œuvre sur une tuile. La 9th Circuit Court a adopté un point de vue différent : voir *Mirage Editions*, précité. Ces décisions et celles qui les ont suivies reposent habituellement sur des interprétations contradictoires des mots [TRADUCTION] « refaçonée, transformée ou adaptée » dans la définition énoncée dans la loi américaine. Même en appliquant cette définition américaine de l’expression « œuvres dérivées », qui a une portée étendue, la 7th Circuit Court a conclu que le transfert permanent de l’œuvre d’art sur une tuile n’avait pas eu pour effet de « refaçonner, transformer ni adapter » l’œuvre. Si ces mots figuraient dans notre loi, l’interprétation de la loi susciterait vraisemblablement ici la même controverse : l’intimé dirait que l’œuvre a été « refaçonée, transformée ou adaptée » et les appelants nieraient cette qualification. Toutefois, le conflit entre, d’une part, la portée des droits économiques des titulaires du droit d’auteur de contrôler les utilisations finales de leurs œuvres et, d’autre part, les droits des acheteurs en qualité de propriétaires de l’objet demeure le même. En l’absence des mots « refaçonée, transformée ou adaptée » ou de termes équivalents dans notre Loi, l’intimé ne peut cependant les invoquer comme motif additionnel d’assujettissement au droit d’auteur. Pour reprendre les propos du juge Estey dans l’arrêt *Compo*, précité, p. 367 :

La jurisprudence américaine doit [. . .] être analysée avec prudence même si elle porte sur des faits semblables car la loi américaine repose sur des conceptions du droit d’auteur fondamentalement différentes des nôtres.

Je dois souligner que, même si notre loi ne contient pas de notion explicite et distincte d’« œuvre dérivée », les mots « produire ou reproduire [. . .] l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque » figurant au par. 3(1) confèrent aux artistes et aux auteurs le droit exclusif de contrôler la préparation des œuvres dérivées comme le prospectus du

Michelin man in the *Michelin* case, *supra*. See generally, McKeown, *supra*, at p. 64. In *King Features Syndicate, Inc. v. O. and M. Kleeman, Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.), under a provision in the English Act similar to s. 3(1) of our Act, the plaintiff's copyright in the cartoon character "Popeye the Sailor" was held to be infringed by an unauthorized doll, i.e., the two dimensional character was reproduced without authorization in a new three-dimensional form. See also W. J. Braithwaite, "Derivative Works in Canadian Copyright Law" (1982), 20 *Osgoode Hall L.J.* 191, at p. 203. To the extent, however, that the respondent seeks to enlarge the protection of s. 3(1) by reading in the general words "recast, transformed, or adapted" as a free-standing source of entitlement, his remedy lies in Parliament, not the courts.

VI. Conclusion with Respect to the Substantive Issue

My conclusion is that in this case the respondent is asserting a moral right in the guise of an economic right, and the attempt should be rejected.

If the respondent's argument were correct in principle, of course, the absence of authority would not prevent his success. It is in the nature of the subject that intellectual property concepts have to evolve to deal with new and unexpected developments in human creativity. The problem here is that the respondent's submission ignores the balance of rights and interests that lie at the basis of copyright law.

VII. Conclusion With Respect to the Procedural Issue

I agree with Gonthier J. that an art. 734 seizure before judgment is not available to an artist or author who relies on the alleged infringement of a moral right.

syndicat qui incorporait et multipliait le bonhomme Michelin dans l'affaire *Michelin*, précitée. Voir généralement McKeown, *op. cit.*, p. 64. Dans *King Features Syndicate, Inc. c. O. and M. Kleeman Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.), on a jugé, par application d'une disposition législative anglaise semblable au par. 3(1) de notre loi, qu'une poupée non autorisée du personnage de bande dessinée « Popeye le marin » violait le droit d'auteur de la partie demanderesse, c.-à-d. que le personnage en deux dimensions avait été reproduit sans autorisation sous une forme tridimensionnelle. Voir également W. J. Braithwaite, « Derivative Works in Canadian Copyright Law » (1982), 20 *Osgoode Hall L.J.* 191, p. 203. Néanmoins, dans la mesure où l'intimé veut étendre la portée de la protection accordée par le par. 3(1) en l'interprétant comme s'il contenait les mots « refaçonnée, transformée ou adaptée » comme source indépendante d'un droit, c'est le législateur et non la Cour qui peut répondre à sa demande.

VI. Conclusion relative à la question de fond

Je conclus qu'en l'espèce, l'intimé tente de faire valoir un droit moral sous le couvert d'un droit économique. Cette tentative doit être repoussée.

Bien entendu, si l'argument de l'intimé était juste sur le plan des principes, l'absence de jurisprudence ne l'empêcherait pas d'obtenir gain de cause. Il est dans l'ordre des choses que les notions de propriété intellectuelle évoluent pour tenir compte des innovations imprévues procédant de la créativité humaine. Le problème en l'espèce, c'est que l'argument de l'intimé ne prend pas en considération l'équilibre des droits et intérêts sur lequel repose la législation en matière de droit d'auteur.

VII. Conclusion relative à la question de procédure

Je conviens avec le juge Gonthier que l'artiste ou l'auteur qui allègue la violation d'un droit moral ne peut pas recourir à la saisie avant jugement permise par l'art. 734 du *Code de procédure civile* du Québec.

74

75

76

77 Article 734 of the Quebec *Code of Civil Procedure* is a [TRANSLATION] “draconian procedure” as Gonthier J. himself noted 25 years ago while sitting as a trial judge in *Thériault v. Succession de Rémi Thériault*, [1977] C.S. 1120, at p. 1121:

[TRANSLATION] It is moreover settled law that seizure before judgment is a draconian procedure and is an exception to the ordinary rules of law, and that a person who uses that procedure must comply strictly with the rules set out in the *Code of Civil Procedure*.

78 I think Parliament had good reason not to authorize seizure before judgment without judicial order where the only sustainable allegation of infringement relates to moral rights. As discussed earlier, moral rights are hedged about with the concept of reasonableness. The evaluation of a potential breach calls for the exercise of a good deal of judgment, e.g., an artist or author has the moral right to be associated with his or her work “where reasonable” (s. 14.1(1)). A distortion, mutilation or modification of a work is only actionable if it is to “the prejudice of the honour or reputation of the author” (s. 28.2(1)). The artist or writer should not become the judge in his own cause on such matters and it is therefore entirely understandable that Parliament should insist on prior judicial review before any seizure takes place based on an assertion of violation of moral rights.

79 I conclude therefore that at this stage of the interlocutory proceedings, the respondent has not brought himself within s. 38 of the *Copyright Act* and therefore had no authority to obtain a seizure of the appellants’ copies under art. 734 of the Quebec *Code of Civil Procedure*. Whether a fuller record adduced at trial will demonstrate a breach of economic rights or moral rights will be for the trial judge to determine. At this stage, we need to decide only that the interlocutory record did not justify the seizure before judgment.

VIII. Disposition

80 The appeal should be allowed. I would vacate the order of the Quebec Court of Appeal and restore the

L’article 734 prévoit une « procédure draconienne », comme le juge Gonthier l’a lui-même fait remarquer il y a 25 ans lorsqu’il siégeait en première instance dans l’affaire *Thériault c. Succession de Rémi Thériault*, [1977] C.S. 1120, p. 1121 :

Il est de plus de jurisprudence constante que la saisie avant jugement est une procédure draconienne et dérogatoire aux règles habituelles du droit et que celui qui y a recours se doit de respecter rigoureusement les règles prescrites par le *Code de procédure civile*.

J’estime que le législateur avait de bonnes raisons de ne pas autoriser la saisie avant jugement sans ordonnance judiciaire dans les cas où la seule allévation d’acte illégal est la violation des droits moraux. Comme je l’ai mentionné précédemment, les droits moraux sont circonscrits par la notion de caractère raisonnable. L’évaluation d’une violation potentielle fait grandement appel à l’exercice du jugement, p. ex., un artiste ou un auteur a le droit moral de revendiquer la création de son œuvre « compte tenu des usages raisonnables » (par. 14.1(1)). La déformation, la mutilation ou la modification d’une œuvre ne peut donner lieu à une poursuite que si elle est faite « d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur » (par. 28.2(1)). L’artiste ou l’auteur ne doit pas devenir juge de sa propre cause en ces matières. Il est donc tout à fait compréhensible que le législateur insiste sur la tenue d’un examen judiciaire préalable à toute saisie fondée sur une allévation de violation des droits moraux.

Je conclus donc qu’à la présente étape de l’instance interlocutoire, l’intimé ne répondait pas aux critères d’application de l’art. 38 de la Loi. Par conséquent, l’art. 734 du *Code de procédure civile* du Québec ne lui permettait pas d’obtenir la saisie des exemplaires des appelants. Il appartiendra au juge de première instance de déterminer si la preuve plus complète produite au procès démontre l’existence d’une violation des droits économiques ou des droits moraux. À ce stade-ci, il nous suffit de conclure que le dossier interlocutoire ne justifiait pas la saisie avant jugement.

VIII. Dispositif

Le pourvoi est accueilli. Je suis d’avis d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel du Québec et de

order of the motions judge setting aside the seizure and ordering that the seized goods be returned to the appellants. As this is an interlocutory proceeding, the costs both here and in the courts below should be to the appellants in the cause, i.e., the appellants will be entitled to their costs of these interlocutory proceedings only if they ultimately succeed in the action on the merits.

English version of the reasons of L'Heureux-Dubé, Gonthier and LeBel JJ. delivered by

GONTHIER J. (dissenting) —

I. Introduction

The issue in this case involves the validity of a seizure before judgment under s. 38(1) of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42 (“C.A.”), and art. 734(1) of the Quebec *Code of Civil Procedure*, R.S.Q., c. C-25 (“C.C.P.”). The only matter before this Court is the seizure of the canvas-backed reproductions of the paper posters that embody the respondent artist’s works. In order to dispose of that question, however, we must first determine whether the process of transferring a poster onto canvas can give rise to an infringement of the exclusive rights conferred by the C.A. and thereby constitute a form of copyright infringement.

II. Facts

The new process in issue here involves lifting only the ink that was used in printing a paper poster and transferring it onto a canvas. This process eliminates any trace of what was previously printed on the poster, leaving it blank. There is therefore no increase in the total number of reproductions.

The appellants Galerie d’Art Yves Laroche inc., Galerie d’Art du Petit Champlain inc., Galerie d’Art Laroche, Denis inc. and Serge Rosa each operate an art gallery, while the appellant Éditions Multi-Graph ltée runs a publishing firm. The respondent, Claude Théberge, is a painter who enjoys a well-established reputation in Canada, the United States and Europe.

rétablir l’ordonnance du juge des requêtes annulant la saisie et ordonnant la restitution des biens saisis aux appelants. Comme il s’agit d’une instance interlocutoire, les dépens devant notre Cour et les tribunaux d’instance inférieure doivent être accordés aux appelants suivant l’issue de l’instance, c.-à-d. que les appelants auront droit aux dépens relatifs à ces instances interlocutoires seulement s’ils ont finalement gain de cause sur le fond de l’action.

Les motifs des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel ont été rendus par

LE JUGE GONTHIER (dissident) —

I. Introduction

La présente affaire met en cause la validité d’une saisie avant jugement faite en vertu du par. 38(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42 (« *L.d.a.* »), et du par. 734(1) du *Code de procédure civile* du Québec, L.R.Q., ch. C-25 (« *C.p.c.* »). Seule la saisie d’entoilages d’affiches papier des œuvres de l’artiste intimé demeure en litige devant notre Cour. Afin de statuer sur cette question, il est toutefois nécessaire de déterminer a priori si l’entoilage d’une affiche papier peut donner lieu à une violation des droits exclusifs octroyés par la *L.d.a.* et constituer par le fait même une forme de contrefaçon.

II. Faits

L’entoilage est un procédé récent qui permet de prélever d’une affiche papier imprimée les seules encres utilisées et de les reporter sur une toile. Ce procédé laisse l’affiche d’origine blanche, sans trace de ce qui y avait été précédemment imprimé. Il n’y a donc pas, en fin de compte, augmentation du nombre total de reproductions.

Les appellants Galerie d’Art Yves Laroche inc., Galerie d’Art du Petit Champlain inc., Galerie d’Art Laroche, Denis inc. et Serge Rosa tiennent chacun une galerie d’art, alors que l’appelante Éditions Multi-Graph ltée exploite une maison d’édition. L’intimé, M. Claude Théberge, est un artiste peintre qui jouit d’une réputation enviable

81

82

83

Under s. 13(1) C.A., he was the first owner of the copyright in his works.

84 The respondent had nonetheless contractually authorized the reproduction of some of his works, being careful to define the exact scope and type of reproductions authorized. As a representative contract, the parties introduced in evidence a written agreement dated October 29, 1996, in which the respondent assigned the right to publish 10,000 reproductions, 100,000 cards and other stationery products representing the work *Célébration* to Éditions Galerie L'Imagerie É.G.I. Ltée ("É.G.I."). Under the heading [TRANSLATION] Product(s)", the contract provides as follows: [TRANSLATION] "Reproduction 50 x 60cm - 19.7 x 23.6. - No. 6304 and/or cards and/or stationery". Then, under the heading [TRANSLATION] "Printing(s)" it specifies "Maximum ten thousand (10,000) reproductions and/or one hundred thousand (100,000) cards and/or stationery as advised". And under the heading [TRANSLATION] "Compensation", it stipulates that [TRANSLATION] "the publisher will give the artist, free of charge, twenty-five (25) reproductions and/or one hundred (100) cards as artist's proofs".

85 Moreover, art. 9 of the contract, entitled [TRANSLATION] "Other stationery products", stipulates:

[TRANSLATION] The publisher is authorized to produce other stationery products (e.g., calendars, agendas, address books, writing paper, wrapping paper, gift boxes, etc.) if it informs the artist of the quantities published and sales generated, and if it pays him royalties equivalent to the royalties agreed to herein.

86 Article 19, entitled [TRANSLATION] "Free use of the product", stipulates:

[TRANSLATION] The product is offered for sale without restriction as to use, i.e. it may be framed, laminated or combined with other products and such uses shall not be considered to have generated products or sub-products other than those provided for in this contract.

87 The appellant art galleries had all purchased cards, photolithographs and posters embodying various of the artist's works, and then transferred

au Canada, aux États-Unis et en Europe. En vertu du par. 13(1) *L.d.a.*, il était premier titulaire du droit d'auteur sur ses œuvres.

L'intimé avait néanmoins contractuellement autorisé la reproduction de certaines de ses œuvres en prenant le soin de définir explicitement l'étendue et le type de reproductions autorisées. À titre de contrat type, les parties ont mis en preuve une entente écrite en date du 29 octobre 1996, par laquelle l'intimé cède aux Éditions Galerie L'Imagerie É.G.I. Ltée (« É.G.I. ») le droit de publier 10 000 reproductions, 100 000 cartes ainsi que d'autres produits de papeterie représentant l'œuvre *Célébration*. Sous la rubrique « Le(s) produit(s) », ce contrat énonce : « Reproduction 50 x 60cm - 19,7 x 23,6. No. 6304 et/ou cartes et/ou papeterie ». Ensuite, la rubrique « Le(s) tirage(s) » mentionne « Maximum dix mille (10 000) reproductions et/ou cent mille (100 000) cartes et/ou papeterie selon avis ». Enfin, sous la rubrique « Les compensations », il est stipulé que « [I]'éditeur remettra gratuitement à l'artiste vingt-cinq (25) reproductions et/ou cent (100) cartes à titre d'épreuves d'artiste ».

Par ailleurs, la clause 9 du contrat, intitulée « Autres produits de papeterie » stipule :

L'éditeur est autorisé à produire d'autres produits de papeterie (ex., calendrier, agenda, carnet d'adresses, papier à lettre, papier d'emballage, boîte-cadeau, etc.) s'il fait rapport à l'artiste des quantités publiées et des ventes réalisées, et s'il lui verse des royalties équivalentes à celles ici convenues.

La clause 19, intitulée « Libre utilisation du produit », stipule quant à lui :

Le produit est mis en vente sans restriction d'utilisation, i.e. qu'il peut être encadré, laminé ou regroupé avec d'autres produits sans que ces utilisations ne soient considérées comme ayant généré des produits ou sous-produits autres que ceux prévus à ce contrat.

Les galeries d'art appelantes ont toutes acheté des cartes, photolithographies et affiches représentant différentes œuvres de l'artiste, pour ensuite en

the image to canvas using the process described earlier. Although the possibility that there were other suppliers was mentioned, it seems that the stationery products that were transferred onto canvas by that process were purchased mainly from É.G.I.

Given this situation, the respondent applied for an injunction, accounting, and damages in the Quebec Superior Court. He also obtained a writ of seizure before judgment under art. 735 *C.C.P.* As well, he applied for seizure of, *inter alia*, all of the canvas-backed reproductions embodying his works, claiming to have a deemed right of ownership in those items under s. 38 *C.A.* The appellants applied to have the seizure quashed under art. 738 *C.C.P.* The validity of the seizure before judgment of the canvas-backed reproductions is the only matter before this Court.

III. Relevant Statutory Provisions

Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25

734. The plaintiff may also seize before judgment:

(1) the movable property which he has a right to revendicate;

. . .

(5) the movable property which a provision of law permits him to seize in order to assure the exercise of his rights upon it.

Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42

2. . . .

“infringing” means

(a) in relation to a work in which copyright subsists, any copy, including any colourable imitation, made or dealt with in contravention of this Act,

. . .

The definition includes a copy that is imported in the circumstances set out in paragraph 27(2)(e) and

entoiler l’image selon le procédé décrit précédemment. Bien que la possibilité d’autres sources ait été évoquée, il appert que les produits de papeterie ainsi entoilés aient principalement été achetés de É.G.I.

Devant cette situation, l’intimé a intenté un recours en injonction, reddition de comptes et dommages-intérêts devant la Cour supérieure du Québec. Il a également obtenu la délivrance d’un bref de saisie avant jugement en vertu de l’art. 735 *C.p.c.* Il requérait ainsi que soient saisis, entre autres choses, tous les entoilages de ses œuvres, alléguant avoir un droit de propriété présumé sur ces biens en vertu de l’art. 38 *L.d.a.* Les appelants ont demandé la cassation de cette saisie en vertu de l’art. 738 *C.p.c.* C’est sur la validité de la saisie avant jugement des seuls entoilages que nous sommes appelés à nous prononcer.

III. Dispositions législatives pertinentes

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25

734. Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement :

1. le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer;

. . .

5. le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur icelui.

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42

2. . . .

« contrefaçon »

a) À l’égard d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

. . .

La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l’alinéa 27(2)e) et l’article

section 27.1 but does not otherwise include a copy made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made;

. . .

“copyright” means the rights described in

(a) section 3, in the case of a work,

. . .

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 . . .

. . .

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

. . .

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

. . .

14.1 (1) The author of a work has, subject to section 28.2, the right to the integrity of the work and, in connection with an act mentioned in section 3, the right, where reasonable in the circumstances, to be associated with the work as its author by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.

(2) Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.

(3) An assignment of copyright in a work does not by that act alone constitute a waiver of any moral rights.

(4) Where a waiver of any moral right is made in favour of an owner or a licensee of copyright, it may be

27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

. . .

« droit d’auteur » S’entend du droit visé :

a) dans le cas d’une œuvre, à l’article 3;

. . .

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 . . .

. . .

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

. . .

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

. . .

14.1 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à

invoked by any person authorized by the owner or licensee to use the work, unless there is an indication to the contrary in the waiver.

14.2 (1) Moral rights in respect of a work subsist for the same term as the copyright in the work.

(2) The moral rights in respect of a work pass, on the death of its author, to

(a) the person to whom those rights are specifically bequeathed;

(b) where there is no specific bequest of those moral rights and the author dies testate in respect of the copyright in the work, the person to whom that copyright is bequeathed; or

(c) where there is no person described in paragraph (a) or (b), the person entitled to any other property in respect of which the author dies intestate.

. . .

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.

. . .

28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work is, in the absence of consent by the author, an infringement of the moral rights.

28.2 (1) The author's right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,

(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or

(b) used in association with a product, service, cause or institution.

(2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work.

(3) For the purposes of this section,

(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or

(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work

shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work.

. . .

moins d'une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l'un ou l'autre à utiliser l'œuvre.

14.2 (1) Les droits moraux sur une œuvre ont la même durée que le droit d'auteur sur celle-ci.

(2) Au décès de l'auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d'auteur, soit, en l'absence d'un tel légataire, aux héritiers de l'auteur.

. . .

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.

. . .

28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son œuvre tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'œuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

. . .

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.

(2) In any proceedings for an infringement of a moral right of an author, the court may grant to the author or to the person who holds the moral rights by virtue of subsection 14.2(2) or (3), as the case may be, 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.

38. (1) Subject to subsection (2), the owner of the copyright in a work or other subject-matter may

(a) recover possession of all infringing copies of that work or other subject-matter, and of all plates used or intended to be used for the production of infringing copies, and

(b) take proceedings for seizure of those copies or plates before judgment if, under the law of Canada or of the province in which those proceedings are taken, a person is entitled to take such proceedings,

as if those copies or plates were the property of the copyright owner.

(Emphasis added.)

IV. Judgments Below

A. *Quebec Superior Court*

90 Bélanger J. concluded that transferring an authorized paper reproduction onto canvas did not amount to infringement within the meaning of the C.A.: [1999] Q.J. No. 4472 (QL).

91 He relied first on art. 19 of the representative contract, which stipulates: [TRANSLATION] “[t]he product is offered for sale without restriction as to use, i.e. it may be framed, laminated or combined with other products and such uses shall not be considered to have generated products or sub-products other than those provided for in this contract” (emphasis added). Thus, he apparently interpreted that clause as conferring broad authority to alter the substrate or medium of the work.

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.

(2) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l’auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contre-faits d’œuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

(Je souligne.)

IV. Jugements antérieurs

A. *Cour supérieure du Québec*

Le juge Bélanger a conclu que l’entoilage d’une reproduction papier autorisée n’équivaut pas à contrefaçon au sens de la *L.d.a.* : [1999] J.Q. n° 4472 (QL).

Il s’est d’abord fondé sur la clause 19 du contrat type, qui stipule que « [l]e produit est mis en vente sans restriction d’utilisation, i.e. qu’il peut être encadré, laminé ou regroupé avec d’autres produits sans que ces utilisations ne soient considérées comme ayant généré des produits ou sous-produits autres que ceux prévus à ce contrat » (je souligne). Il a donc vraisemblablement interprété cette clause comme conférant une vaste faculté de modifier le support de l’œuvre.

Bélanger J. relied heavily on the reasoning of Southey J. in *Fetherling v. Boughner* (1978), 40 C.P.R. (2d) 253 (Ont. H.C.). He also observed that the process of transferring onto canvas [TRANSLATION] “does not in any way constitute new, unauthorized copies of the work” (para. 6), since the image is physically transferred from the paper onto the canvas. Bélanger J. added that the cards in the possession of the appellant Serge Rosa had all been purchased from the authorized publisher, É.G.I.

Bélanger J. therefore concluded that the respondent could not benefit from the presumption of ownership created by s. 38(1) C.A. He ordered that the seizure be quashed.

B. *Quebec Court of Appeal*

Since this was an interlocutory proceeding, the respondent had to bring a motion for leave to appeal under arts. 26 and 511 C.C.P. Nuss J.A., sitting as a single judge, allowed the motion but [TRANSLATION] “only as it relates to the quashing of the seizure and the release ordered with respect to goods that are reproductions on canvas” (emphasis added). The issue in the Court of Appeal was therefore substantially narrower. This Court may not dispose of any issue that was not before the Court of Appeal.

The three judges agreed that the respondent’s appeal should be allowed: [2000] Q.J. No. 412 (QL). Michaud C.J.Q. and Delisle J.A. wrote separate reasons, however, each emphasizing different aspects. Beauregard J.A. concurred in their analysis.

Michaud C.J.Q. first stated that the publishing contracts showed that the respondent had consented only to paper-backed reproductions and not canvas-backed reproductions. He also distinguished laminating, framing or mounting a paper-backed reproduction onto another substrate from transferring a paper-backed reproduction onto canvas. While the basic nature of a paper-backed reproduction remains the same when it is glued, framed or laminated, transferring a reproduction onto canvas changes its nature. Furthermore, the value of a

Le juge Bélanger s’est par ailleurs fortement appuyé sur le raisonnement du juge Southey dans l’affaire *Fetherling c. Boughner* (1978), 40 C.P.R. (2d) 253 (H.C. Ont.). Aussi a-t-il constaté que le procédé de transfert sur toile « ne constitue pas pour autant de nouvelles copies non autorisées de l’œuvre » (par. 6), puisque l’image est physiquement transférée du papier à la toile. Il a finalement mentionné que les cartes en la possession de l’appelant Serge Rosa avaient toutes été achetées de l’éditeur autorisé É.G.I.

Le juge Bélanger a donc conclu que l’intimé ne pouvait bénéficier de la présomption de propriété créée par le par. 38(1) *L.d.a.* Il a octroyé mainlevée des saisies.

B. *Cour d’appel du Québec*

Comme il s’agissait d’une affaire interlocutoire, l’intimé a dû présenter une requête pour permission d’appeler en vertu des art. 26 et 511 C.p.c. Le juge Nuss, siégeant seul, a accueilli la requête, mais « seulement en ce qui concerne l’annulation de la saisie et la mainlevée ordonnée quant aux biens qui sont des reproductions sur toile » (je souligne). Le litige devant la cour d’appel se voyait alors considérablement circonscrit. Or, notre Cour ne peut se prononcer au-delà de ce qui faisait controverse devant la Cour d’appel.

Les trois juges se sont accordés pour accueillir l’appel de l’intimé : [2000] J.Q. n° 412 (QL). Le juge en chef Michaud et le juge Delisle ont toutefois rédigé des opinions distinctes, chacun insistant sur différents éléments. Le juge Beauregard a souscrit à leur analyse.

Le juge en chef Michaud a d’abord posé que les contrats d’édition montrent que l’intimé n’a consenti qu’à des reproductions papier, et non à des reproductions sur toile. Il a par ailleurs distingué le laminage, l’encadrement et l’apposition sur un autre support d’une reproduction papier, d’une part, de son entoilage, d’autre part. Car, si une reproduction papier conserve sa nature première lorsque collée, encadrée ou laminée, l’entoilage donne lieu à une modification de cette même nature. D’autre part, la valeur d’une reproduction papier encadrée ou

92

93

94

95

96

paper-backed reproduction that is framed or laminated is equal to the sum of the value of the poster and the cost of the process, while transferring a reproduction onto canvas allows a vendor to charge more than the sum of the costs.

97 Michaud C.J.Q. therefore concluded that the original painting had indeed been reproduced, even though the technique used for doing it consisted in transferring a paper-backed reproduction onto canvas. In addition, the rights of the artist had in fact been infringed even though the rights of the authorized publishers might not have been.

98 Delisle J.A. reviewed a number of relevant sections of the *C.A.* He first considered the definition of “infringing” in s. 2, that is any copy of a work made or dealt with in contravention of that Act. Then he referred to the sole right to “produce or reproduce . . . in any material form whatsoever” in s. 3(1). He then cited the description in s. 27 of what constitutes 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”. He then interpreted those provisions and concluded that the canvas-backed reproductions in question, which had been made without the consent of the respondent, constituted a reproduction of his works in a different form, and was therefore infringement.

99 The Court of Appeal accordingly allowed the appeal and upheld the seizure before judgment with respect to the canvas-backed reproductions.

V. Issue

100 In my opinion, there is only one real issue in this case: whether the canvas-backed reproductions of the artist’s paintings constitute infringement within the meaning of the *C.A.* As I will explain in greater detail in the analysis, the validity of the seizure before judgment of the canvas-backed reproductions depends entirely on the answer to that question. If we conclude that the canvas-backed reproductions are infringing copies, the respondent

laminée est égale à la somme de la valeur de l’affiche et du coût du procédé. En revanche, un entoilage permet au vendeur d’obtenir plus que cette somme.

Le juge en chef Michaud a donc conclu qu’il y a bel et bien eu reproduction du tableau d’origine, même si la technique pour y arriver était l’entoilage d’une reproduction papier. Aussi, bien qu’il n’y ait peut-être pas eu atteinte aux droits des éditeurs autorisés, il y a eu atteinte aux droits de l’artiste.

Le juge Delisle a quant à lui passé en revue certains articles pertinents de la *L.d.a.* Il s’est d’abord penché sur la définition de « contrefaçon » énoncée à l’art. 2, soit la reproduction d’une œuvre faite contrairement à la loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la Loi. Puis, il a fait référence au droit exclusif de « produire ou [de] reproduire [. . .] sous une forme matérielle quelconque » conféré par le par. 3(1). Enfin, il a évoqué la description contenue à l’art. 27 de ce qui constitue une violation du droit d’auteur, soit « l’accomplissement, sans le consentement du titulaire [du] droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir ». Procédant à l’interprétation de ces dispositions, il en est arrivé à la conclusion que les entoilages visés, effectués en l’absence du consentement de l’intimé, constituent une reproduction de ses œuvres sous une forme différente. Il s’agissait donc de contrefaçon.

La Cour d’appel a donc accueilli l’appel et maintenu la saisie avant jugement quant aux entoilages.

V. Question en litige

Il n’est, à mon avis, qu’une véritable question en litige en l’espèce : déterminer si l’entoilage de reproductions papier des tableaux de l’intimé donne lieu à un acte de contrefaçon au sens de la *L.d.a.* Comme j’expliquerai plus en détail dans l’analyse, la validité de la saisie avant jugement des entoilages dépend entièrement de la réponse à cette question. Si l’on conclut que les entoilages sont des exemplaires contrefaits, l’intimé est réputé propriétaire des

is deemed to be the owner of the items under s. 38 C.A. The seizure would then be valid. If, however, we reach the contrary conclusion, the seizure must be set aside.

VI. Analysis

A. *Seizure Before Judgment*

(1) Interaction Between Article 734(1) C.C.P. and Section 38(1) C.A.

Article 734(1) C.C.P. allows a plaintiff to seize before judgment the movable property which he has a right to revendicate. Section 38(1) C.A. provides that “the owner of the copyright in a work . . . may recover possession of all infringing copies of that work . . . and take proceedings for seizure of those copies . . . before judgment if, under the law of Canada or of the province in which those proceedings are taken, a person is entitled to take such proceedings, as if those copies . . . were the property of the copyright owner”.

The fate of the revendication and seizure is therefore inextricably tied to the determination of the issue of infringement. If the canvas-backed reproductions constitute infringing copies of the respondent’s works, the respondent is entitled to revendicate them under s. 38(1) C.A. That right of revendication will then serve as the basis for the right of seizure before judgment under art. 734(1) C.C.P. (see, for example, *Tri-Tex Co. v. Gideon*, [1999] R.J.Q. 2324 (C.A.); *2946-1993 Québec inc. v. Sysbyte Telecom inc.*, Sup. Ct. Mtl. No. 500-05-064484-015, May 2, 2001, J.E. 2001-1143).

The determination of the infringement issue in this case is relevant in determining whether the affidavit in support of the application for a writ of seizure (art. 738 C.C.P.) was sufficient. This is a moot point having regard to the veracity of the relevant facts alleged in the affidavit. The appellants’ admissions relating to the transfer onto canvas of some paper-backed reproductions of the respondent’s works have alone eliminated any uncertainty on that point.

biens en vertu de l’art. 38 *L.d.a.* La saisie sera alors valide. Si l’on en vient à la conclusion contraire, cependant, la saisie doit être cassée.

VI. Analyse

A. *Saisie avant jugement*

(1) Interaction entre le par. 734(1) C.p.c. et le par. 38(1) L.d.a.

Le paragraphe 734(1) C.p.c. permet à un demandeur de saisir avant jugement le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer. Le paragraphe 38(1) *L.d.a.* énonce quant à lui que « le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’œuvres [. . .] ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet ».

Le sort de la saisie-revendication est donc inextricablement lié à la détermination de la question de la contrefaçon. S’il se trouve que les entoilages constituent des exemplaires contrefaits des œuvres de l’intimé, ce dernier se voit investi du droit de les revendiquer en vertu des dispositions du par. 38(1) *L.d.a.* Ce droit de revendication constituera ensuite le fondement du droit de saisir avant jugement en vertu du par. 734(1) C.p.c. (à titre d’exemple, voir *Tri-Tex Co. c. Gideon*, [1999] R.J.Q. 2324 (C.A.); *2946-1993 Québec inc. c. Sysbyte Telecom inc.*, C.S. Mtl., n° 500-05-064484-015, le 2 mai 2001, J.E. 2001-1143).

La détermination de la question de savoir s’il y a eu contrefaçon ou non en l’espèce est pertinente à l’examen de la suffisance de l’affidavit à l’appui de la demande de délivrance du bref de saisie (art. 738 C.p.c.). Il n’y a pas matière à débat eu égard à la véracité des faits pertinents allégués à l’affidavit. À elles seules, les admissions des appelants quant à l’entoilage de certaines reproductions papier des œuvres de l’intimé ont pour effet d’éliminer toute incertitude à cet égard.

101

102

103

104 A decision with respect to the sufficiency of the affidavit in support of a seizure before judgment is not, strictly speaking, a decision on the merits of the case. The judge who analyses the issue of sufficiency must nonetheless examine the logical connection between the facts alleged and the right to seize before judgment (*Stopponi v. Bélanger*, [1988] R.D.J. 33 (C.A.), at p. 37).

105 In this case, however, the question of the connection between the facts and the right to seize is completely indistinguishable from the question of the infringement of the respondent's copyright. This is so by reason of s. 38(1) C.A., which states that "the owner of the copyright in a work . . . may recover possession of all infringing copies of that work . . . and take proceedings for seizure of those copies . . . before judgment if, under the law of Canada or of the province in which those proceedings are taken, a person is entitled to take such proceedings, as if those copies . . . were the property of the copyright owner" (emphasis added). "Infringing", as defined by s. 2 C.A., requires an infringement of the copyright. In other words, in order to conclude that the process of transferring onto canvas gives rise to an act of infringement, it must first be established that it constitutes a copyright infringement.

106 In short, in order for the facts in the affidavit to meet the sufficiency requirement in the C.C.P., they must establish that an infringement has occurred. The issues of sufficiency and copyright infringement therefore involve the same elements of fact and law. Since the relevant facts were admitted, the legal issue is all that remains to be decided. That issue is a narrow one, and calls for a determination of whether the process of transferring onto canvas amounts to infringement.

(2) Risk of Abuse

107 Counsel for the appellants argued that we should apply the rigorous tests relating to recognition of the validity of seizures before judgment under art. 734 C.C.P. Those tests refer to, *inter alia*, the possibility of abuse and the devastating effects that such proceedings may have on the parties involved.

Une décision quant à la suffisance de l'affidavit au soutien d'une saisie avant jugement ne constitue pas, à proprement parler, une décision sur le fond de l'affaire en litige. Le juge qui analyse la question de la suffisance doit toutefois procéder à un examen du rapport logique entre les faits allégués et le droit à la saisie avant jugement (*Stopponi c. Bélanger*, [1988] R.D.J. 33 (C.A.), p. 37).

En l'espèce, cependant, l'examen du rapport entre les faits et le droit à la saisie se confond parfaitement avec celui de la violation du droit d'auteur de l'intimé. Ceci découle du par. 38(1) L.d.a., qui affirme que « le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'œuvres [. . .] ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet » (je souligne). Or, la « contrefaçon » telle que définie à l'art. 2 L.d.a. requiert une violation du droit d'auteur. Autrement dit, afin de conclure que le procédé d'entoilage donne lieu à un acte de contrefaçon, l'on doit préalablement montrer qu'il donne lieu à une violation du droit d'auteur.

En somme, pour que les faits de l'affidavit répondent à l'exigence de suffisance du C.p.c., il faut qu'ils révèlent la commission d'un acte de contrefaçon. La question de la suffisance et la question de la violation du droit d'auteur mettent donc en jeu les mêmes éléments de fait et de droit. Comme les faits pertinents ont été admis, seule la question juridique reste à trancher. Or, cette question est bien circonscrite, requérant de déterminer si le procédé d'entoilage équivaut à contrefaçon.

(2) Le risque d'abus

Les procureurs des appelants ont plaidé en faveur de l'application de critères sévères relativement à la reconnaissance de la validité des saisies avant jugement selon l'art. 734 C.p.c. Ceux-ci évoquent notamment la possibilité d'abus et les effets dévastateurs que de telles procédures peuvent avoir sur les parties saisies.

While a seizure before judgment under art. 734 *C.C.P.* may be carried out without prior approval by a judge, it must also be noted that this is a conservatory measure the purpose of which is simply to [TRANSLATION] “obtain possession of property that is in dispute . . . and place it under the authority of the court until it has determined the respective rights of the parties” (see C. Belleau, “Des mesures provisionnelles”, in D. Ferland and B. Emery, eds., *Précis de procédure civile du Québec* (3rd ed. 1997), vol. 2, 301, at p. 307; *Molloy v. Bouchard*, [1990] R.J.Q. 1941 (Sup. Ct.)). As was previously mentioned, seizure before judgment does not, strictly speaking, call for a determination of the merits of the case. That is in fact why the affidavit in support of the application for a writ need only set out sufficient supporting facts, and those facts must be accepted by the judge who hears the motion to quash under art. 738 *C.C.P.*

Furthermore, the guarantees provided by the provisions of the *C.C.P.* limit the opportunities for abuse. First, art. 738 *C.C.P.* allows the defendant to apply, by motion, for the seizure to be quashed because of the insufficiency or the falsity of the affidavit on the strength of which the writ was issued. This means that if an affidavit is too brief or contains false allegations, the seizure will be quashed. Furthermore, under art. 738 *C.C.P.* when the affidavit is contested, the burden is on the seizing party to prove the allegations in the affidavit. As Professor Belleau observes, *supra*, at p. 303:

[TRANSLATION] [T]he seizure before judgment may be quashed (arts. 737, 738), if requested by another party to the main action, or release may be granted (art. 739), but, as a rule, these circumstances will not affect the conduct of the action, which may continue until the final judgment is rendered or a settlement between the parties is signed.

Furthermore, when the seizure takes place under art. 734(1) *C.C.P.*, as in this case, the affidavit must establish, at the very least, a right to recover possession of the property in order to satisfy the requirement of sufficiency. There must be a sufficient logical connection between the facts alleged and the

Il est vrai qu’une saisie avant jugement en vertu de l’art. 734 *C.p.c.* s’obtient sans autorisation préalable d’un juge. Il faut toutefois ajouter qu’il s’agit là d’une mesure conservatoire qui vise simplement à « obtenir la possession d’un bien faisant l’objet [d’un] litige [. . .] et [à] le placer sous l’autorité de la justice jusqu’à ce que le tribunal ait établi les droits respectifs des parties ». (Voir C. Belleau « Des mesures provisionnelles », dans D. Ferland et B. Emery, dir., *Précis de procédure civile du Québec* (3^e éd. 1997), vol. 2, 301, p. 307; *Molloy c. Bouchard*, [1990] R.J.Q. 1941 (C.S.)). Comme je l’ai précédemment évoqué, une saisie avant jugement n’implique pas à proprement parler une détermination du fond du litige. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’affidavit à l’appui de la demande de délivrance du bref n’a qu’à faire état de faits justificatifs suffisants et ces faits doivent être tenus pour avérés par le juge qui traite une requête en cassation en vertu de l’art. 738 *C.p.c.*

Les garanties offertes par les dispositions du *C.p.c.* restreignent par ailleurs les possibilités d’abus. D’abord, l’art. 738 *C.p.c.* permet à la partie défenderesse de demander, par voie de requête, l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. Ainsi, en présence d’un affidavit trop laconique ou contenant des allégations fausses, la saisie sera cassée. Qui plus est, l’art. 738 *C.p.c.* impose à la partie saisissante le fardeau de prouver la véracité des allégations contenues à l’affidavit, dès que celui-ci est contesté. Comme le souligne le professeur Belleau, *loc. cit.*, p. 303 :

[L]a saisie avant jugement peut être annulée sur demande d’une autre partie au litige principal (a. 737, 738) ou faire l’objet d’une mainlevée (a. 739), mais ces événements n’affecteront pas en principe le déroulement de ce litige qui pourra se poursuivre jusqu’au prononcé du jugement final ou à la signature d’une transaction entre les parties.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une saisie en vertu du par. 734(1) *C.p.c.* comme en l’espèce, l’affidavit doit montrer qu’il existe à tout le moins un droit à la revendication du bien pour satisfaire à l’exigence de suffisance. Il doit ainsi exister un lien logique suffisant entre les faits allégués et les conditions

requirements for the revendication of the right. In this case, we would therefore have to set the seizure aside if the affidavit contained facts that did not logically support a finding of infringement. Although seizure before judgment is an exceptional proceeding, it is the appropriate vehicle in this case, as provided in s. 38(1) *C.A.* In a recent article, Laurent Carrière highlights the significance of s. 38(1) in the application of art. 734 *C.C.P.* (L. Carrière, “Voies et recours civils en matière de violation de droits d’auteur au Canada”, in Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (2001), 395, at pp. 469-70):

[TRANSLATION] Subsection 38(1) allows the copyright owner to claim possession of all infringing copies of a work, *as the owner*, and henceforth provides a statutory basis for proceedings to recover possession and seizure before judgment “if, under the law of Canada or of the province in which those proceedings are taken, a person is entitled to take such proceedings. . . .”

In Quebec, the proceedings will be instituted under art. 734(1) of the *Code of Civil Procedure*. . . . We would recall that under that article, the seizing party is not required to argue that his debt may be put in jeopardy. [Emphasis in original; citations omitted.]

It is therefore important to carry out a contextual analysis of the requirements that must be met in order for art. 734 *C.C.P.* to apply, from the standpoint of s. 38 *C.A.*, while at the same time strictly complying with the rules laid down in the *C.C.P.* in respect of seizure before judgment.

111

In the case of a seizure that was abusive or made in bad faith, the party from whom the seizure was made will retain the option of bringing an action in damages in accordance with the ordinary rules of civil liability.

B. *Copyright*

(1) Introduction

112

Even though our legislation derives from the common law, it is important to recall the origin and significance of copyright. In 1777, P.-A. Caron de Beaumarchais, who founded the Société des auteurs dramatiques, stated:

du droit à la revendication. Par conséquent, dans la présente affaire, il faudrait casser la saisie si l’affidavit faisait état de faits qui ne soutenaient pas logiquement une conclusion de contrefaçon. Bien que la saisie avant jugement soit une procédure exceptionnelle, elle est le véhicule approprié dans ce cas, tel que le prévoit le par. 38(1) *L.d.a.* Dans un article récent, Laurent Carrière souligne l’importance du par. 38(1) dans l’application de l’art. 734 *C.p.c.* (L. Carrière, « Voies et recours civils en matière de violation de droits d’auteur au Canada », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (2001), 395, p. 469-470) :

Le paragraphe 38(1) permet au titulaire du droit d’auteur de revendiquer la possession, à *titre de propriétaire*, des exemplaires contrefaits d’une œuvre et confère dorénavant une assise législative aux procédures de recouvrement de possession saisie avant jugement « si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le (. . .) permet ».

Au Québec, les procédures seront initiées selon le paragraphe 734(1) du *Code de procédure civile* [. . .] Rappelons qu’aux termes de cette disposition, le saisissant n’a pas à invoquer le péril dans lequel se trouve sa créance. [En italique dans l’original; renvois omis.]

Ainsi, il est important d’analyser de façon contextuelle les conditions d’application de l’art. 734 *C.p.c.* et ce, dans la perspective de l’art. 38 *L.d.a.*, tout en respectant rigoureusement les règles prescrites par le *C.p.c.* en matière de saisie avant jugement.

Enfin, en cas de saisie faite abusivement ou de mauvaise foi, la partie saisie conservera la possibilité d’intenter un recours en dommages-intérêts selon les règles usuelles de la responsabilité civile.

B. *Droit d’auteur*

(1) Introduction

Bien que l’origine de notre législation soit de common law, il est important de rappeler la genèse et l’importance du droit d’auteur. P.-A. Caron de Beaumarchais qui forma la Société des auteurs dramatiques affirmait en 1777 :

[TRANSLATION] It is said in the theatre lobby that it is not noble for authors to write for the worthless pursuit of money, they who pride themselves on their claim to fame. Indeed, they are right, fame is appealing. But they forget that nature condemns us to dine 365 times in order to bask in glory merely for a year. For the authors, they are not defending a privilege, but the sacred right of all rights to retain ownership of their works. . . .

(Preface by M. Pagnol in J. Boncompain, *Le droit d'auteur au Canada: Étude critique* (1971), at p. 9)

In Canada, it is settled law that the sole source of copyright is the *C.A.*, which “simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the statute”: *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at p. 373, cited in *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at p. 477. Nonetheless, the Act is framed in somewhat general terms and must be applied in diverse and even unprecedented situations. As Normand Tamaro pointed out (*Le droit d'auteur: Fondements et principes* (1994), at p. 5):

[TRANSLATION] In fact, although Canada's *Copyright Act* was enacted in 1921, the manner in which it is interpreted is modern, and allows the development of new techniques and modern theories surrounding the creative act to be taken into consideration.

In the event of disagreement regarding the meaning of specific provisions, it will be up to the courts to interpret them, referring to the ordinary meaning of the words and the purpose and spirit of the Act (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21).

In Canada, the first real *Copyright Act* was enacted in 1921 (S.C. 1921, c. 24) and came into force in 1924, although canvases were already protected by *The Copyright Act of 1875*, S.C. 1875, c. 88, an Act validated by the British Parliament by *The Canada Copyright Act, 1875* (U.K.), 38 & 39 Vict., c. 53. (For an analysis of the sources of copyright in Canada, see P.-E. Moyse, “La nature du droit d'auteur: droit de propriété ou monopole?” (1998), 43 *McGill L.J.* 507.) The Act of 1921 was designed to enable Canadian authors to benefit from the protection provided by the provisions of the Berne Convention, which was adopted in 1886 and ratified

On dit au foyer des théâtres qu'il n'est pas noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de prétendre à la gloire. On a raison, la gloire est attrayante. Mais on oublie que pour en jouir seulement une année, la nature nous condamne à dîner 365 fois. Il ne s'agit pas pour les auteurs de défendre un privilège, mais le droit sacré entre tous de garder la propriété de leurs œuvres . . .

(Préface de M. Pagnol dans J. Boncompain, *Le droit d'auteur au Canada : Étude critique* (1971), p. 9)

Au Canada, il est bien établi que le droit d'auteur trouve son unique source dans la *L.d.a.*, qui « crée simplement des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte législatif » : *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 373, repris dans *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477. Cependant, la Loi a été rédigée en termes assez généraux et est appelée à s'appliquer dans des contextes divers, voire inédits. Comme le souligne l'auteur Normand Tamaro (*Le droit d'auteur : Fondements et principes* (1994), p. 5) :

En fait, même si la loi canadienne sur le droit d'auteur a été adoptée en 1921, elle s'interprète d'une manière moderne qui permet de prendre en considération le développement des nouvelles techniques et les théories modernes entourant le geste créatif.

En cas de dispute quant à la signification de certaines dispositions d'une loi, il incombera aux tribunaux de procéder à leur interprétation, en se reportant au sens ordinaire des mots ainsi qu'à l'objet et à l'esprit de la Loi (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21).

Au Canada, la première véritable loi sur le droit d'auteur a été adoptée en 1921 (S.C. 1921, ch. 24) et mise en vigueur en 1924, bien que les toiles fussent déjà protégées par l'*Acte de 1875 sur la propriété littéraire et artistique*, S.C. 1875, ch. 88, loi validée par le Parlement britannique par *The Canada Copyright Act, 1875* (R.-U.), 38 & 39 Vict., ch. 53. (Pour une analyse sur les sources du droit d'auteur au Canada, voir P.-E. Moyse, « La nature du droit d'auteur : droit de propriété ou monopole? » (1998), 43 *R.D. McGill* 507.) Quant à la loi de 1921, elle a été conçue afin de permettre aux auteurs canadiens de profiter de la protection offerte par les

by Great Britain on behalf of Canada. The purpose of the Convention was to establish an international code and to create a Union of States “for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works” (*Revised Berne Convention*, art. 1). Generally, copyright enables the owner to prevent the unauthorized plagiarism and distribution of an original work. It is therefore these acts themselves that are prohibited, without regard to their purpose, be it mercenary or otherwise. In some respects, copyright is also similar to a real right; *inter alia*, it is an exclusive right that can be set up against anyone. The intangible subject-matter that it protects distinguishes it, however, from a right in a material thing. In short, given the *sui generis* nature of copyright, we must be circumspect in proposing any analogy to other rights.

115 Moreover, the purpose of copyright is not to protect the ideas or opinions expressed by the creator, but rather the various means and forms by which those ideas are communicated (J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3rd ed. 2000), at p. 60; *Cartwright v. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (H.C.); *Stevenson v. Crook*, [1938] Ex. C.R. 299, at p. 307; *L. B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551 (H.L.)). In other words, it is the formal expression of those ideas or opinions that is protected by copyright.

116 Moreover, it is important to recall that Canadian copyright law derives from multiple sources and draws on both common law tradition and continental civil law concepts. As Moysse observes, *supra*, at p. 562:

[TRANSLATION] What the term “copy-right” very certainly reveals is the actual function of copyright. It is an exclusive right and, as it applies to the part that relates to the commercial exploitation of the work, a true monopoly on reproduction. . . . Canadian law inherited that aspect while remaining receptive to the French doctrines, particularly because of Quebec’s influence. This does great credit to our law since the Canadian Parliament is more inclined than any other legislature to stay attuned to external developments in order to mould its own rules.

dispositions de la Convention de Berne, adoptée en 1886 et ratifiée par la Grande-Bretagne au nom du Canada. Celle-ci visait à instituer un code international et à créer une union d’États « pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques » (*Convention de Berne révisée*, art. 1). De façon générale, le droit d’auteur permet à son titulaire d’empêcher le plagiat et la dissémination non autorisée d’une œuvre originale. Ce sont donc ces actes mêmes qui sont proscrits, sans égard à leur objet, qu’il soit vénal ou autre. Le droit d’auteur s’apparente par ailleurs, à certains égards, à un droit réel, notamment en ce qu’il est exclusif et opposable à tous. L’objet intangible de sa protection le distingue cependant d’un droit sur une chose matérielle. En somme, la nature *sui generis* du droit d’auteur fait en sorte que toute analogie avec d’autres droits doit être faite avec circonspection.

Le droit d’auteur n’a par ailleurs pas pour objet de protéger les idées ou opinions exprimées par le créateur, mais plutôt les différents moyens et formes par lesquels ces idées sont communiquées (J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3^e éd. 2000), p. 60; *Cartwright c. Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (H.C.); *Stevenson c. Crook*, [1938] Ex. C.R. 299, p. 307; *L. B. (Plastics) Ltd. c. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551 (H.L.)). Autrement dit, c’est l’expression formelle de ces idées ou opinions qui jouit de la protection du droit d’auteur.

D’autre part, il est important de rappeler que les sources du droit d’auteur canadien sont multiples et s’inspirent notamment de la tradition de common law et des notions civilistes continentales. Comme le souligne l’auteur Moysse, *loc. cit.*, p. 562 :

Ce que révèle très certainement le terme de « copy-right », c’est la fonction même du droit d’auteur. Il s’agit d’un droit exclusif et, pour ce qui est de la partie relative à l’exploitation commerciale de l’œuvre, d’un véritable monopole de reproduction. [. . .] Le droit canadien a hérité de ce trait tout en restant, du fait notamment de l’influence du Québec, réceptif aux doctrines françaises. C’est ici tout à l’honneur de notre droit puisque le législateur canadien est porté plus que tout autre à rester attentif aux développements extérieurs afin de modeler ses propres règles.

. . . Thus, in Canadian statutes, the intention is to establish both a right that is centered on the person of the author, this being derived from the civil structures of the right of ownership, and a definitely dynamic right centered on its economic function, which reflects the theories underlying the concept of monopoly.

Canadian statutes must therefore be interpreted in light of their historical context, domestic case law and legislative developments, and international conventions.

(2) Infringement: The Rights At Issue

(a) *Copyright and Moral Rights*

The *C.A.* provides protection for both copyright, defined by s. 3(1), and the author's moral rights, in particular in ss. 14.1 and 14.2. While the intended purposes of those rights overlap in some respects, they are nonetheless completely different legal instruments in terms of both their definition and their scope.

Copyright protects against the unlawful appropriation and distribution of creative expression. With respect to a work, that right includes the right: (i) "to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever", (ii) "to perform the work or any substantial part thereof in public", and (iii) "to publish the work or any substantial part thereof", as well as a series of other rights derived from those fundamental rights (s. 3(1) *C.A.*). Copyright is a patrimonial right that may be assigned, as provided in s. 13(4) *C.A.*

J. Herman, in "Moral Rights and Canadian Copyright Reform: The Impact on Motion Picture Creators" (1989-1990), 20 *R.D.U.S.* 407, at p. 411, analyses and defines the purpose of the concept of copyright and its relationship with society as follows:

The relationship between the artist and society may be characterized in straightforward economic terms: society places demands on its members to share with it the fruits of their intellectual labour. Artists supply those demands; however, if society recognizes an artist's right of ownership of his intellectual work, he may set

. . . On trouve ainsi dans les lois canadiennes la volonté de consacrer un droit centré autour de la personne de l'auteur — ce qui reste une émanation des structures civilistes du droit de propriété — et un droit définitivement dynamique, orienté vers sa fonction économique — ce qui reprend les théories soutenant le concept de monopole.

La législation canadienne doit donc s'interpréter à la lumière du contexte historique, des développements jurisprudentiels et législatifs internes et des conventions internationales.

(2) Contrefaçon : les droits en cause

(a) *Droit d'auteur et droits moraux*

La *L.d.a.* pourvoit à la fois à la protection du droit d'auteur défini au par. 3(1) et des droits moraux de l'auteur, notamment aux art. 14.1 et 14.2. Si les fins visées par ces droits se recoupent à certains égards, il demeure que ce sont là des instruments juridiques tout à fait différents, tant dans leur définition que dans leur portée.

Le droit d'auteur (*copyright* en anglais) protège contre l'appropriation et la dissémination illicites de l'expression créative. À l'égard d'une œuvre, ce droit comporte le droit de : (i) « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque », (ii) « d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public », (iii) « d'en publier la totalité ou une partie importante », ainsi qu'une série d'autres droits dérivés de ces droits fondamentaux (par. 3(1) *L.d.a.*). C'est un droit de nature patrimoniale qui peut faire l'objet d'une cession, comme l'indique le par. 13(4) *L.d.a.*

L'auteur J. Herman, dans « Moral Rights and Canadian Copyright Reform : The Impact on Motion Picture Creators » (1989-1990), 20 *R.D.U.S.* 407, p. 411, définit l'analyse de l'objet du concept de droit d'auteur (*copyright* en anglais) et de sa relation avec la société de la façon suivante :

[TRADUCTION] La relation entre l'artiste et la société peut être décrite en des termes économiques clairs : la société demande à ses membres de partager avec elle les fruits de leur travail intellectuel. Les artistes répondent à cette demande; toutefois, si la société reconnaît le droit de propriété d'un artiste sur son travail intellectuel, il

117

118

119

conditions and exact price for the society's consumption of it. Copyright confers in the creator a monopoly to exploit his work in public for his own economic self-interest.

120

Moral rights, inspired by the continental civil law concept of *droit d'auteur*, are concerned primarily with protecting the integrity and paternity of the work (s. 14.1(1) C.A.), which is then regarded as an extension of the author's personality. These are extra-patrimonial rights, which, by definition, are not assignable (s. 14.1(2) C.A.). (For an analysis on the scope and application of moral rights in Canada, see: É. Colas, "Le droit moral de l'artiste sur son œuvre" (1981), 59 *Can. Bar Rev.* 521; M. Goudreau, "Le droit moral de l'auteur au Canada" (1994), 25 *R.G.D.* 403.)

121

Furthermore, my colleague, Binnie J., suggests that this case arises out of the conceptual differences between "the *droit d'auteur* of the continental *civiliste* tradition and the English copyright tradition" (para. 6). I cannot subscribe to that view. The disposition of this case is determined solely by the aspects that derive from the English concept of copyright. The concepts of moral rights, as I will explain later, are inapplicable to the facts of this case.

122

In other words, the subject-matter of copyright, unlike moral rights, is a right in the work and not a personal right. As Stephen Stewart accurately observed in his text entitled *International Copyright and Neighbouring Rights* (2nd ed. 1989), the key factor is the work, including its material support, and not the idea expressed by the work (at pp. 7-8):

It is simply the right to prevent the copying of physical material and its object is to protect the owner of the copyright against any reproduction or use of that material which he has not authorised. Copyright, in its essence is a negative concept. It is the right to prevent people from dealing with something that is yours and has been improperly taken by someone else. It focuses on the material support rather than on the creation. Copyright, as the word suggests, was in its origin a right to prevent copying, that is reproduction. [Emphasis added.]

peut fixer des conditions et exiger un prix pour l'usage qu'elle en fait. Le droit d'auteur confère au créateur un monopole d'exploitation de son œuvre en public dans son propre intérêt économique.

Pour leur part, les droits moraux, inspirés par la notion continentale civiliste du droit d'auteur, s'attachent principalement à la protection de l'intégrité et de la paternité de l'œuvre (par. 14.1(1) *L.d.a.*), celle-ci étant alors considérée comme une extension de la personnalité de l'auteur. Il s'agit donc de droits extra-patrimoniaux, par définition incessibles (par. 14.1(2) *L.d.a.*). Pour une analyse sur l'étendue et l'application des droits moraux au Canada, voir : É. Colas, « Le droit moral de l'artiste sur son œuvre » (1981), 59 *R. du B. can.* 521; M. Goudreau, « Le droit moral de l'auteur au Canada » (1994), 25 *R.G.D.* 403.

Par ailleurs, mon collègue, le juge Binnie, avance que le présent litige découle des divergences conceptuelles entre : « le droit d'auteur de la tradition civiliste continentale et le *copyright* de la tradition anglaise » (para. 6). Je ne peux souscrire à ce point de vue. La disposition du présent litige est exclusivement réglée par les aspects de la notion anglaise de *copyright*. Les notions de droits moraux, comme je vais l'explicitier plus loin, sont inapplicables aux faits de la présente affaire.

En somme, l'objet du droit d'auteur (*copyright* en anglais), contrairement aux droits moraux, est un droit sur l'œuvre et non un droit personnel. Comme le souligne avec justesse l'auteur Stephen Stewart dans son traité intitulé *International Copyright and Neighbouring Rights* (2^e éd. 1989), l'élément-clé est l'œuvre incluant son support matériel, et non l'idée de l'œuvre (aux p. 7-8) :

[TRADUCTION] Le droit d'auteur est tout simplement le droit d'empêcher la reproduction d'un ouvrage matériel. Il vise à protéger son titulaire contre toute reproduction ou tout usage non autorisé de cet ouvrage. Il s'agit essentiellement d'un concept négatif. C'est le droit d'empêcher les gens d'agir sur quelque chose qui vous appartient et que quelqu'un d'autre s'est approprié. Il porte sur le support matériel plutôt que sur la création. Le droit d'auteur, comme le nom anglais de ce droit l'indique (*copyright*), était à l'origine le droit d'empêcher la production de copies, c'est-à-dire la reproduction. [Je souligne.]

Furthermore, in *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at p. 200, Reed J. accurately stated the purpose of the C.A.:

[T]he purpose of the *Copyright Act* is and always has been to grant a monopoly. No distinction is made therein as to the purpose of the work created — for entertainment, instruction or other purposes. The legislation historically, in my view had two purposes: to encourage disclosure of works for the “advancement of learning”, and to protect and reward the intellectual effort of the author (for a limited period of time) in the work.

In light of those observations, if we are to determine whether infringement has occurred, we must examine the concept of reproduction.

(b) *Copy Made in Contravention of this Act*

Section 38(1) C.A. provides:

38. (1) Subject to subsection (2), the owner of the copyright in a work or other subject-matter may

(a) recover possession of all infringing copies of that work or other subject-matter, and of all plates used or intended to be used for the production of infringing copies, and

(b) take proceedings for seizure of those copies or plates before judgment if, under the law of Canada or of the province in which those proceedings are taken, a person is entitled to take such proceedings,

as if those copies or plates were the property of the copyright owner. [Emphasis added.]

A seizure under s. 38(1) C.A. therefore requires that there be infringing copies of works or of any other subject-matter of copyright. As I explained earlier, the outcome of this case depends entirely on the determination of the question of infringement.

Section 2 C.A. defines “infringing” as:

(a) in relation to a work in which copyright subsists, any copy, including any colourable imitation, made or dealt with in contravention of this Act,

(b) in relation to a performer’s performance in respect of which copyright subsists, any fixation or copy of a

De plus, dans l’affaire *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.), p. 200, le juge Reed énonce avec justesse l’objet de la *L.d.a.* :

[L]a *Loi sur le droit d’auteur* a toujours eu pour but de créer un certain monopole. Elle ne contient aucune distinction relative à l’objectif visé par l’œuvre créée, que ce soit le divertissement, l’enseignement ou autre. À mon avis, la Loi avait deux buts : encourager la publication d’œuvres, pour « l’avancement de la science », et protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps.

À la lumière de ces constatations, il est donc nécessaire, afin de déterminer s’il y a eu contrefaçon, de se pencher sur le concept de reproduction.

(b) *Reproduction qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi*

Le paragraphe 38(1) *L.d.a.* dispose :

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’œuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet. [Je souligne.]

Une saisie effectuée en vertu du par. 38(1) *L.d.a.* requiert donc l’existence d’exemplaires contrefaits d’œuvres ou de tout autre objet du droit d’auteur. Comme je l’ai précédemment expliqué, l’issue du présent litige repose entièrement sur la détermination de la question de la contrefaçon.

L’article 2 *L.d.a.* définit la « contrefaçon » comme suit :

a) À l’égard d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

b) à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-

123

124

125

126

fixation of it made or dealt with in contravention of this Act,

(c) in relation to a sound recording in respect of which copyright subsists, any copy of it made or dealt with in contravention of this Act, or

(d) in relation to a communication signal in respect of which copyright subsists, any fixation or copy of a fixation of it made or dealt with in contravention of this Act. [Emphasis added.]

ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;

c) à l'égard d'un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d'auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;

d) à l'égard d'un signal de communication sur lequel existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi. [Je souligne.]

127 The expression “or other subject-matter” in s. 38(1) C.A. refers to the concepts of performance, sound recording and communication signal referred to in paras. (b), (c) and (d) of the definition of “infringing” (McKeown, *supra*, at p. 667). It also appears from the wording of the various paragraphs that make up that definition that in order for a copy to be infringing, it must have an unlawful aspect.

L'expression « tout autre objet de ce droit d'auteur » figurant au par. 38(1) *L.d.a.* fait référence aux notions de prestation, d'enregistrement sonore et de signal de communication mentionnées aux al. b), c) et d) de la définition de contrefaçon (McKeown, *op. cit.*, p. 667). Il appert également du libellé des différents alinéas composant cette définition que la contrefaçon suppose une reproduction comportant un aspect d'illicéité.

128 “Infringing”, in relation to a work in which copyright subsists, is defined in s. 2 C.A. as “any copy, including any colourable imitation, made or dealt with in contravention of this Act”. Infringement can therefore arise from two distinct sources: (i) a copy made in contravention of the C.A. or (ii) a copy dealt with in contravention of that Act.

La contrefaçon à l'égard d'une œuvre sur laquelle existe un droit d'auteur est définie à l'art. 2 *L.d.a.* comme « toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ». Ainsi, la contrefaçon peut découler de deux sources distinctes : (i) une reproduction faite contrairement à la *L.d.a.* ou (ii) une reproduction qui a fait l'objet d'un acte contraire à celle-ci.

129 In the case of a copy made in contravention of the Act, it is the act of copying itself that is unlawful. What that element of the definition is referring to is copies of works made in contravention of s. 3(1) C.A., which prohibits the production or reproduction of a work in any material form whatever.

Dans le cas d'une reproduction faite contrairement à la Loi, c'est l'acte de reproduction lui-même qui est illicite. Ce qui est visé par cet élément de la définition, ce sont les reproductions d'œuvres effectuées en violation du par. 3(1) *L.d.a.*, qui empêche de produire ou de reproduire une œuvre sous une forme matérielle quelconque.

130 In the case of a copy dealt with in contravention of the Act, the copy itself was not necessarily an infringement of the C.A. Rather, it was dealt with in contravention of that Act. We might then ask whether the expression “copy . . . dealt with in contravention of this Act” requires the commission of acts that are contrary to s. 3(1) C.A. (s. 27 C.A.), or whether it can refer to a copy that resulted solely in

Dans le cas d'une reproduction qui a fait l'objet d'un acte contraire à la Loi, la reproduction elle-même n'a pas nécessairement constitué une violation de la *L.d.a.* Elle a plutôt fait l'objet d'un acte contraire à cette loi. L'on peut alors s'interroger quant à savoir si l'expression « reproduction [ayant] fait l'objet d'un acte contraire à la [. . .] loi » requiert la commission d'actes contraires au par.

an infringement of the author's moral rights (s. 28.1 C.A.).

The respondent maintains that a copy that infringes moral rights results in infringement, while the appellants maintain that only an infringement of the copyright under s. 3 C.A. (the right to produce, reproduce, perform or publish) can do that. With all due respect, I am of the view that an appropriate interpretation of the Act leads to the conclusion that a mere infringement of moral rights cannot constitute infringement. An infringement of the copyright defined in s. 3 C.A. is required.

First, infringement of a work, in its most common sense, is synonymous with plagiarism or unlawful appropriation. Generally speaking, we consider that infringing therefore requires copying or unlawful appropriation regardless of any other concurrent wrongful act (for example, an infringement of moral rights). In my view, it is that definition that has been adopted in the Act.

Section 38(1) C.A. provides that the owner of the copyright may recover possession of all infringing copies of that work or other subject-matter. This means that the right to recover possession of infringing copies is given to the owner of the copyright and not to the author himself or herself. The owner of the copyright and the author may be one and the same person or two different persons. In the latter case, it would be illogical for a copyright owner other than the author himself or herself to be entitled to recover possession of copies of a work the reproduction of which was an infringement only of the author's moral rights. Although, as I observed earlier, those rights attach solely to the person of the author and may not be assigned, the expanded interpretation of the expression "copy . . . dealt with in contravention of [the] Act" proposed by the respondent would lead to just that outcome.

Furthermore, the definition of infringement cited refers to "a work in which copyright subsists". It

3(1) *L.d.a.* (art. 27 *L.d.a.*), ou si elle peut faire référence à une reproduction ayant uniquement donné lieu à une violation des droits moraux de l'auteur (art. 28.1 *L.d.a.*).

L'intimé soutient qu'une reproduction violant les droits moraux donne lieu à contrefaçon, alors que les appelants soutiennent que seule une violation du droit d'auteur de l'art. 3 *L.d.a.* (le droit de produire et reproduire, le droit de représenter et le droit de publier) peut en faire autant. En toute déférence, je suis d'avis qu'une interprétation appropriée de la Loi mène à la conclusion qu'une simple violation des droits moraux ne peut équivaloir à contrefaçon. Une violation du droit d'auteur décrit à l'art. 3 *L.d.a.* est requise.

D'abord, dans son acception la plus usuelle, la contrefaçon d'une œuvre est synonyme de plagiat, ou d'appropriation illicite. L'on considère donc généralement que pour qu'il y ait contrefaçon, il faut qu'il y ait copie ou appropriation illicite, indépendamment de tout autre délit concomitant (par exemple une violation des droits moraux). Selon moi, c'est cette définition que la Loi adopte.

Le paragraphe 38(1) *L.d.a.* énonce que le titulaire du droit d'auteur peut recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'œuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur. Ainsi, le droit de prendre possession d'exemplaires contrefaits est conféré au titulaire du droit d'auteur et non à l'auteur lui-même. Or, le titulaire du droit d'auteur et l'auteur peuvent être une seule et même personne autant que deux personnes différentes. Dans ce dernier cas, il serait peu logique qu'un titulaire du droit d'auteur autre que l'auteur lui-même puisse recouvrer la possession d'exemplaires d'une œuvre dont la reproduction aurait uniquement fait l'objet d'une violation des droits moraux de l'auteur. Car, comme je l'ai précédemment évoqué, ces droits s'attachent exclusivement à la personnalité de l'auteur et sont inaccessibles. C'est pourtant à ce résultat que conduirait l'interprétation élargie de l'expression « reproduction [ayant] fait l'objet d'un acte contraire à la [. . .] loi » proposée par l'intimé.

Par ailleurs, la définition de contrefaçon à laquelle la loi fait référence mentionne « une œuvre

131

132

133

134

also seems that only where there is an infringement of copyright will the measures described in s. 38(1) C.A. be justified. Therefore, in the case of a work, a “copy . . . dealt with in contravention of [the] Act” refers only to a copy dealt with in contravention of s. 3(1) C.A. The statutory history of the provisions in question confirms that conclusion: the provisions relating to moral rights were added in 1988 (R.S.C. 1985, c. 10 (4th Supp.), formerly S.C. 1988, c. 15), while the meaning of s. 38(1) C.A. and of the definition of “infringing” have always been the same, for all practical purposes, since the Act was enacted in 1921.

135 Nevertheless, as I will explain later in the analysis, I am of the view that in this case the appellants unlawfully reproduced the respondent’s works in a material form in breach of s. 3(1) C.A. A more in-depth analysis is therefore required in order to determine the scope of s. 3(1) C.A.

(c) *Application of Section 3(1) C.A.*

136 Section 3(1) C.A. provides:

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 . . . [Emphasis added.]

137 I find that there are three distinct concepts in this subsection, which are crucial in resolving this case. First, s. 3(1) confers the “sole right to produce or reproduce”; second, it protects the work in its entirety “or any substantial part thereof”; third, it specifies that the protection applies to the work “in any material form whatever”. Let us examine what these concepts mean.

(i) The Sole Right to Produce or Reproduce: Definition

138 My colleague, Binnie J., accepts the appellants’ arguments and adopts a narrow interpretation of

sur laquelle existe un droit d’auteur ». Aussi, il semble que ce soit uniquement la présence d’une violation du droit d’auteur qui justifie l’octroi des mesures comprises au par. 38(1) *L.d.a.* Dans le cas d’une œuvre, par conséquent, une « reproduction [ayant] fait l’objet d’un acte contraire à la [. . .] loi » fait uniquement référence à une reproduction ayant fait l’objet d’un acte contraire au par. 3(1) *L.d.a.* L’historique législatif des dispositions en cause confirme cette conclusion. En effet, les dispositions concernant les droits moraux ont été ajoutées en 1988 (L.R.C. 1985, ch. 10 (4^e suppl.), auparavant L.C. 1988, ch. 15), alors que le sens du par. 38(1) *L.d.a.* et de la définition de contrefaçon sont, à toutes fins pratiques, toujours demeurés identiques depuis l’adoption de la Loi en 1921.

Néanmoins, comme je l’expliquerai plus loin dans l’analyse, je suis d’avis qu’en l’espèce les appelants ont illégalement procédé à la reproduction des œuvres de l’intimé sous une forme matérielle quelconque en violation du par. 3(1) *L.d.a.* Une analyse plus approfondie est donc nécessaire afin de cerner la portée de l’application du par. 3(1) *L.d.a.*

(c) *Application du par. 3(1) L.d.a.*

Le paragraphe 3(1) *L.d.a.* dispose :

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 . . . [Je souligne.]

Je retiens de ce paragraphe trois concepts distincts qui s’avèrent cruciaux pour la résolution du présent litige. D’abord, le par. 3(1) accorde le « droit exclusif de produire ou reproduire »; ensuite, il protège l’intégralité « ou une partie importante de l’œuvre »; enfin il spécifie que la protection s’étend à l’œuvre « sous une forme matérielle quelconque ». Voyons comment s’articulent ces concepts.

(i) Le droit exclusif de produire ou reproduire : définition

Mon collègue, le juge Binnie, accepte les prétentions des appelants et adopte une interprétation

the concept of reproduction. Reproduction can only occur if there is multiplication. With respect, I do not agree with that interpretation. It is suggested that the verb “reproduce” implies an increase in the total number of copies. At first glance, that is not an interpretation that is readily supported by the ordinary meaning of that verb. I note that the *Canadian Oxford Dictionary* (1998) defines it as follows:

. . . **1.** produce a copy or representation of. **2.** . . . cause to be seen or heard etc. again . . . **5.** . . . give a specified quality or result when copied . . . [Emphasis added.]

It appears that the primary and essential meaning of the word “reproduce” as it appears in s. 3(1) *C.A.* is “produce a copy . . . of” or “cause to be seen . . . again” or “give a specified quality or result when copied”. Accordingly, in order for a work to be reproduced, there is no requirement whatsoever to establish that there has been an increase in the total number of copies of the work. The nature of the protection that copyright confers confirms that interpretation.

As Reed J. stated in *Apple Computer, supra*, at p. 193, aff’d [1998] 1 F.C. 673 (C.A.), and by this Court, [1990] 2 S.C.R. 209, which we would recall adopted the reasons of Reed J. in their entirety, the concept of reproduction must be interpreted broadly. The legislation is written in general terms so as to include new reproduction technologies:

[T]he opening words of subsection 1(2), now section 3 of the Act, were purposely drafted broadly enough to encompass new technologies which had not been thought of when the Act was drafted.

The primary purpose of s. 3(1) *C.A.* is to enable the author to profit from his or her work. Despite the fact that the legislation was written early in the last century, Parliament’s use of general terms allows the

restrictive de la notion de reproduction. Il ne pourrait y avoir reproduction que s’il y a multiplication. Avec déférence, je ne peux souscrire à une telle interprétation. Le verbe « reproduire » supposerait une augmentation du nombre total de copies. C’est là, de prime abord, une interprétation que le sens ordinaire de ce verbe soutient plutôt mal. Je note que *Le Nouveau Petit Robert* (2000) le définit comme suit :

. . . 1539, « produire de nouveau » [. . .] 1. Répéter, rendre fidèlement, donner l’équivalent de (qqch.). [. . .] **v. imiter, représenter; rendre.** [. . .] 2. Faire que (une chose déjà produite) paraisse de nouveau. [. . .] Créer, faire exister des choses semblables ou identiques à (un modèle). **v. copier** [. . .] **imprimer, lithographier, photocopier, photographe, polycopier.** 3. **PAR EXT.** Constituer une réplique, une image de (un original). [Je souligne; en caractère gras dans l’original.]

Ainsi, il appert que le sens premier et essentiel du terme « reproduire » tel que retrouvé au par. 3(1) *L.d.a.* est « produire de nouveau », ou encore « répéter », « copier », « rendre fidèlement » ou « donner l’équivalent ». En ce sens, pour qu’une œuvre soit reproduite, il n’est absolument pas nécessaire de démontrer une augmentation du nombre total de copies de celle-ci. La nature de la protection octroyée par droit d’auteur vient confirmer une telle interprétation.

En effet, comme l’affirmait le juge Reed, toujours dans l’affaire *Apple Computer, supra*, p. 193, conf. par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.), et par notre Cour, [1990] 2 R.C.S. 209, qui rappelons-le adopta intégralement les motifs du juge Reed, la notion de reproduction doit être interprétée libéralement. La législation est rédigée en termes généraux afin d’inclure les technologies nouvelles de reproduction :

[L]es premiers mots du paragraphe 1(2), devenu l’article 3 de la Loi, ont été rédigés intentionnellement de façon assez générale pour comprendre les technologies nouvelles qui n’avaient pas encore été conçues au moment de l’adoption de la Loi.

Le paragraphe 3(1) *L.d.a.* a comme but premier de permettre à l’auteur de bénéficier des fruits de son œuvre. Malgré le fait que la législation ait été rédigée au début du dernier siècle, l’utilisation de

139

140

141

C.A. to evolve and adapt to new social and technological circumstances.

(ii) Reproduction of a Substantial Part of the Work

142

To grasp the essence of the concept of reproduction, the Act must be read bearing in mind that Parliament did not protect the right only to reproduce the work as a whole but also to reproduce a substantial part of the work. Parliament does not speak in vain, and if it specified in s. 3(1) that it is prohibited to reproduce not only a work in its entirety but also “any substantial part thereof”, we must therefore consider not only the quantitative aspect, but also the qualitative aspect. As Teitelbaum J. pointed out in *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306 (T.D.), at para. 50:

The term “substantial part” is not defined in the *Copyright Act*. Case law has held that the quality more than the simple quantity of the reproduction is key: Justice Richard in *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.), at pages 268-269 stated that the reproduction of a substantial part is a question of fact in which the Court will consider whether the alleged infringer has taken the distinct traits of the original work. [Emphasis added.]

143

An analysis of the qualitative aspect is therefore an essential element of the analysis under s. 3(1) C.A. If we consider only the quantitative aspect, any individual could in fact appropriate a substantial part of a work and reproduce it on a large scale, and claim that the work had not been multiplied and therefore the C.A. had been complied with. Such a restrictive interpretation would be contrary to the aim and purpose of the C.A. As Tamaro, *supra*, at p. 93, pointed out in his text on copyright:

[TRANSLATION] The right to reproduce the work or a substantial part thereof means to recreate the work in

termes généraux par le législateur permet à la *L.d.a.* d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles réalités sociales et technologiques.

(ii) La reproduction d'une partie importante de l'œuvre

Pour saisir l'essence de la notion de reproduction, il faut interpréter la loi en gardant à l'esprit que le législateur n'a pas uniquement protégé le droit de reproduire la totalité de l'œuvre, mais également une partie importante de celle-ci. En effet, le législateur ne parle pas pour rien dire et s'il a spécifié au par. 3(1) qu'il est prohibé non seulement de reproduire la totalité d'une œuvre mais également « une partie importante de l'œuvre », il faut donc tenir compte non pas uniquement de l'aspect quantitatif, mais également de l'aspect qualitatif. Ainsi, comme le soulignait le juge Teitelbaum, dans l'affaire *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (1^{re} inst.), par. 50 :

L'expression « partie importante » n'est pas définie dans la *Loi sur le droit d'auteur*. La jurisprudence a décidé que la qualité, davantage que la simple quantité, est l'élément clef de la reproduction : dans *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 268 et 269, le juge Richard a dit que la reproduction d'une partie importante est une question de fait à l'égard de laquelle la Cour examine si le contrefacteur présumé s'est approprié les traits distincts de l'œuvre originale. [Je souligne.]

Ainsi, l'analyse de l'aspect qualitatif est donc un élément essentiel de l'analyse du par. 3(1) *L.d.a.* En effet, si on se limite à l'aspect quantitatif, alors n'importe quel individu pourrait s'approprier une partie importante d'une œuvre et la reproduire à grande échelle tout en prétendant qu'il n'y a pas de multiplication de l'œuvre et donc respect de la *L.d.a.* Une telle interprétation restrictive serait contraire au but et à l'objet de la *L.d.a.* Comme le souligne l'auteur Tamaro, *op. cit.*, p. 93, dans son traité sur le droit d'auteur :

Le droit de reproduire l'œuvre ou une partie importante de celle-ci signifie alors reprendre l'œuvre sous

a modified form. This brings us back to the concept of “substantial part of a work”, which implies that the right to reproduce a work includes the right to reproduce it in all its essential parts. [Emphasis added.]

The narrow analysis, limited as it is to the quantitative aspect, is therefore not consistent with a teleological interpretation of the protection given to a substantial part of the work. The qualitative aspect of a work is protected by s. 3(1) C.A., and a restrictive analysis based solely on multiplication of the work could not provide the work with the necessary protection and would ignore the concept of “substantial part thereof”, which is protected by s. 3(1) C.A.

(iii) Reproduce in any Material Form Whatever

In the view of Binnie J. “[t]he process began with a single poster and ended with a single poster” (para. 38). I do not agree with that view. The concept of “work” refers to any materialized and original form of expression (Tamaro, *supra*, at p. 84). The work is, so to speak, the physical outcome of the creative process. Fixation of the work in a medium is a condition *sine qua non* of the production of a work. Therefore, “producing” a work refers to the initial materialization and “reproducing” it refers to any subsequent material fixation that is modelled (in the causal sense) on its first fixation.

“[R]eproduc[ing] [a] work . . . in any material form whatever” therefore simply means “rematerializing” what already existed in a first, original material form. A person who models a subsequent materialization on the original materialization therefore reproduces the work in a material form and has therefore produced the work a second time.

Since material fixation is essential for the production of a work, it is also essential for reproduction of the work. Fixation of the work in a new medium is therefore the fundamental element of the act of “reproduc[ing] . . . in any material form whatever”. However, while the work is an original creation, the reproduction of the work is necessarily not.

une forme modifiée. Ceci nous ramène à la notion de partie importante d’une œuvre, qui laisse entendre que le droit de reproduire une œuvre comporte le droit de la reproduire quant à toutes ses parties essentielles. [Je souligne.]

Donc, l’analyse restrictive se limitant à l’aspect quantitatif ne peut se concilier avec une interprétation téléologique de la protection conférée à une partie importante de l’œuvre. L’aspect qualitatif d’une œuvre est protégé par le par. 3(1) *L.d.a.* et une analyse restrictive uniquement basée sur la multiplication de l’œuvre ne saurait lui octroyer la protection nécessaire et ignorerait le concept de « partie importante de l’œuvre » qui se trouve protégé par le par. 3(1) *L.d.a.*

(iii) Reproduire sous une forme matérielle quelconque

Pour le juge Binnie, « [I]à où on avait une seule affiche au départ, on a toujours une seule affiche » (par. 38). Je ne peux partager son opinion. La notion d’« œuvre » renvoie à toute forme d’expression matérialisée et originale (Tamaro, *op. cit.*, p. 84). L’œuvre est, pour ainsi dire, l’aboutissement matériel du processus de création. La fixation à un support matériel constitue une condition *sine qua non* de la production d’une œuvre. Ainsi, « produire » une œuvre fait référence à une première matérialisation et la « reproduire » à toute fixation matérielle ultérieure qui s’inspire (au sens causal) de la première fixation.

Par conséquent, « reproduire [une] œuvre, sous une forme matérielle quelconque » équivaut simple-ment à « rematérialiser » ce qui existait déjà sous une première forme matérielle. Celui qui s’inspire de la matérialisation originale afin de procéder à une matérialisation subséquente reproduit donc l’œuvre sous une forme matérielle quelconque. Il fait alors naître l’œuvre une seconde fois.

La fixation matérielle étant essentielle à la production d’une œuvre, elle l’est aussi à sa reproduction. La fixation à un nouveau support matériel constitue donc l’élément fondamental de l’acte de « reproduire [. . .] sous une forme matérielle quelconque ». Cependant, alors que l’œuvre est originale, sa reproduction, elle, ne l’est forcément plus.

144

145

146

147

Reproducing a work therefore consists mainly of the subsequent non-original material fixation of a first original material fixation. That type of conduct amounts to plagiarism and constitutes an infringement of the rights of the copyright owner under s. 3(1) C.A.

148 It may be pointed out that the expressions “reproduce a work” and “reproduce a work in any material form” are pleonastic since in all cases, reproducing a work involves a new materialization derived from the original one. However, s. 3(1) does not say only “reproduce . . . in a material form”; rather, it says “reproduce [a] work . . . in any material form whatever” (emphasis added). That is an appropriate and carefully worded recognition that a work may be reproduced even if the new medium is different.

149 Having regard to the foregoing, it is clear that multiplication of the number of copies of a work is not an essential element of the act of “reproduc[ing] . . . in any material form whatever”. It does not matter that the process which produces a new materialization eliminates another; all that matters is that a new act of fixation occurs. Therefore, what we must count in order to determine whether a work has been reproduced is not the total number of copies of the work in existence after the rematerialization, but the number of materializations that occurred over time.

150 On that point, the analysis by Hugessen J.A. made in *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computer Ltd.*, [1988] 1 F.C. 673 (C.A.), at p. 694, of the concept of “in any material form whatever” is directly relevant to the disposition of this case:

We have already seen that the statute defines copyright as being, amongst other things, the sole right to produce or reproduce in any material form. It is, in my opinion, possible to read those words as including by necessary implication the sole right to produce the means of reproduction of the work or, to put the matter another way, the sole right to produce anything used or intended to be used to reproduce the work. When the opening words of subsection 3(1) are read in the context of the remainder of that subsection and of other sections of the *Copyright Act*, it is

Reproduire une œuvre consiste donc essentiellement en la fixation matérielle ultérieure et non originale d'une première fixation matérielle originale. Un tel comportement relève du plagiat et constitue une violation des droits du titulaire du droit d'auteur trouvés au par. 3(1) *L.d.a.*

L'on fera peut-être remarquer que les expressions « reproduire une œuvre » et « reproduire une œuvre, sous une forme matérielle » sont pléonastiques. Car reproduire une œuvre implique dans tous les cas une nouvelle matérialisation issue de la matérialisation d'origine. Cependant, le par. 3(1) ne se limite pas à l'expression « reproduire [. . .] sous une forme matérielle »; il parle plutôt de « reproduire [. . .] [une] œuvre, sous une forme matérielle quelconque » (je souligne). Cette phraséologie est utile et judicieuse en ce qu'elle reconnaît qu'une œuvre peut être reproduite même si le nouveau support matériel est différent.

Cela étant, il devient clair qu'une multiplication du nombre de copies d'une œuvre ne constitue pas un élément essentiel de l'acte de « reproduire [. . .] sous une forme matérielle quelconque ». Peu importe que le procédé qui donne lieu à une nouvelle matérialisation en fasse par ailleurs disparaître une autre; tout ce qui importe, c'est que survienne un nouvel acte de fixation. Ainsi, ce que l'on compte afin de déterminer s'il y a eu reproduction, ce n'est pas le nombre total de copies de l'œuvre en existence suite à la rematérialisation, mais bien le nombre de matérialisations survenues dans le temps.

À cet égard, l'analyse que fait le juge Hugessen dans l'affaire *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1988] 1 C.F. 673 (C.A.), p. 694, du concept « sous une forme matérielle quelconque » est fort pertinente à la solution du présent litige :

Nous avons déjà vu que la loi définit le droit d'auteur comme désignant, entre autres, le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre sous une forme matérielle quelconque. J'estime qu'il est possible d'interpréter ces termes de manière à leur faire comprendre par déduction nécessaire le droit exclusif de produire le support sur lequel cette œuvre sera reproduite ou, pour exprimer les choses autrement, le droit exclusif de produire tout ce qui peut être utilisé ou être destiné à être utilisé dans la reproduction de l'œuvre visée. J'estime qu'une telle

my view that such interpretation is not only possible but is required. [Emphasis added.]

That is the only interpretation that is compatible with the three elements that we analysed in relation to s. 3(1) C.A. As Tamaro, *supra*, at p. 93, said:

[TRANSLATION] If it were otherwise, anyone would be entitled to make a new material fixation of a work, in a modified form, or a fixation of the work on a different medium. That is no longer the case and the owner of the right to reproduce a work has the sole right to authorize an adaptation of the work; in that case, we refer, for example, to a derivative work, an adaptation or a reproduction that has been transformed.

Furthermore, whether we are dealing with an unlawful reproduction is a question of fact that must be determined based on the facts in each case. In *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 W.L.R. 273 (H.L.), at p. 283, Lord Evershed pointed out:

[W]hat amounts in any case to substantial reproduction . . . cannot be defined in precise terms but must be a matter of fact and degree. It will, therefore, depend, not merely on the physical amount of the reproduction, but on the substantial significance of that which is taken. [Emphasis added.]

It is useful to recall that a reproduction of an article derived from the work is also an unlawful reproduction. In *King Features Syndicate Inc. v. O. and M. Kleemann, Ltd.*, [1940] 2 All E.R. 355 (Ch. Div.), at p. 359, Simonds J. said:

It must be immaterial whether the infringing article is derived directly or indirectly from the original work. The standard is objective. The question is whether or not the original work, or a substantial part thereof, has been reproduced. If it has been, then it is no answer to say that it has been copied from a work which was itself, whether licensed or unlicensed, a copy of the original. For this proposition there is ample authority . . . in *Ex p. Beal* . . . :

interprétation non seulement est possible mais s'impose lorsque les termes introductifs du paragraphe 3(1) se trouvent replacés dans le contexte de l'ensemble de ce paragraphe et des autres articles de la *Loi sur le droit d'auteur*. [Je souligne.]

Seule une telle interprétation peut s'harmoniser avec les trois éléments qui ont fait l'objet de notre analyse quant au par. 3(1) *L.d.a.* Comme l'affirme l'auteur Tamaro, *op. cit.*, p. 93 :

S'il en allait autrement, une nouvelle fixation matérielle d'une œuvre sous une forme modifiée, ou encore sa fixation sur un médium différent, serait permise à tous. Nous n'en sommes plus là, et le titulaire du droit de reproduire une œuvre dispose du droit exclusif d'autoriser une adaptation de son œuvre; on parlera alors, par exemple, d'une œuvre dérivée, d'une adaptation ou d'une reproduction transformée.

De plus, le fait de déterminer si l'on est en présence d'une reproduction illégale est une question de fait et doit s'apprécier selon les faits de chaque cas. Lord Evershed dans l'affaire *Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 W.L.R. 273 (H.L.), p. 283, soulignait que :

[TRADUCTION] [C]e qui constitue dans un cas d'espèce la reproduction d'une partie importante [. . .] ne peut être défini de façon précise; il s'agit plutôt d'une question de fait et de degré. Cela dépendra donc non seulement de l'étendue matérielle de la reproduction, mais aussi de l'importance réelle de ce qu'on s'est approprié. [Je souligne.]

Enfin, il est propice de rappeler, qu'une reproduction d'un article dérivé de l'œuvre est également une reproduction illicite. Le juge Simonds dans l'affaire *King Features Syndicate Inc. c. O. and M. Kleemann, Ltd.*, [1940] 2 All E.R. 355 (Ch. Div.), p. 359, affirmait :

[TRADUCTION] Ne doit pas entrer en ligne de compte la question de savoir si l'article contrefait provient directement ou indirectement de l'œuvre originale. Le critère applicable est objectif. Il s'agit de savoir si l'œuvre originale, ou une partie importante de cette dernière, a été reproduite. Si tel est le cas, le fait de dire qu'elle a été copiée d'une œuvre produite avec ou sans licence, elle-même copiée de l'original, ne constitue pas une réponse valable. La jurisprudence appuie amplement cette proposition. [. . .] dans *Ex p. Beal* [. . .] :

151

152

153

When the subject of a picture is copied, it is of no consequence whether that is done directly from the picture itself or through intervening copies . . .

This view of copyright law has never, I think, been doubted, and is plain common sense. [Citations omitted.]

154

Therefore, contrary to what my colleague, Binnie J., says, at para. 65, I am of the view that based on s. 3(1) *C.A.*, the analysis is the same whether the reproduction was made from an original work or a copy. In both cases, we must determine whether there has been a reproduction of the work or a substantial part of the work.

155

It is also important to distinguish between the medium, which is protected by s. 3(1) *C.A.* and is inextricably connected to the work, and the concept of “structure” in s. 28.2(3) *C.A.* My colleague interprets the English version of s. 28.2(3)(a), which provides: “a change in . . . the physical structure containing a work . . . shall not, by that act alone, constitute . . . modification of the work”, and holds that a modification of the work is an infringement of an author’s moral rights rather than his or her economic rights (paras. 17 and 60). I cannot agree with that view. Such an interpretation would be contrary to the intent of Parliament. First, we need to compare the two versions of s. 28.2(3):

28.2 . . .

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

28.2 . . .

(3) For the purposes of this section,
(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or

Quand l’objet d’une image est reproduit, il n’est pas important de se demander si la reproduction est faite directement à partir de l’image ou au moyen d’autres copies . . .

Ce point de vue en matière de droit d’auteur n’a jamais été mis en doute, je crois, et il relève du gros bon sens. [Revois omis.]

Ainsi, contrairement à ce que soutient mon collègue, le juge Binnie, au par. 65, je suis d’avis qu’en se basant sur le par. 3(1) *L.d.a.*, l’analyse demeure la même que la reproduction soit tirée de l’œuvre originale ou d’une copie. Il faut, dans les deux cas, se demander s’il s’agit d’une reproduction de l’œuvre ou d’une partie importante de cette dernière.

Par ailleurs, il est important de distinguer entre le support matériel protégé par le par. 3(1) *L.d.a.* et qui est inextricablement lié à l’œuvre, et la notion de « structure » qui se retrouve au par. 28.2(3) *L.d.a.* Mon collègue interprète la version anglaise de l’al. 28.2(3)(a) qui précise que : « *a change in [. . .] the physical structure containing a work [. . .] shall not, by that act alone, constitute [. . .] modification of the work* » et il soutient qu’une modification de l’œuvre est une violation des droits moraux de l’auteur et non de ses droits économiques (par. 17 et 60). Je ne peux souscrire à ce point de vue. Une telle interprétation serait contraire à l’intention du législateur. Il est important de commencer en comparant les deux versions du par. 28.2(3) :

28.2 . . .

(3) For the purposes of this section,
(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or
(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work

shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work.

28.2 . . .

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou

(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work

shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work. [Emphasis added.]

Two comments must be made. First, my colleague places the emphasis on the expression “shall not”. A comparative analysis shows that Parliament emphasizes, rather, “shall not, by that act alone”, which corresponds to “*ne constitue pas nécessairement*” in the French version. By using the negative, it allows authors to show that a change in structure can amount to a modification of the work and cause prejudice to the author’s honour or reputation, therefore infringing his or her moral rights.

Second, my colleague seems to want to give the concept of “physical structure containing a work”, which Parliament rendered as “*la structure qui . . . contient [l’œuvre]*”, a meaning that cannot stand up to an analysis of the concept of “work” (*œuvre* in French). In my opinion, by referring to the concept of physical structure rather than medium (s. 3(1) C.A.), Parliament is making a vital distinction and is instead referring, in s. 28.2(3) C.A., to a physical structure that is superimposed onto the work. As Binnie J. pointed out in his analysis of copyright, copyright protects only works, not ideas. As I explained earlier, a work necessarily includes the medium. A change to the medium is prohibited by s. 3(1) C.A., while a change to a physical structure containing the work will be prohibited by s. 28.2(3) if the author establishes that the new physical structure causes prejudice to the integrity of his or her work.

In determining the meaning of “reproduc[ing] . . . in any material form whatever”, it is completely irrelevant that the consequence of one materialization destroys another. Obviously, when a person reproduces a work and at the same time destroys a copy of it, we assume that the person derives some benefit from doing so. In this case, for example, the appellants sold the canvas-backed reproductions of the respondent’s works at a much

toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi. [Je souligne.]

Deux commentaires s’imposent. Dans un premier temps, mon collègue met l’accent sur le terme « *shall not* ». Or, une analyse comparée démontre que le législateur insiste plutôt sur le concept de « *shall not, by that act alone* » qui correspond à « *ne constitue pas nécessairement* » dans la version française. En employant le négatif, il permet aux auteurs de démontrer qu’un changement de structure peut constituer une modification de l’œuvre et porter préjudice à l’intégrité de l’auteur, violant ainsi ses droits moraux.

Dans un second temps, mon collègue semble vouloir donner au concept de « *physical structure containing a work* » que le législateur rend par « *la structure qui [. . .] contient [l’œuvre]* » une signification qui ne peut résister à une analyse du concept d’œuvre (*work* en anglais). À mon avis, en se référant au concept de structure et non au concept de support matériel (par. 3(1) *L.d.a.*), le législateur apporte une distinction vitale et fait plutôt référence, au par. 28.2(3) *L.d.a.*, à une structure qui est superposée à l’œuvre. Comme le juge Binnie l’a souligné dans son analyse du droit d’auteur (*copyright* en anglais), ce dernier ne protège pas les idées mais seulement les œuvres. Une œuvre, comme je l’ai expliqué précédemment, inclut nécessairement le support matériel. Une modification du support matériel est prohibée par le par. 3(1) *L.d.a.*, tandis que la modification d’une structure qui contient l’œuvre sera prohibée par le par. 28.2(3) si l’auteur démontre que la nouvelle structure porte préjudice à l’intégrité de son œuvre (*work*).

Enfin, qu’une matérialisation ait pour conséquence d’en détruire une autre est sans pertinence aucune quant il s’agit de déterminer ce que signifie « reproduire [. . .] sous une forme matérielle quelconque ». Évidemment, lorsqu’une personne reproduit une œuvre tout en en détruisant une copie, on suppose qu’elle y trouve un quelconque avantage. Par exemple, en l’espèce, les appelants vendaient les entoilages d’œuvres de l’intimé beaucoup plus cher

156

157

158

higher price than the paper-backed reproductions. However, there would be unlawful reproduction even if the re-materialization process resulted in an economic loss as a result of the destruction of another copy.

(3) Transfer to Canvas and Infringement

159

We must now address the issue on which the entire case is predicated: whether transferring a poster representing a work onto canvas constitutes infringement. In order for infringement to have occurred, there must have been an infringement of the copyright conferred under s. 3(1) *C.A.* Section 27 *C.A.* defines such an infringement as “do[ing], 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”. In short, in order for infringement to have occurred, a work must have been plagiarized or unlawfully appropriated. In the case of a painting, infringement will occur, *inter alia*, when the painting as a whole or any substantial part thereof is reproduced in any material form whatever, in the words of s. 3(1) *C.A.*

160

The respondent had given his publishers, in particular É.G.I., very detailed authorization for the reproduction of his works. The evidence established that the posters that were transferred onto canvas by the appellants were all purchased from É.G.I.

161

The appellants argued that transferring the paper-backed reproductions of the respondent's works onto canvas was not an infringement of the respondent's copyright. They submitted, first, that the contract between the respondent and É.G.I. allowed the works to be reproduced in any material form whatsoever. Second, they argued that transferring posters onto canvas did not ultimately result in an increase in the total number of copies of the work, and accordingly, they had not reproduced the works, in any material form whatever, in breach of s. 3(1) *C.A.*: they had merely transferred the image represented from one medium to another, and this was not contrary to the Act.

162

We must therefore first determine the scope of the reproduction rights that were granted, which will

que les reproductions papier. Cependant, il y aurait reproduction illicite même si le procédé de rematérialisation causait une perte économique par la destruction d'une autre copie.

(3) Entoilage et contrefaçon

Il reste maintenant à traiter la question qui constitue toute l'assise du présent litige : l'entoilage d'une affiche papier représentant une œuvre donne-t-il lieu à un acte de contrefaçon? Pour qu'il y ait contrefaçon il faut qu'il y ait eu violation du droit d'auteur conféré par le par. 3(1) *L.d.a.* L'article 27 *L.d.a.* définit une telle violation comme « 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 ». En somme, pour qu'il y ait contrefaçon, il faut qu'il y ait plagiat ou appropriation illicite d'une œuvre. Dans le cas d'une peinture, il y aura notamment contrefaçon lorsque la totalité ou partie importante de celle-ci aura été reproduite sous une forme matérielle quelconque au sens du par. 3(1) *L.d.a.*

L'intimé a autorisé de façon très détaillée la reproduction de ses œuvres par ses éditeurs (notamment É.G.I.). La preuve établit que les affiches papier entoilées par les appelants ont toutes été achetées de É.G.I.

Les appelants plaident que les entoilages des reproductions papier des œuvres de l'intimé n'ont pas donné lieu à des violations du droit d'auteur de celui-ci. Ils soutiennent, d'une part, que le contrat entre l'intimé et É.G.I. permettait de reproduire les œuvres sous toute forme matérielle que ce soit. Ils plaident par ailleurs que l'entoilage ne donne pas lieu, en fin de compte, à une augmentation du nombre total de copies de l'œuvre. Aussi n'auraient-ils pas reproduit les œuvres sous une forme matérielle quelconque en contravention du par. 3(1) *L.d.a.* Ils n'auraient fait subir qu'un simple transfert de support à l'image représentée, ce qui ne serait pas contraire à la Loi.

Il s'agit donc d'abord de déterminer l'étendue des droits de reproduction qui ont été accordés, ce

at the same time establish the scope of the rights that the respondent retained. That determination calls for a simultaneous examination of certain provisions of the Act and the terms of the contract between the respondent and É.G.I. We will then need to determine whether transferring an image from one medium to another amounts to “produc[ing] or reproduc[ing] the work or any substantial part thereof in any material form whatever” within the meaning of s. 3(1) C.A.

(4) Construction of the Contract

Section 13(4) of the Act provides that the owner of the copyright may assign it, or grant any interest in it by licence:

13. . . .

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

A copyright owner may therefore dispose of his or her right, either wholly or partially, and either generally or subject to certain limitations, *inter alia*, with respect to the medium. However, he or she retains the residue of the sole reproduction rights that were not assigned.

My colleague, Binnie J., relies on the testimony of the respondent Théberge to show that the nature of the copyright infringements was not economic, but moral, and that consequently s. 3(1) does not apply. The respondent's testimony is, however, not relevant to the disposition of this case. The respondent is an artist; he is not a lawyer. He is not an expert in intellectual property. However, he signed a contract setting out the terms in which he authorized the reproduction of his works. The contract is unequivocal and has not been challenged. It is the contract, and

qui établira du même coup l'étendue des droits que l'intimé a conservés. Cette détermination requiert un examen simultané de certaines dispositions de la Loi et des termes du contrat entre l'intimé et É.G.I. Il s'agira ensuite de déterminer si transférer l'image d'un support matériel à un autre équivaut à « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque » au sens du par. 3(1) *L.d.a.*

(4) Interprétation du contrat

Le paragraphe 13(4) de la loi prévoit la possibilité pour le titulaire du droit d'auteur de le céder ou de concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans celui-ci :

13. . . .

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

Le titulaire du droit d'auteur peut ainsi disposer de son droit en totalité ou en partie, d'une façon générale ou en mettant certaines restrictions, notamment quant au support matériel. Il conserve cependant le reliquat des droits exclusifs de reproduction qu'il n'a pas cédés.

Mon collègue, le juge Binnie, s'appuie sur le témoignage de l'intimé Théberge afin de démontrer que la nature des violations au droit d'auteur est non pas économique mais morale et par le fait même que le par. 3(1) ne trouve pas application. Or, le témoignage de l'intimé n'est pas pertinent pour la solution du présent litige. L'intimé est un peintre, il n'est pas un juriste. Il n'est pas un spécialiste en matière de propriété intellectuelle. Il a cependant signé un contrat dans lequel il a énoncé les conditions auxquelles il a autorisé la reproduction de ses œuvres. Le contrat est sans équivoque et n'est pas remis en

not the respondent's testimony, that must be analysed.

165 In fact, that part of the respondent's testimony also supports the finding that infringement had occurred, having regard to the concept of copyright under s. 3(1) C.A., since that definition hinges on the negative economic impact that the marketing of reproductions in breach of that right would have on the author's original works. As McKeown, *supra*, stated, at pp. 426-27:

In considering whether a substantial part has been taken, particular emphasis must be given to the fact that the defendant's work competes with the plaintiff's work, or may serve as a substitute for it, or will interfere with a work that the plaintiff may publish in the future.

166 *Prima facie*, the question of the legal nature of the contract between the respondent and É.G.I. might generate some disagreement. We might well ask whether it comprised an assignment or a mere concession (or licence). In the first case, it would amount to the assignment of the sole right, which may be set up against everyone to produce and reproduce in any material form whatever, while in the second case, it would amount only to the grant of a personal "interest", and the respondent would retain his right in full. The limitation on the number of paintings, in particular, suggests that this was a mere concession, or licence. In any event, I do not believe that this kind of characterization is necessary for the purposes of this case. We may conclude, simply by reviewing the contractual provisions with respect to the authorized medium, that the respondent never intended to assign in full his right to reproduce the works in question in any material form whatever. The only right that he assigned was the right to reproduce his works on paper, thereby excluding reproduction in any other material form.

167 The contract must be interpreted in accordance with the general requirements of arts. 1425 to 1432 of the *Civil Code of Québec*, S.Q. 1991, c. 64 ("C.C.Q."). The following articles are particularly relevant:

question. C'est ce dernier qu'il faut analyser et non pas le témoignage de l'intimé.

D'ailleurs, cette partie du témoignage de l'intimé vient aussi appuyer l'existence d'une contrefaçon eu égard à la notion de droit d'auteur (*copyright* en anglais) selon le par. 3(1) *L.d.a.* puisqu'il évoque l'impact économique négatif qu'auront, par une commercialisation abusive, les reproductions sur les œuvres originales de l'auteur. Comme le souligne l'auteur McKeown, *op. cit.*, p. 426-427 :

[TRADUCTION] Lors de l'examen de la question de savoir si le défendeur s'est approprié une partie importante de l'œuvre du demandeur, il faut mettre l'accent sur le fait que l'œuvre du défendeur entre en concurrence avec celle du demandeur, qu'elle peut lui être substituée ou qu'elle nuira à une œuvre que le demandeur peut publier dans le futur.

De prime abord, la question de la nature juridique du contrat entre l'intimé et É.G.I. pourrait susciter un certain débat. En effet, on peut se demander s'il s'agit d'une cession ou d'une simple concession (ou licence). Dans le premier cas, il s'agirait de la cession du droit exclusif et opposable à tous de produire et reproduire sous quelque forme matérielle que ce soit, alors que dans l'autre, il ne s'agirait que de l'octroi d'un « intérêt » personnel, l'intimé conservant par ailleurs tout son droit. L'imposition de tirages limités, notamment, suggère qu'il s'agit ici d'une simple concession, ou licence. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'il s'avère nécessaire de procéder à une telle caractérisation aux fins du présent litige. Un simple examen des dispositions contractuelles visant le support matériel autorisé suffit pour conclure que l'intimé n'a jamais eu l'intention de céder la totalité de son droit de reproduire les œuvres visées sous une forme matérielle quelconque. Tout ce qu'il a cédé, c'est le droit de reproduire ces œuvres sur support papier, excluant par le fait même la reproduction sous toute autre forme matérielle.

Le contrat doit s'interpréter selon les directives générales offertes aux art. 1425 à 1432 du *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »). Les dispositions suivantes sont particulièrement pertinentes :

1425. The common intention of the parties rather than adherence to the literal meaning of the words shall be sought in interpreting a contract.

1426. In interpreting a contract, the nature of the contract, the circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken into account.

1427. Each clause of a contract is interpreted in light of the others so that each is given the meaning derived from the contract as a whole.

1429. Words susceptible of two meanings shall be given the meaning that best conforms to the subject matter of the contract.

1431. The clauses of a contract cover only what it appears that the parties intended to include, however general the terms used.

The contract is called [TRANSLATION] “Right To Publish and Distribute” and begins with the following statement:

[TRANSLATION] The ARTIST hereby assigns to the PUBLISHER the RIGHT TO PUBLISH the PRODUCTS described from the WORK described herein, based on the authorized PRINTINGS and in consideration of the COMPENSATION and the TERMS hereinafter set out. [Emphasis added.]

This is therefore, *prima facie*, the grant of a right to publish certain products produced from the original work, not an unqualified right to distribute copies of that work in any material form whatever (art. 1431 C.C.Q.).

The contractual provisions, when construed as a whole, show that the right conferred is limited solely to reproduction on paper products (posters, cards or other stationery products). No mention was made of the possibility of marketing products on any medium other than paper. The rights granted therefore do not include the right to affix an image representing the respondent’s work onto a canvas. Several elements of the contract support that conclusion.

First, under the heading [TRANSLATION] “Product(s)”, it states: [TRANSLATION] “Reproduction 50 x 60cm - 19.7 x 23.6. - No. 6304 and/or cards

1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.

1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat.

1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Le contrat s’intitule « Droit de publication et de diffusion » et débute par la mention suivante :

Par les présentes, l’ARTISTE cède à l’ÉDITEUR le DROIT DE PUBLIER les PRODUITS décrits à partir de l’ŒUVRE mentionnée, selon les TIRAGES autorisés et moyennant les COMPENSATIONS et les CONDITIONS ci-indiquées. [Je souligne.]

Il s’agit donc de prime abord de l’octroi d’un droit de publier certains produits confectionnés à partir de l’œuvre originale, et non d’un droit non qualifié de diffuser des copies de cette œuvre sous quelque aspect matériel que ce soit (art. 1431 C.c.Q.).

Une interprétation de l’ensemble des dispositions contractuelles montre que le droit conféré se limite à la seule reproduction sur produits papier (affiches, cartes ou autres produits de papeterie). Il n’y est nullement question de la possibilité de commercialiser des produits dont le support serait autre que du papier. Les droits accordés n’incluent donc pas celui d’apposer une image représentant une œuvre de l’intimé sur une toile. Plusieurs éléments du contrat appuient cette conclusion.

D’abord, sous la rubrique « Le(s) produit(s) », il est mentionné : « Reproduction 50 x 60cm - 19,7 x 23,6. No. 6304 et/ou cartes et/ou papeterie » (je

168

169

170

and/or stationery” (emphasis added). Second, under the heading [TRANSLATION] “Printing(s)”, it specifies [TRANSLATION] “Maximum ten thousand (10,000) reproductions and/or one hundred thousand (100,000) cards and/or stationery as advised”. And third, under the heading [TRANSLATION] “Compensation”, it stipulates that [TRANSLATION] “the publisher will give the artist, free of charge, twenty-five (25) reproductions and/or one hundred (100) cards as artist’s proofs” (emphasis added).

171 The use in the contract of the term “reproduction” might, *prima facie*, create some ambiguity since that word carries more than one meaning. In its most general sense, it may simply refer to any item that has been copied from an original. However, when we look at the context specific to the contract between the respondent and É.G.I. (art. 1429 C.C.Q.), it is clear that this is not the meaning that was intended.

172 First, the nature of the contract must be considered (art. 1426 C.C.Q.): it is a contract between the respondent and a publisher whose business consists of publishing reproductions on paper. It would therefore be illogical for the contract to allow any “reproduction” of the work in the most general meaning of the word. Second, the notation “No. 6304” that follows the dimensions of the authorized reproductions and is part of the description of those reproductions seems to suggest that a specific standard of paper or sheet of paper has been selected. And third, when we see that the publisher agreed to give the artist 25 of those “reproductions”, free of charge, the only conclusion we can reach is that what is referred to as “reproductions” is in fact paper posters: it would defy all logic to suggest that the respondent could have agreed to be given 25 “reproductions” of his works, in the broadest sense, as compensation. In short, there is no doubt, in my opinion, that the respondent had authorized only the reproductions on paper medium, in the sense of “poster”.

173 There are other provisions in the contract that support that interpretation even more definitely. First, art. 9 of the contract, entitled [TRANSLATION] “Other stationery products”, stipulates:

souligne). Ensuite, la rubrique « Le(s) tirage(s) » mentionne « Maximum dix mille (10 000) reproductions et/ou cent mille (100 000) cartes et/ou papeterie selon avis ». Enfin, sous la rubrique « Les compensations », il est stipulé que « [l]’éditeur remettra gratuitement à l’artiste vingt-cinq (25) reproductions et/ou cent (100) cartes à titre d’épreuves d’artiste » (je souligne).

L’utilisation au contrat du terme « reproduction » peut, à première vue, susciter une certaine ambiguïté, puisque celui-ci porte plus d’une signification. Dans son acception la plus générale, il peut simplement faire référence à tout objet copié d’un original. Cependant, sitôt qu’on prend acte du contexte propre au contrat entre l’intimé et É.G.I. (art. 1429 C.c.Q.), on découvre que ce n’est pas là le sens qu’il faut lui donner.

D’abord, la nature du contrat doit être prise en compte (art. 1426 C.c.Q.) : il s’agit d’un contrat entre l’intimé et un éditeur dont l’entreprise consiste à publier des reproductions papier. Il serait donc plutôt incongru que le contrat permette toute « reproduction » de l’œuvre au sens le plus général du terme. Ensuite, la mention « No. 6304 » qui suit les dimensions des reproductions autorisées et fait partie de la description de ces mêmes reproductions semble suggérer le choix d’un certain standard de papier ou de feuille. Enfin, lorsqu’on constate que l’éditeur s’est engagé à remettre gratuitement à l’artiste 25 de ces « reproductions », on ne peut que conclure que ce que l’on nomme « reproduction », ce sont en fait des affiches papier. Ce serait en effet défier toute logique que de suggérer que l’intimé ait pu acquiescer à ce que lui soient remises 25 « reproductions », au sens le plus large, de ses œuvres à titre de compensation. En somme, il ne fait à mon avis aucun doute que seules des reproductions sur support papier, au sens d’affiches ou de « posters », ont été autorisées par l’intimé.

D’autres dispositions du contrat viennent asseoir cette interprétation encore plus solidement. D’abord, la clause 9 du contrat, intitulée « Autres produits de papeterie » stipule :

[TRANSLATION] The publisher is authorized to produce other stationery products (e.g., calendars, agendas, address books, writing paper, wrapping paper, gift boxes, etc.) if it informs the artist of the quantities published and sales generated, and if it pays him royalties equivalent to the royalties agreed to herein. [Emphasis added.]

The use of the expression “other stationery products” implies that the products that are expressly authorized are also stationery products. In order for there to be “other” stationery products, there would have to be products of that nature in the first place.

Moreover, art. 19, entitled [TRANSLATION] “Free use of the product”, stipulates:

[TRANSLATION] The product is offered for sale without restriction as to use, *i.e.* it may be framed, laminated or combined with other products and such uses shall not be considered to have generated products or sub-products other than those provided for in this contract. [Emphasis added.]

The fact that the product may be framed, laminated or combined with other products also suggests that the product is in fact a stationery product. I also note that the authorized medium is not physically altered and is still paper, in the case both of framing and of laminating the product or combining it with other products. The following distinctions must therefore be made: (1) framing, lamination and any other type of arrangement, which leaves the paper medium intact and identifiable, and (2) transferring onto canvas, which results in a complete substitution of medium.

The appellants’ final argument was that the provision in art. 19 that the “product is offered for sale without restriction as to use” allows for paper reproductions to be transferred onto canvas. I see two fatal objections to that argument, however.

First, it is the paper product that is offered for sale without restriction as to use; in other words, the paper product may be used in different ways. However, this does not imply that its fundamental nature could be altered. On the contrary: the rights assigned by contract certainly do not include the ability to alter the authorized product by changing

L’éditeur est autorisé à produire d’autres produits de papeterie (ex. calendrier, agenda, carnet d’adresses, papier à lettre, papier d’emballage, boîte-cadeau, etc.) s’il fait rapport à l’artiste des quantités publiées et des ventes réalisées, et s’il lui verse des royautés équivalentes à celles ici convenues. [Je souligne.]

L’utilisation de l’expression « autres produits de papeterie » laisse croire que les produits expressément autorisés sont également des produits de papeterie. Car, pour qu’il y ait « d’autres » produits de papeterie, il faut qu’il y ait eu de tels produits au départ.

Par ailleurs, la clause 19, intitulée « Libre utilisation du produit », stipule :

Le produit est mis en vente sans restriction d’utilisation, *i.e.* qu’il peut être encadré, laminé ou regroupé avec d’autres produits sans que ces utilisations ne soient considérées comme ayant généré des produits ou sous-produits autres que ceux prévus à ce contrat. [Je souligne.]

Or, la possibilité d’encadrer, laminier ou regrouper le produit avec d’autres indique également que le produit en est un de papeterie. Je note également que tant dans le cas de l’encadrement que dans ceux du laminage ou du regroupement avec d’autres produits, le support autorisé ne subit pas de modification matérielle, demeurant du papier. Aussi faut-il distinguer : (1) l’encadrement, le laminage et toute autre forme d’arrangement, qui laissent le support papier intact et discernable, et (2) l’entoilage, qui donne lieu à une substitution totale de support matériel.

Finalement, les appelants ont plaidé que la stipulation selon laquelle le « produit est mis en vente sans restriction d’utilisation », la clause 19 du contrat, permet l’entoilage de reproductions papier. Je trouve cependant deux objections fatales à cette proposition.

D’une part, c’est le produit papier qui est mis en vente sans restriction d’utilisation; autrement dit, ce produit papier peut être utilisé de différentes façons. Cependant, ceci n’entraîne pas la possibilité de modifier sa nature première, bien au contraire. Les droits cédés par contrat n’incluent certainement pas la possibilité de dénaturer le produit autorisé en

174

175

176

its medium. Unlike the process of transferring an image to canvas, neither framing nor lamination results in that kind of change to the nature of the paper product. Furthermore, as I explained in greater detail in the previous section of the analysis, they also do not result in a “copy of the work in any material form whatever”.

177 Second, art. 19 stipulates that “[t]he product is offered for sale without restriction as to use, *i.e.* it may be framed, laminated or combined with other products” (emphasis added). While the abbreviation “*e.g.*” (“for example”) could leave room for some extrapolation, the abbreviation “*i.e.*” (“that is”) has a clear restrictive meaning. Accordingly, the sale of the paper product without restriction as to use is strictly limited to framing, laminating and combining with other products. The ability to do something else, specifically, to transfer the product onto canvas, cannot be inferred from that enumeration.

178 In short, the rights given by the respondent to his publisher, É.G.I., do not include the right to make copies of his works regardless of medium. What was granted was the right to distribute a certain number of reproductions of works on paper. The “products” referred to in the contract are exclusively stationery products. Therefore, the rights granted by the assignment involve certain restrictions as to the medium. In my opinion, that interpretation is the one that reveals the true intention of the parties to the contract.

179 As a result, I conclude that by expressly confining the rights that were assigned to producing reproductions of his works on paper, the respondent retained all his rights to produce reproductions on any other medium whatsoever. By transferring authorized reproductions of the respondent’s works onto canvas, the appellants “produce[d] or reproduce[d] [those] work[s] or any substantial part thereof in any material form whatever”, contrary to s. 3(1) *C.A.*

VII. Conclusion

180 In short, by transferring posters of the respondent’s works onto canvas, the appellants did in fact

changeant le support. Contrairement à l’entoilage, ni l’encadrement, ni le laminage ne donnent lieu à une telle dénaturation du produit papier. Aussi, comme je l’ai expliqué plus en détail dans la section précédente de l’analyse, ils ne donnent pas lieu à une « reproduction de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ».

D’autre part, la clause 19 stipule que « [l]e produit est mis en vente sans restriction d’utilisation, *i.e.* qu’il peut être encadré, laminé ou regroupé avec d’autres produits » (je souligne). Or, si l’abréviation « *e.g.* » (par exemple) est susceptible de laisser place à une certaine extrapolation, « *i.e.* » (c’est-à-dire) comporte un sens limitatif clair. Ainsi, la mise en vente du produit papier sans restriction d’utilisation se limite strictement à l’encadrement, au laminage et au regroupement avec d’autres produits. L’on ne saurait inférer de cette énumération la possibilité de faire autre chose, notamment d’entourer le produit.

En somme, les droits accordés par l’intimé à son éditeur É.G.I. ne comportent pas celui de faire des copies de ses œuvres sans égard au support matériel. Ce qui est concédé c’est le droit de diffuser un certain nombre de reproductions des œuvres sur support papier. Les « produits » auxquels il est fait référence au contrat sont exclusivement des produits de papeterie. Ainsi, les droits octroyés par la cession comportent certaines restrictions quant au support. À mon avis, c’est cette interprétation qui révèle la véritable intention des parties au contrat.

Par conséquent, je conclus qu’en limitant expressément les droits cédés à des reproductions de ses œuvres sur support papier, l’intimé a conservé tous ses droits de reproduction sur quelque autre support que ce soit. En procédant à l’entoilage des reproductions papier autorisées des œuvres de l’intimé, les appelants ont « produi[t] ou reprodui[t] la totalité ou une partie importante de [ces] œuvre[s], sous une forme matérielle quelconque » en contravention du par. 3(1) *L.d.a.*

VII. Conclusion

En somme, en entoilant des affiches papier des œuvres de l’intimé, les appelants ont bel et bien

reproduce the respondent's works or a substantial part thereof in any material form whatever, contrary to s. 3(1) C.A. The fact that the respondent did not consent means that his copyright was infringed. The appellants had therefore engaged in infringement and the respondent was entitled to seize the canvas-backed reproductions under art. 734(1) C.C.P. and s. 38(1) C.A.

VIII. Disposition

I would therefore dismiss the appeal and uphold the seizure before judgment with respect to the canvas-backed reproductions, with costs.

Appeal allowed with costs in the cause, L'HEUREUX-DUBÉ, GONTHIER and LEBEL JJ. dissenting.

Solicitors for the appellants Galerie d'Art Yves Laroche inc. and Éditions Multi-Graph ltée: Gowling Lafleur Henderson, Montréal.

Solicitors for the appellants Galerie d'Art du Petit Champlain inc., Galerie d'Art Laroche, Denis inc. and Serge Rosa: Chiara & Associés, Montréal.

Solicitors for the respondent: Laurin, Lamarre, Linteau & Montcalm, Montréal.

reproduit les œuvres de l'intimé ou une partie importante de celles-ci sous une forme matérielle quelconque en contravention du par. 3(1) L.d.a. L'absence de consentement de l'intimé fait en sorte que son droit d'auteur a été violé. Les appelants se sont ainsi adonnés à des actes de contrefaçon et l'intimé était en droit de saisir les entoilages conformément aux dispositions du par. 734(1) C.p.c. et du par. 38(1) L.d.a.

VIII. Dispositif

Je rejetterais donc l'appel et maintiendrais la saisie avant jugement quant aux entoilages, avec dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens suivant l'issue de l'instance, les juges L'HEUREUX-DUBÉ, GONTHIER et LEBEL sont dissidents.

Procureurs des appelantes Galerie d'Art Yves Laroche inc. et Éditions Multi-Graph ltée : Gowling Lafleur Henderson, Montréal.

Procureurs des appelants Galerie d'Art du Petit Champlain inc., Galerie d'Art Laroche, Denis inc. et Serge Rosa : Chiara & Associés, Montréal.

Procureurs de l'intimé : Laurin, Lamarre, Linteau & Montcalm, Montréal.