

Heather Robertson *Appellant/Respondent on cross-appeal*

v.

The Thomson Corporation, Thomson Canada Limited, Thomson Affiliates, Information Access Company and Bell Globemedia Publishing Inc. *Respondents/Appellants on cross-appeal*

and

Canadian Newspaper Association and Canadian Community Newspaper Association *Intervenors*

INDEXED AS: ROBERTSON v. THOMSON CORP.

Neutral citation: 2006 SCC 43.

File No.: 30644.

Hearing: December 6, 2005.

Present: McLachlin C.J. and Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella and Charron JJ.

Rehearing: April 18, 2006.

Judgment: October 12, 2006.

Present: McLachlin C.J. and Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron and Rothstein JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR ONTARIO

Intellectual property — Copyright — Infringement — Right to reproduce work — Newspaper publishers reproducing in databases and CD-ROMs articles by freelance and staff writers published in newspapers — Freelance author bringing class action against newspaper publishers for copyright infringement — Whether newspaper publishers entitled to reproduce in databases and CD-ROMs freelance articles acquired for publication in newspapers and staff written articles — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 3(1).

Heather Robertson *Appelante/Intimée au pourvoi incident*

c.

The Thomson Corporation, Thomson Canada Limitée, les entreprises affiliées à Thomson, Information Access Company et Publications Bell Globemedia Inc. *Intimées/Appelantes au pourvoi incident*

et

Association canadienne des journaux et Canadian Community Newspaper Association *Intervenantes*

RÉPERTORIÉ : ROBERTSON c. THOMSON CORP.

Référence neutre : 2006 CSC 43.

N° du greffe : 30644.

Audition : 6 décembre 2005.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

Nouvelle audition : 18 avril 2006.

Jugement : 12 octobre 2006.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

Propriété intellectuelle — Droit d'auteur — Violation — Droit de reproduire une œuvre — Articles de pigistes et d'employés publiés dans un journal reproduits par les éditeurs du journal dans des bases de données et sur des CD-ROM — Recours collectif pour violation du droit d'auteur intenté par les auteurs pigistes contre les éditeurs du journal — Les éditeurs de journaux peuvent-ils reproduire dans des bases de données électroniques et sur des CD-ROM les articles qu'ils acquièrent de pigistes en vue de les publier dans leurs journaux et les articles rédigés par leurs employés? — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 3(1).

Intellectual property — Copyright — Licences — Whether licence from freelance author granting right to newspaper publishers to republish his or her articles in databases and CD-ROMs must be in writing — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 13.

Civil procedure — Class actions — Class members — Newspaper publishers reproducing in databases and CD-ROMs freelance and staffwriters' articles published in newspapers — Freelance author bringing class action against newspaper publishers for copyright infringement — Whether staff writers should have been certified as members of class.

In 1995, the appellant R wrote two freelance articles that were published in *The Globe and Mail*. Copyright was not addressed in the agreements with respect to either article. R initiated an action against the respondents (“publishers”) for copyright infringement, objecting to the presence of her articles in two databases, Info Globe Online and CPI.Q, and a CD-ROM. In Info Globe Online and CPI.Q, articles from a given daily edition of *The Globe and Mail* are stored and presented in a database together with thousands of other articles from different newspapers or periodicals and different dates. The databases identify each article by publication date, page number and other contextual information. The CD-ROMs also contain *The Globe and Mail* and various newspapers. Their content is fixed and finite and users are able to view a single day’s edition. The databases and the CD-ROMs all omit advertisements, most graphic elements, daily information, birth and death notices and some design elements from the original print edition. R’s action was certified as a class action, the class being all contributors to *The Globe and Mail* except those who died before 1944. R sought partial summary judgment and an injunction restraining the use of her works in the databases, seeking judgment for herself and S, an employee of *The Globe and Mail*. The motions judge found that the databases and the CD-ROMs reproduced individual articles, not the collective work of the newspapers, but dismissed the motion on the grounds that there were genuine issues for trial. The Court of Appeal affirmed the decision.

Held (McLachlin C.J. and Binnie, Abella and Charron JJ. dissenting in part on the cross-appeal): The

Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Licences — La concession par un pigiste d’une licence accordant aux éditeurs de journaux le droit de reproduire ses articles dans des bases de données et sur des CD-ROM doit-elle être constatée par écrit? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 13.

Procédure civile — Recours collectifs — Membres du groupe — Articles de pigistes et d’employés publiés dans un journal reproduits par les éditeurs du journal dans des bases de données et sur des CD-ROM — Recours collectif pour violation du droit d’auteur intenté par les auteurs pigistes contre les éditeurs du journal — Les employés auraient-ils dû être autorisés à participer au recours collectif?

En 1995, l’appelante R a écrit deux articles à la pige qui ont été publiés dans le *Globe and Mail*. La question du droit d’auteur n’a pas été abordée dans les ententes concernant l’un ou l’autre de ces articles. R a intenté une action contre les intimées (les « éditeurs ») pour violation du droit d’auteur, afin de s’opposer à la présence de ses articles dans deux bases de données, Info Globe Online et CPI.Q, ainsi que sur un CD-ROM. Dans Info Globe Online et CPI.Q, les articles tirés d’une édition quotidienne donnée du *Globe and Mail* sont stockés et présentés dans une base de données avec des milliers d’autres articles publiés dans différents journaux ou périodiques et à des dates diverses. Les bases de données identifient chaque article en mentionnant sa date de publication, le numéro de la page et d’autres renseignements contextuels. Les CD-ROM contiennent aussi le *Globe and Mail* et différents journaux. Leur contenu est limité et non modifiable et les utilisateurs peuvent visualiser un journal dans son édition quotidienne. Les bases de données et les CD-ROM omettent les annonces publicitaires, la plupart des illustrations, les renseignements quotidiens, les avis de naissance et de décès ainsi que certains éléments graphiques de l’édition papier originale. L’action de R a été certifiée en tant que recours collectif pour un groupe formé de tous les collaborateurs du *Globe and Mail*, à l’exception de ceux qui sont décédés avant 1944. R a demandé un jugement sommaire partiel et une injonction interdisant l’utilisation de ses œuvres dans les bases de données, sollicitant un jugement en son nom et en celui de S, employé du *Globe and Mail*. Le juge des requêtes a conclu que les bases de données et les CD-ROM reproduisaient des articles individuels, et non les recueils que constituaient les journaux, mais il a rejeté la requête parce qu’il existait à son avis de véritables questions litigieuses. La Cour d’appel a confirmé sa décision.

Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Charron sont dissidents en partie quant au

appeal should be dismissed. The cross-appeal should be allowed with respect to the CD-ROMs only.

Per Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish and Rothstein JJ.: Newspaper publishers are not entitled to republish freelance articles acquired for publication in their newspapers in Info Globe Online or CPI.Q without compensating the authors and obtaining their consent. Newspaper publishers have a copyright in their newspapers and have a right, pursuant to s. 3(1) of the *Copyright Act*, to “reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever”. It follows that a substantial part of a newspaper may consist only of the original selection so long as the essence of the newspaper is preserved. The task of determining whether this essence has been reproduced is largely a question of degree but, at a minimum, the editorial content of the newspaper — the true essence of its originality — must be preserved and presented in the context of that newspaper. Here, in Info Globe Online and CPI.Q, the originality of the freelance articles is reproduced, but the originality of the newspapers is not. The newspaper articles are decontextualized to the point that they are no longer presented in a manner that maintains their intimate connection with the rest of that newspaper. Viewed “globally”, these databases are compilations of individual articles presented outside of the context of the original collective work from where they originated. The resulting collective work presented to the public is not simply each of the collective works joined together — it is a collective work of a different nature. The references to the newspaper where the articles were published, the date they were published and the page number where they appeared merely provide historical information. By contrast, the CD-ROMs are a valid exercise of *The Globe and Mail’s* right to reproduce its collective work. By offering users, essentially, a compendium of daily newspaper editions, the CD-ROMs remain faithful to the essence of the original work. Lastly, the concept of media neutrality reflected in s. 3(1) of the Act is not a licence to override the rights of authors. Media neutrality means that the *Copyright Act* should continue to apply in different media, but it does not mean that once a work is converted into electronic data anything can then be done with it. The resulting work must still conform to the exigencies of the *Copyright Act*. [1-4] [37-53]

A non-exclusive licence granting the right to republish an article in databases or CD-ROMs does not need to be in writing. Under s. 13(4) and (7) of the *Copyright Act*, only an exclusive licence requires a written contract. [56]

pourvoi incident) : Le pourvoi est rejeté. Le pourvoi incident est accueilli en ce qui concerne les CD-ROM seulement.

Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Rothstein : Les éditeurs de journaux qui acquièrent des articles de pigistes en vue de les publier dans leur journal n’ont pas le droit de reproduire ces articles dans Info Globe Online ou CPI.Q sans rémunérer leurs auteurs et sans obtenir leur consentement. Les éditeurs de journaux sont titulaires du droit d’auteur sur leur journal et le par. 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* leur confère le droit de « reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». En conséquence, le choix original peut constituer, à lui seul, une partie importante d’un journal, dans la mesure où l’on conserve l’essence du journal. La question de savoir si cette essence a été reproduite est surtout une question de degré, mais il faut à tout le moins que le contenu rédactionnel du journal — sa véritable originalité — soit préservé et présenté dans le contexte de ce journal. En l’occurrence, l’originalité des articles rédigés à la pige est préservée dans Info Globe Online et CPI.Q, mais celle des journaux ne l’est pas. Les articles sont décontextualisés à tel point que la manière dont on les présente ne préserve pas leur lien intime avec le reste du journal. Considérées « globalement », ces bases de données constituent des compilations d’articles individuels sortis du contexte du recueil original dont ils proviennent. Le recueil qui en résulte et qui est offert au public ne représente pas simplement un regroupement de chacun des recueils — il s’agit d’un recueil d’une nature différente. Les mentions du nom du journal dans lequel les articles ont été publiés, ainsi que de la date et du numéro de la page de leur publication n’apportent que des renseignements rétrospectifs. En revanche, les CD-ROM constituent un exercice valide du droit du *Globe and Mail* de reproduire son recueil. En offrant essentiellement aux utilisateurs un condensé des éditions quotidiennes du journal, les CD-ROM demeurent fidèles à l’essence de l’œuvre originale. Enfin, le principe de la neutralité du support reconnu au par. 3(1) de la Loi ne permet pas d’écarter les droits des auteurs. La neutralité du support signifie que la *Loi sur le droit d’auteur* continue de s’appliquer malgré l’usage de supports différents, mais elle ne signifie pas qu’après sa conversion en données électroniques, une œuvre peut être utilisée n’importe comment. L’œuvre finale demeure assujettie à la *Loi sur le droit d’auteur*. [1-4] [37-53]

La concession d’une licence non exclusive accordant le droit de reproduire un article dans les bases de données ou sur les CD-ROM ne doit pas obligatoirement être constatée par écrit. Selon les par. 13(4) et (7) de la *Loi sur le droit d’auteur*, seule la concession d’une licence exclusive doit être rédigée par écrit. [56]

The newspaper staff writers should not have been certified as members of the class because they have no cause of action. Pursuant to s. 13(3) of the Act, the employer owns copyright in articles written in the course of employment while the employee is given a right to restrain publication of the work (other than in a newspaper, magazine or similar periodical). In this case, S never attempted to restrain publication of his articles, and no evidence was introduced indicating that other staff members exercised such a right. [59] [62]

Per McLachlin C.J. and Binnie, Abella and Charron JJ. (dissenting in part on the cross-appeal): The class action should be dismissed. The newspaper publishers own the copyright in their newspapers. Since Info Globe Online and CPI.Q contain a reproduction of a “substantial part” of the skill and judgment exercised by the publishers in creating their newspapers, they are within their right of reproduction conferred by s. 3(1) of the *Copyright Act*. The “originality” that conferred copyright in relation to the newspapers has been preserved in the databases because they reproduce fully both the publisher’s selection and editing of the articles appearing in the newspaper, as well as some of the arrangement. This being the case, the databases reproduce the newspaper. Integrating the electronic reproduction into a database containing similarly organized versions of other newspapers or periodicals is the electronic analogy to stacking print editions of a newspaper on a shelf and does not cause the electronic version to lose its character as a reproduction of a newspaper. Further, any difference between the print and database versions of the newspaper is attributable to the digital “form” alone, and thus does not detract from the publisher’s right to reproduce its newspaper in the online databases. Under the concept of media neutrality reflected in s. 3(1), an author’s exclusive right to reproduce a “substantial part” of a copyrighted work is not limited by changes in form or output made possible by a new medium. It is not the physical manifestation of the work that governs, it is whether the product perceptibly reproduces the exercise of skill and judgment by the publishers that went into the creation of the work. The loss of “context” emphasized by the majority underlines the form, not the substance, of the databases, and is inconsistent with the media neutral approach mandated by s. 3. [67] [72] [75-76] [80] [89-93] [98-100]

Les employés du journal n’auraient pas dû être autorisés à participer au recours collectif parce qu’ils n’ont pas de cause d’action. Le paragraphe 13(3) de la Loi prévoit que le droit d’auteur sur les articles rédigés par un employé dans l’exercice de son emploi appartient à l’employeur, mais reconnaît à l’employé le droit d’interdire la publication de son œuvre (ailleurs que dans un journal, une revue ou un autre périodique semblable). En l’espèce, S n’a jamais tenté de faire interdire la publication de ses articles et aucun élément de preuve produit n’indique que d’autres employés aient exercé ce droit. [59] [62]

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Charron (dissidents en partie quant au pourvoi incident) : Le recours collectif devrait être rejeté. Les éditeurs du journal sont titulaires du droit d’auteur sur leur journal. Étant donné que Info Globe Online et CPI.Q contiennent une reproduction d’une « partie importante » du talent et du jugement qu’ont exercés les éditeurs en créant le journal, elles relèvent de l’exercice du droit de reproduction que leur confère le par. 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*. L’« originalité » qui a valu au journal d’être protégé par un droit d’auteur est préservée dans les bases de données, parce qu’elles reproduisent en entier le choix et l’édition, par l’éditeur, des articles apparaissant dans le journal, ainsi que, dans une certaine mesure, leur disposition. Cela étant, les bases de données reproduisent le journal. L’intégration de cette reproduction électronique dans une base de données contenant des versions d’autres journaux ou périodiques organisées de façon semblable est l’équivalent électronique d’éditions papier d’un journal empilées sur une tablette et ne fait pas perdre à la version électronique son statut de reproduction d’un journal. De plus, toute différence entre la version papier du journal et sa version figurant dans les bases de données n’est attribuable qu’à la « forme » numérique et, par conséquent, ne diminue en rien le droit de l’éditeur de reproduire son journal dans les bases de données électroniques. Selon le concept de la neutralité du support, reconnu au par. 3(1), le droit exclusif de l’auteur de reproduire une « partie importante » d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est pas limité par les modifications que l’avènement d’un nouveau support peut entraîner sur le plan de la forme ou des données de sortie. Le critère n’est pas celui de la manifestation physique de l’œuvre, mais bien celui de savoir si le produit reproduit, de manière perceptible, l’exercice du talent et du jugement consacrés par les éditeurs à la création de l’œuvre. La perte du « contexte » sur laquelle insiste la majorité met l’accent sur la forme et non sur le contenu des bases de données et est de ce fait incompatible avec le principe de la neutralité du support dont l’art. 3 commande l’application. [67] [72] [75-76] [80] [89-93] [98-100]

It follows that the copyrights of freelance authors whose works appear in those databases are not infringed, and that the employees cannot restrain publication of their individual works in those databases under s. 13(3) of the *Copyright Act* since that publication continues to be “part of a newspaper, magazine or similar periodical”. [67]

Cases Cited

By LeBel and Fish JJ.

Referred to: *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001); *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13; *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195; *Thrustcode Ltd. v. W. W. Computing Ltd.*, [1983] F.S.R. 502; *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1988] 1 F.C. 673, aff'd [1990] 2 S.C.R. 209; *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163.

By Abella J. (dissenting in part on the cross-appeal)

Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45; *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001); *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; *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195; *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81.

Statutes and Regulations Cited

17 U.S.C. § 201(c) (2000).
Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, ss. 2, 2.1(2), 3, 5, 13(1), (3), (4), (7).
Copyright Act, S.C. 1921, c. 24, s. 3.

Treaties and Other International Documents

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, September 9, 1886, art. 9.
WIPO Copyright Treaty, CRNR/DC/94, December 23, 1996, art. 1(4).
 World Intellectual Property Organization. *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered*

En conséquence, la reproduction des articles des pigistes dans les bases de données ne viole pas leur droit d'auteur et les employés ne peuvent invoquer le par. 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* pour interdire la publication de leurs œuvres individuelles dans ces bases de données, puisqu'elles continuent ainsi d'être publiées « dans un journal, une revue ou un périodique semblable ». [67]

Jurisprudence

Citée par les juges LeBel et Fish

Arrêts mentionnés : *New York Times Co. c. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001); *Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195; *Thrustcode Ltd. c. W. W. Computing Ltd.*, [1983] F.S.R. 502; *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; *Ritchie c. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163.

Citée par la juge Abella (dissidente en partie quant au pourvoi incident)

Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45; *New York Times Co. c. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001); *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; *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195; *Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81.

Lois et règlements cités

17 U.S.C. § 201(c) (2000).
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2, 2.1(2), 3, 5, 13(1), (3), (4), (7).
Loi sur le droit d'auteur, S.C. 1921, ch. 24, art. 3.

Traités et autres documents internationaux

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886, art. 9.
 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms*, 2003, art. BC-9.6.

by WIPO and *Glossary of Copyright and Related Rights Terms*, 2003, art. BC-9.6.

Authors Cited

- Bickham, Douglas P. “Extra! Can’t Read All About It: Articles Disappear After High Court Rules Freelance Writers Taken Out of Context in *New York Times Co. v. Tasini*” (2001), 29 *W. St. U. L. Rev.* 85.
- Geist, Michael. *Our Own Creative Land: Cultural Monopoly & The Trouble With Copyright*. Toronto: Hart House Lecture Committee, 2006.
- McKeown, John S. *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. Toronto: Thomson/Carswell, 2003 (loose-leaf updated 2006, release 2).
- Sims, Charles S., and Matthew J. Morris. “*Tasini* and Archival Electronic Publication Rights of Newspapers and Magazines” (2001), 18:4 *Comm. Law.* 9.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (Weiler, Gillese and Blair J.J.A.) (2004), 72 O.R. (3d) 481, 243 D.L.R. (4th) 257, 190 O.A.C. 231, 34 C.P.R. (4th) 161, [2004] O.J. No. 4029 (QL), affirming a judgment of Cumming J. (2001), 15 C.P.R. (4th) 147, [2001] O.J. No. 3868 (QL). Appeal dismissed and cross-appeal allowed in part, McLachlin C.J. and Binnie, Abella and Charron J.J. dissenting in part on the cross-appeal.

Michael McGowan, Ronald E. Dimock, Dorothy Fong, Sangeetha Punniyamoorthy and Gabrielle Pop-Lazic, for the appellant/respondent on cross-appeal.

Sheila R. Block, Wendy Matheson, Andrew Bernstein and Jill Jarvis-Tonus, for the respondents/appellants on cross-appeal.

Thomas G. Heintzman and Barry B. Sookman, for the interveners.

The judgment of Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish and Rothstein J.J. was delivered by

LEBEL AND FISH JJ. —

I. Introduction

The central issue on this appeal is whether newspaper publishers are entitled as a matter of law to

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, CRNR/DC/94, 23 décembre 1996, art. 1.4).

Doctrine citée

- Bickham, Douglas P. « Extra! Can’t Read All About It : Articles Disappear After High Court Rules Freelance Writers Taken Out of Context in *New York Times Co. v. Tasini* » (2001), 29 *W. St. U. L. Rev.* 85.
- Geist, Michael. *Our Own Creative Land : Cultural Monopoly & The Trouble With Copyright*. Toronto : Hart House Lecture Committee, 2006.
- McKeown, John S. *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2003 (loose-leaf updated 2006, release 2).
- Sims, Charles S., and Matthew J. Morris. « *Tasini* and Archival Electronic Publication Rights of Newspapers and Magazines » (2001), 18:4 *Comm. Law.* 9.

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Gillese et Blair) (2004), 72 O.R. (3d) 481, 243 D.L.R. (4th) 257, 190 O.A.C. 231, 34 C.P.R. (4th) 161, [2004] O.J. No. 4029 (QL), qui a confirmé une décision du juge Cumming (2001), 15 C.P.R. (4th) 147, [2001] O.J. No. 3868 (QL). Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli en partie, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Charron sont dissidents en partie quant au pourvoi incident.

Michael McGowan, Ronald E. Dimock, Dorothy Fong, Sangeetha Punniyamoorthy et Gabrielle Pop-Lazic, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident.

Sheila R. Block, Wendy Matheson, Andrew Bernstein et Jill Jarvis-Tonus, pour les intimées/ appelantes au pourvoi incident.

Thomas G. Heintzman et Barry B. Sookman, pour les intervenantes.

Version française du jugement des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Rothstein rendu par

LES JUGES LEBEL ET FISH —

I. Introduction

La question fondamentale soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si, selon les règles

republish in electronic databases freelance articles they have acquired for publication in their newspapers — without compensation to the authors and without their consent. In our view, they are not. Their copyright over the newspapers they publish gives them no right to reproduce, otherwise than as part of *those* collective works — their newspapers — the freelance articles that appeared in them.

Pursuant to the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, newspaper publishers own the copyright in their newspapers and have a right to reproduce a newspaper or a substantial part of that newspaper but do not have the right, without the consent of the author, to reproduce individual freelance articles. Info Globe Online and CPI.Q are vast electronic databases. They are compilations of individual articles presented outside the context of the collective work of which they were a part. The resulting collective work presented to the public is not simply the collective works joined together — it is a collective work of a different kind.

In our view, therefore, *The Globe and Mail* (“*Globe*”) cannot republish freelance articles in the Info Globe Online or CPI.Q electronic databases. The right to reproduce a collective work under the *Copyright Act* does not carry with it the right to republish freelance articles as part of an entirely different collective work.

On the other hand, we believe the CD-ROMs are a valid exercise of the *Globe*’s right to reproduce its collective work. The CD-ROMs can be viewed as collections of daily newspapers in a way that Info Globe Online and CPI.Q cannot.

For these reasons and the reasons set forth below, we would dismiss the appeal and dismiss the cross-appeal except with respect to the CD-ROMs.

de droit applicables, les éditeurs de journaux qui acquièrent des articles de pigistes en vue de les publier dans leurs journaux peuvent reproduire ces articles dans des bases de données électroniques — sans rémunérer leurs auteurs et sans obtenir leur consentement. À notre avis, ils n’ont pas ce droit. Leur droit d’auteur sur leurs journaux ne leur confère pas le droit de reproduire, ailleurs que dans *ces* recueils — c.-à-d. dans leurs journaux — les articles de pigistes qui y paraissent.

Selon la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, les éditeurs de journaux sont titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux. À ce titre, ils jouissent du droit de reproduire la totalité ou une partie importante d’un journal, mais ils ne détiennent pas celui de reproduire des articles individuels rédigés par des pigistes, sans le consentement de leur auteur. Info Globe Online et CPI.Q constituent de vastes bases de données électroniques. Ce sont des compilations d’articles individuels présentés en dehors du contexte des recueils dont ils faisaient partie. Le recueil ainsi offert au public ne représente pas un simple regroupement de ces recueils — il s’agit d’un recueil de nature différente.

À notre avis, *The Globe and Mail* (« *Globe* ») ne peut donc pas reproduire les articles rédigés par des pigistes dans les bases de données électroniques Info Globe Online ou CPI.Q. Le droit de reproduire un recueil, prévu par la *Loi sur le droit d’auteur*, n’emporte pas celui de publier à nouveau, dans un recueil totalement différent, les articles rédigés par des pigistes.

Par contre, nous estimons que les CD-ROM sont le résultat d’un exercice valide du droit que possède le *Globe* de reproduire son recueil. Les CD-ROM peuvent être considérés comme des collections de quotidiens, contrairement à Info Globe Online et à CPI.Q.

Pour ces raisons et pour les motifs exposés ci-dessous, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident, sauf en ce qui concerne les CD-ROM.

2

3

4

5

II. Background

6 At its core, this case concerns the competing rights of freelance authors and newspaper publishers. The *Copyright Act* establishes a regime of layered rights. Freelance authors who write newspaper articles retain the copyright in their work while the publisher of the newspaper acquires a copyright in the newspaper.

7 It is undisputed that freelance authors have the right to reproduce their individual works. The extent and scope of a publisher's right to reproduce those same articles as part of its right to reproduce its newspaper is less clear.

8 Advancements in computer technology have drastically altered the newspaper reality. Newspapers, once synonymous with the printed word, can now be stored and displayed electronically. The electronic databases in question archive thousands upon thousands of newspaper articles. Like a stream in constant flux, these databases are continuously growing and therefore changing. Search engines enable users to sift through these articles at lightning speed with the click of a mouse. These advancements, however, like most others, carry with them new challenges. One of these challenges is to evaluate the rights of newspaper publishers in this evolving technological landscape.

9 For well over a century, newspapers have archived back issues. Initially, as the motions judge observed, this was achieved by keeping them in a library — sometimes referred to in newspaper parlance as a “morgue”. With the advent of microfilm and microfiche, past editions were archived using photographic imaging technology. Currently, newspapers are archived in electronic form. The subject electronic databases, however, do more than simply archive back issues.

10 The transfer of articles from their newspaper format and environment to Info Globe Online

II. Contexte

Le présent pourvoi porte essentiellement sur les droits concurrents des auteurs pigistes et des éditeurs de journaux. La *Loi sur le droit d'auteur* établit un régime de droits superposés. Les pigistes qui rédigent des articles de journaux conservent le droit d'auteur sur leurs œuvres, alors que l'éditeur du journal acquiert un droit d'auteur sur le journal.

Nul ne conteste le droit des pigistes de reproduire leurs œuvres individuelles. La portée du droit d'un éditeur de reproduire ces mêmes œuvres, dans le cadre de son droit de reproduire son journal, est moins certaine.

Les progrès de la technologie informatique ont radicalement modifié la réalité journalistique. Autrefois synonymes du message imprimé, les journaux peuvent de nos jours être stockés et affichés électroniquement. Les bases de données électroniques en cause archivent des milliers et des milliers d'articles de journaux. Comme le flot continu d'un ruisseau, ces bases de données croissent et se transforment sans cesse. Les moteurs de recherche permettent à leurs utilisateurs de parcourir ces articles à la vitesse de l'éclair, d'un seul clic de souris. Or, ces progrès, comme presque tous les autres, suscitent de nouvelles difficultés, dont celle de déterminer l'étendue des droits des éditeurs de journaux dans ce paysage technologique en pleine évolution.

Les numéros antérieurs des journaux sont archivés depuis plus de cent ans. À l'origine, comme le juge des requêtes l'a fait remarquer, ils étaient conservés dans une bibliothèque — parfois appelée la « morgue », dans le jargon journalistique. Avec l'avènement des microfilms et des microfiches, on a eu recours à l'imagerie photographique pour l'archivage. De nos jours, les journaux sont archivés sur support électronique. Cependant, la fonction des bases de données en cause ne se limite pas à l'archivage des numéros antérieurs.

Le transfert des articles de journaux de leur format initial à Info Globe Online et CPI.Q,

and CPI.Q, unlike the conversion to microfilm or microfiche, is no mere conversion of the newspaper from the print realm to the electronic world. As we will explain, the result is a different product that infringes the copyrights of freelance authors whose works appear in those databases. We begin with a review of the factual and judicial history.

III. Factual History

Heather Robertson is a freelance author. In 1995, she wrote two articles that were published in the *Globe*. One, a book excerpt, was the subject of a written agreement between the *Globe* and the publisher of Robertson's book; the other, a book review, was written under oral agreement with Robertson. Copyright was not addressed in either case. Subsequently, in 1996, it became the practice of the *Globe* to enter into written agreements with freelance authors expressly granting it certain electronic rights in freelance work. The agreement was later modified to expand the electronic rights clause. These agreements are not at issue in this case.

The *Globe* is one of Canada's leading national newspapers and has been produced in both print and electronic editions since the late 1970s. The named respondents on the appeal are: The Thomson Corporation, Thomson Canada Limited, Thomson Affiliates, Information Access Company and Bell Globemedia Publishing Inc., the current publisher of the *Globe* (collectively, the "Publishers").

Ms. Robertson objects to the presence of her articles in three databases: Info Globe Online, CPI.Q and the CD-ROMs (collectively, the "electronic databases"). The use of freelance articles in the daily internet edition of the *Globe* is not in issue before us.

Info Globe Online is a commercial database that has existed since April 1979, with stories going back to November 1977. It provides subscribers

contrairement à la reproduction sur microfilm ou sur microfiche, va au-delà du simple passage du monde de l'écrit à celui de l'électronique. Comme nous l'expliquerons, le produit obtenu est différent et porte atteinte aux droits d'auteur des pigistes dont les œuvres sont versées dans ces bases de données. Commençons par un aperçu des faits et de l'historique des procédures.

III. Les faits

Heather Robertson est une auteure pigiste. En 1995, elle a écrit deux articles que le *Globe* a publiés. Le premier, un extrait de livre, a fait l'objet d'une entente écrite entre le *Globe* et l'éditeur du livre de M^{me} Robertson; le second, une critique de livre, a été rédigé conformément à un accord verbal avec M^{me} Robertson. La question du droit d'auteur n'a été abordée ni dans un cas ni dans l'autre. Par la suite, en 1996, le *Globe* a commencé à passer systématiquement avec les pigistes des ententes écrites dont une clause lui accorde certains droits électroniques sur leurs œuvres. Des modifications ultérieures ont été apportées à cette stipulation afin d'en élargir la portée. Ces ententes ne sont pas en litige en l'espèce.

Le *Globe* est l'un des plus importants journaux nationaux du Canada et, depuis la fin des années 1970, il est publié à la fois en version imprimée et en version électronique. Les intimées désignées au pourvoi sont : The Thomson Corporation, Thomson Canada Limitée, les entreprises affiliées à Thomson, Information Access Company et Publications Bell Globemedia Inc., l'éditeur actuel du *Globe* (collectivement désignés comme les « éditeurs »).

M^{me} Robertson s'oppose à la présence de ses articles dans les trois bases de données suivantes : Info Globe Online, CPI.Q et les CD-ROM (les « bases de données électroniques »). L'utilisation des articles rédigés par des pigistes dans l'édition Internet quotidienne du *Globe* n'est pas en cause dans le présent pourvoi.

Info Globe Online constitue une base de données commerciale qui existe depuis avril 1979, incluant des textes qui remontent à novembre

11

12

13

14

with access to stories from the *Globe* for a fee. It also allows subscribers to find articles in many other newspapers, news wire services, magazines and reference databases. Subscribers can search by key word and retrieve articles electronically. The subscriber may display, read, download, store, or print the articles.

1977. Moyennant certains frais, ses abonnés peuvent accéder aux articles tirés du *Globe*. Ils y trouvent également des articles provenant d'un grand nombre d'autres journaux, revues et banques de références, ainsi que des fils de presse. Les abonnés peuvent aussi effectuer des recherches par mot-clé et récupérer électroniquement des articles qu'il leur est loisible d'afficher, lire, télécharger, stocker ou imprimer.

15 CPI.Q is the electronic version of the *Canadian Periodical Index*. The *Canadian Periodical Index* indexes selected newspaper articles from various newspapers. It is available at libraries and is routinely used in research. In 1987, it became available electronically. CPI.Q is an enhanced form of the original index. It allows subscribers to search the electronic archives of indexed periodicals by key word and to retrieve articles electronically. Once an article is displayed, it is possible to print it as well.

CPI.Q est la version électronique de l'*Index de périodiques canadiens*, qui répertorie des articles sélectionnés provenant de divers journaux. On peut le consulter dans les bibliothèques et on l'utilise couramment pour la recherche. En 1987, il est devenu disponible en version électronique. CPI.Q représente ainsi une version améliorée de l'index original. Elle permet à ses abonnés d'effectuer des recherches par mot-clé dans les archives électroniques des périodiques répertoriés et de récupérer les articles électroniquement. Une fois affiché, le texte peut être imprimé.

16 The CD-ROMs, each containing the *Globe* and several other Canadian newspapers from a calendar year, have been available since 1991. Users can navigate using search engines and retrieve and print articles. Notably, the content of the CD-ROM is fixed and finite and users are able to view a paper as a single day's edition.

Les CD-ROM, qui contiennent chacun les numéros du *Globe* et de plusieurs autres quotidiens canadiens parus au cours d'une année civile, sont disponibles depuis 1991. Les utilisateurs peuvent les parcourir à l'aide de moteurs de recherche, récupérer des articles et les imprimer. Faits à signaler, le contenu des CD-ROM est limité et non modifiable et les utilisateurs peuvent visualiser un journal dans son édition quotidienne.

17 The electronic databases all omit the advertisements, some tables, photographs, artwork, photo captions, birth and death notices, financial tables, weather forecasts and some design elements from the original print edition.

Toutes les bases de données électroniques omettent les annonces publicitaires, certains tableaux, les photos, les illustrations, les légendes, les avis de naissance et de décès, les tableaux financiers, les prévisions météorologiques et certains éléments graphiques de l'édition imprimée originale.

18 Robertson's action against the Publishers for copyright infringement was certified as a class action, with the class consisting of all contributors to the *Globe* other than those who died on or before December 31, 1943: *Robertson v. Thomson Corp.* (1999), 43 O.R. (3d) 161 (Gen. Div.), at p. 168. Robertson brought a motion for partial summary

L'action pour violation du droit d'auteur intentée par M^{me} Robertson contre les éditeurs a été certifiée en tant que recours collectif pour un groupe formé de tous les collaborateurs du *Globe*, à l'exception de ceux qui sont décédés le ou avant le 31 décembre 1943 : *Robertson c. Thomson Corp.* (1999), 43 O.R. (3d) 161 (Div. gén.), p. 168. M^{me} Robertson a

judgment and an injunction restraining the use of her works in the databases. She sought judgment for two individual class members: herself and Cameron Smith, a former employee of the *Globe*.

IV. Decisions Below

The motions judge found that the electronic databases reproduced “individual” articles and not the collective work of the newspapers.

The Publishers asserted a number of defences, including an implied contractual right or an implied licence to reproduce the articles. Robertson countered that such an implied licence, to be valid, had to have been in writing. Cumming J. dismissed the motion for partial summary judgment on the grounds that there were genuine issues for trial: (2001), 15 C.P.R. (4th) 147.

Weiler J.A. wrote the majority decision for the Ontario Court of Appeal: (2004), 72 O.R. (3d) 481. She found that the motions judge had relied too heavily on *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001), an American case. She also found that Cumming J. erred by attaching significance to the Publishers’ creation of a different economic activity and by focussing excessively on the technological means of accessing the database using advanced search engines.

Weiler J.A. dismissed the cross-appeal nonetheless, concluding that neither the databases nor the CD-ROMs reproduced a substantial part of the *Globe*. She found that approximately half of the newspaper’s content (the articles) was transferred to Info Globe Online daily. Quantitatively, that was a substantial part. Qualitatively, it was not. Applying a qualitative test, she found it necessary for both the selection and arrangement of the original collective work to be preserved if the collective work was to be reproduced.

présenté une requête en jugement sommaire partiel et en injonction afin d’interdire l’utilisation de ses œuvres dans les bases de données. Elle voulait obtenir un jugement au nom de deux membres du groupe en particulier : elle-même et Cameron Smith, un ancien employé du *Globe*.

IV. Décisions des juridictions inférieures

Le juge des requêtes a conclu que les bases de données électroniques reproduisaient des articles « individuels » et non le recueil que constituent les journaux.

Les éditeurs ont fait valoir plusieurs moyens de défense, y compris l’existence d’un droit contractuel implicite ou d’une licence implicite leur permettant de reproduire les articles. M^{me} Robertson a rétorqué que, pour être valide, une telle licence aurait dû être constatée par écrit. Le juge Cumming a rejeté la requête en jugement sommaire partiel, parce qu’il existait à son avis de véritables questions litigieuses : (2001), 15 C.P.R. (4th) 147.

La juge Weiler a rédigé les motifs de la décision des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario : (2004), 72 O.R. (3d) 481. Elle a conclu que le juge des requêtes avait accordé trop de poids à la décision américaine *New York Times Co. c. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001). Elle a également décidé que le juge Cumming avait commis une erreur en attribuant de l’importance à la création d’une activité économique différente et en insistant exagérément sur la nature des moyens technologiques utilisés pour accéder aux bases de données à l’aide de moteurs de recherche perfectionnés.

La juge Weiler a néanmoins rejeté l’appel incident, pour le motif que ni les bases de données ni les CD-ROM ne reproduisaient pas une partie importante du *Globe*. Elle a constaté qu’environ la moitié du contenu du journal (les articles) était transférée quotidiennement à Info Globe Online. Sur le plan quantitatif, cela représentait une partie importante du journal, mais non sur le plan qualitatif. Après avoir appliqué un critère qualitatif, elle a conclu que, pour reproduire un recueil, il faut conserver à la fois le choix et l’arrangement du recueil original.

19

20

21

22

23 Weiler J.A. found that when the individual articles are disentangled from the collective work they are not covered by the collective copyright because their arrangement within the collective work is lost. She further observed that the “form” and “function” of the new work were different. As to form, the *Globe* newspaper is limited to the events of the day, whereas Info Globe Online and CPI.Q are ever-expanding. With respect to function, *Globe* readers read the news, whereas users of Info Globe Online or CPI.Q research.

24 Weiler J.A. also dismissed the appeal. She found no error in the motions judge’s conclusion that the grant of a non-exclusive licence did not have to be in writing. She also agreed that Robertson did not have standing to assert a claim for injunctive relief on behalf of *Globe* staff writers.

25 Blair J.A. agreed that the appeal should be dismissed for the reasons given by Weiler J.A., but disagreed with her disposition of the cross-appeal. Blair J.A. framed the question by asking specifically “whether the electronic version of the *Globe* as found in the electronic archive [was] a reproduction of the collective work” (para. 131 (emphasis deleted)). He found that once an article is placed in the database as part of the collective work it is not relevant how it is located, deconstructed, identified, retrieved or displayed on screen.

26 Moreover, Blair J.A. noted that each article, when retrieved, showed clearly that it was from the *Globe* by referring to the date of the edition, its original page number, the section in which it was contained, whether it was accompanied by an illustration, its title or headline and the author’s byline.

27 Blair J.A. also agreed with Weiler J.A.’s conclusion that the Publishers could place staff written articles in the electronic databases because employees have no right to restrain publication of their articles in a newspaper, magazine or similar periodical pursuant to s. 13(3) of the *Copyright Act*.

Selon la juge Weiler, lorsque les articles individuels sont dissociés du recueil, ils échappent au droit d’auteur collectif, en raison de la disparition de leur mode de présentation à l’intérieur du recueil. Elle a en outre noté que la nouvelle œuvre avait une « forme » et une « fonction » différentes. En ce qui concerne la forme, le *Globe* ne couvre que les événements de la journée, alors qu’Info Globe Online et CPI.Q demeurent en perpétuelle croissance. Quant à la fonction, les lecteurs du *Globe* lisent les nouvelles, alors que les utilisateurs d’Info Globe Online ou de CPI.Q effectuent des recherches.

La juge Weiler a aussi rejeté l’appel principal. Elle estimait que le juge des requêtes n’avait commis aucune erreur en concluant qu’il n’était pas nécessaire que la concession d’une licence non exclusive soit constatée par écrit. Elle reconnaissait aussi que M^{me} Robertson n’avait pas qualité pour demander une injonction au nom du personnel de rédaction du *Globe*.

Le juge Blair a convenu que l’appel devait être rejeté pour les motifs exprimés par la juge Weiler, mais n’a pas souscrit à sa conclusion quant à l’appel incident. Le juge Blair a formulé la question en litige dans les termes suivants : [TRADUCTION] « la version électronique du *Globe* versée dans les archives électroniques constitue-t-elle une reproduction du recueil? » (par. 131 (italique omis)). Selon lui, une fois l’article versé dans la base de données à titre d’élément du recueil, la façon dont il est repéré, décomposé, identifié, récupéré ou affiché à l’écran n’importe plus.

Le juge Blair a ajouté que chaque article récupéré indiquait clairement qu’il provenait du *Globe*, car sa date de parution, son numéro de page initial, la section dans laquelle il figurait, le fait qu’il était accompagné d’une illustration, son titre et le nom de son auteur y étaient mentionnés.

Le juge Blair partageait aussi l’opinion de la juge Weiler selon laquelle les éditeurs pouvaient verser les articles écrits par leurs employés dans les bases de données électroniques, parce que le par. 13(3) de la *Loi sur le droit d’auteur* précise que les employés n’ont pas le droit d’interdire la publication de leurs

According to Blair J.A., the “electronic version of the *Globe*”, as found in the electronic databases, falls within the ambit of s. 13(3).

V. Analysis

Two issues were raised on the cross-appeal: Whether the electronic databases infringed the right of (1) freelance authors; and (2) *Globe* staff writers. The appeal raises two other issues: (1) would a licence from a freelance author specifically granting a publisher the right to republish his or her article in the electronic databases need to be in writing? and (2) does Robertson have standing to assert a claim on behalf of employees of the *Globe*?

We propose to deal first with the first issue on the cross-appeal since the bulk of argument related to that issue. We will then turn to the remaining issues.

A. *Cross-Appeal: The Main Issue*

Section 13(1) of the *Copyright Act* states: “Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.” And, s. 2.1(2) of the *Copyright Act* confirms that “[t]he mere fact that a work is included in a compilation does not increase, decrease or otherwise affect the protection conferred by this Act in respect of the copyright in the work”. Accordingly, Robertson, as the author of her freelance works, is the owner of the copyright in those articles. The same is true for other freelance authors.

A publisher does not have any rights in freelance articles themselves but has another, distinct, copyright in the daily newspapers in which the freelance articles appear. Newspapers are included in the definition of “collective work” in accordance with s. 2 of the *Copyright Act*. A newspaper can also be characterized as a “compilation” pursuant to s. 2 of the *Copyright Act*, which defines “compilation” as

articles dans un journal, une revue ou un périodique du même genre. Selon le juge Blair, la « version électronique du *Globe* » qui figure dans les bases de données tombe sous l’application du par. 13(3).

V. Analyse

Le pourvoi incident soulève deux questions : Les bases de données électroniques ont-elles porté atteinte (1) au droit des auteurs pigistes et (2) à celui des employés du *Globe*? Le pourvoi principal soulève deux autres questions : (1) La licence par laquelle un pigiste accorde expressément à un éditeur le droit de reproduire son article dans les bases de données électroniques doit-elle être constatée par écrit? (2) M^{me} Robertson a-t-elle qualité pour exercer un recours au nom des employés du *Globe*?

Nous proposons d’examiner d’abord la première question du pourvoi incident, puisqu’une bonne partie des arguments sont liés à cette question. Nous nous pencherons ensuite sur les autres questions.

A. *Le pourvoi incident : la question principale*

Le paragraphe 13(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* prévoit : « 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 ». Et le paragraphe 2.1(2) confirme que « [l]’incorporation d’une œuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’œuvre au titre du droit d’auteur ou des droits moraux ». Par conséquent, en tant qu’auteure des articles qu’elle rédige à la pige, M^{me} Robertson est titulaire du droit d’auteur sur ces œuvres. Il en va de même pour les autres pigistes.

L’éditeur n’est titulaire d’aucun droit d’auteur sur les articles rédigés à la pige comme tels, mais il possède un autre droit d’auteur, distinct, sur les quotidiens qui les publient. En effet, la définition d’un « recueil » énoncée à l’art. 2 de la *Loi sur le droit d’auteur* inclut les journaux. Un journal peut également être considéré comme une « compilation » au sens de l’art. 2 de la *Loi sur le droit d’auteur*, qui

28

29

30

31

a work resulting from “selection or arrangement”. We are thus confronted with two different but overlapping copyrights.

32

Section 3(1) of the *Copyright Act* 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, . . . and includes the sole right

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

and to authorize any such acts.

la définit comme une œuvre résultant « du choix ou de l’arrangement » de plusieurs œuvres. Nous nous trouvons donc devant deux droits d’auteurs différents, mais qui se chevauchent.

Le paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* prévoit :

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, [. . .] ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

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

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

Plainly, freelance authors have the right to reproduce, and authorize the reproduction of, their articles. Similarly, as the holders of the copyright in their newspapers, the Publishers are entitled to “produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever”.

The real question then is whether the electronic databases that contain articles from the *Globe* reproduce the newspapers or merely reproduce the original articles. It is open to the Publishers to reproduce a substantial part of the collective work in which they have a copyright; it is a violation of the *Copyright Act* for the Publishers to reproduce, without consent, the individual works with respect to which an author owns the copyright. The answer to this question lies in the determination of whose “originality” is being reproduced: the freelance author’s alone or the Publishers’ as a collective work?: see *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (Div. Ct.).

“Originality” is the foundation stone of copyright. Section 5 of the *Copyright Act* states that copyright shall subsist “in every original literary, dramatic, musical and artistic work”. This was explained by McLachlin C.J., for the Court, in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13:

For a work to be “original” within the meaning of the *Copyright Act*, it must be more than a mere copy of another work. At the same time, it need not be creative, in the sense of being novel or unique. What is required to attract copyright protection in the expression of an idea is an exercise of skill and judgment. [para. 16]

More specifically, McLachlin C.J. addressed originality as it relates to compilations — in that case, judicial decisions:

The reported judicial decisions, when properly understood as a *compilation* of the headnote and the accompanying edited judicial reasons, are “original” works covered by copyright. Copyright protects originality of *form* or expression. A compilation takes existing material and casts it in different form. The arranger

En clair, les auteurs pigistes ont le droit de reproduire leurs articles et d’en autoriser la reproduction. De même, en tant que titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux, les éditeurs peuvent « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ».

La véritable question à résoudre reste donc celle de déterminer si les bases de données électroniques qui contiennent les articles du *Globe* reproduisent le journal ou si elles reproduisent simplement les articles originaux. Les éditeurs peuvent reproduire une partie importante du recueil sur lequel ils possèdent un droit d’auteur; mais ils enfreignent la *Loi sur le droit d’auteur* s’ils reproduisent une œuvre individuelle sans le consentement de son auteur, titulaire du droit d’auteur à son égard. Pour répondre à cette question, il faut décider si l’« originalité » reproduite revient à l’auteur pigiste seulement ou aux éditeurs, les auteurs du recueil : voir *Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (C. div.).

L’« originalité » représente la pierre angulaire du droit d’auteur. En effet, l’art. 5 de la *Loi sur le droit d’auteur* précise que le droit d’auteur existe « sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ». C’est ce qu’a souligné la juge en chef McLachlin, au nom de la Cour, dans *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13 :

Pour être « originale » au sens de la *Loi sur le droit d’auteur*, une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. [par. 16]

Plus précisément, la juge en chef McLachlin a traité alors de l’originalité liée aux compilations — en l’occurrence, celles des décisions judiciaires :

Les décisions judiciaires publiées, considérées à juste titre comme une *compilation* du sommaire et des motifs judiciaires révisés qui l’accompagnent, sont des œuvres « originales » protégées par le droit d’auteur. Celui-ci protège l’originalité de la *forme* ou de l’expression. Une compilation consiste dans la présentation, sous une

33

34

35

36

does not have copyright in the individual components. However, the arranger may have copyright in the form represented by the compilation. “It is not the several components that are the subject of the copyright, but the over-all arrangement of them which the plaintiff through his industry has produced”: *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.), at p. 84; see also *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), at p. 469.

The reported judicial decisions here at issue meet the test for originality. The authors have arranged the case summary, catchlines, case title, case information (the headnotes) and the judicial reasons in a specific manner. The arrangement of these different components requires the exercise of skill and judgment. The compilation, viewed globally, attracts copyright protection. [Emphasis in original; paras. 33-34.]

37

Similarly, the Publishers have a copyright in their newspapers, each an original collection of different components reflecting the exercise of skill and judgment. Section 2 of the *Copyright Act*, as noted above, defines a compilation as an original work that is created as a result of selection or arrangement. This same conception of originality underlies the inclusion of the newspapers in the definition of collective work. We note that the use of the disjunctive “or” in s. 2 is significant. The *Copyright Act* does not require originality in both the selection and arrangement. Similarly, and with all due respect to Weiler J.A.’s contrary finding, we agree with the Publishers that a reproduction of a compilation or a collective work need not preserve *both* the selection and arrangement of the original work to be consistent with the Publisher’s reproduction rights.

38

Section 3 of the *Copyright Act* provides the copyright owner with the right to reproduce a work *or* a substantial part thereof. It follows that a substantial part of a newspaper may consist only of the original selection so long as the essence of the newspaper is preserved, i.e., that which embodies the originality of the collective work that is capable of attracting copyright. In *Édutile Inc. v. Automobile*

forme différente, d’éléments existants. Celui qui l’effectue n’a aucun droit d’auteur sur les composantes individuelles. Cependant, il peut détenir un droit d’auteur sur la forme que prend la compilation. [TRADUCTION] « Ce ne sont pas les divers éléments qui sont visés par le droit d’auteur, mais bien leur agencement global qui est le fruit du travail du demandeur » : *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.), p. 84; voir également *Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), p. 469.

Les décisions judiciaires publiées qui sont visées en l’espèce satisfont au critère d’originalité. Les auteurs ont agencé de façon particulière le résumé jurisprudentiel, les mots clés, l’intitulé répertorié, les renseignements relatifs aux motifs du jugement (les sommaires) et les motifs de la décision. L’agencement de ces différents éléments nécessite l’exercice du talent et du jugement. Considérée globalement, la compilation confère un droit d’auteur. [Souligné dans l’original; par. 33-34.]

De même, les éditeurs sont titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux, dont chacun constitue un recueil original de différents éléments qui témoigne de l’exercice du talent et du jugement. Rappelons qu’au sens de l’art. 2 de la *Loi sur le droit d’auteur*, une « compilation » s’entend d’une œuvre résultant d’un choix ou d’un arrangement. La même notion d’originalité sous-tend l’inclusion des journaux dans la définition du terme « recueil ». Nous constatons que l’emploi de la conjonction disjunctive « ou » à l’art. 2 importe. La *Loi sur le droit d’auteur* n’exige pas que le choix et l’arrangement répondent tous les deux au critère d’originalité. De même, et en toute déférence pour la conclusion contraire de la juge Weiler, nous estimons, comme les éditeurs, qu’il n’est pas nécessaire qu’à la fois le choix et l’arrangement de l’œuvre originale soient conservés pour qu’une compilation ou un recueil soit reproduit en conformité avec le droit de reproduction de l’éditeur.

L’article 3 de la *Loi sur le droit d’auteur* accorde au titulaire du droit d’auteur le droit de reproduire la totalité *ou* une partie importante de l’œuvre. En conséquence, le choix original peut constituer, à lui seul, une partie importante d’un journal, dans la mesure où l’on conserve l’essence du journal, c.-à-d. ce qui confère au recueil l’originalité requise pour qu’un droit d’auteur s’y rattache. Dans *Édutile Inc.*

Protection Assn., [2000] 4 F.C. 195, the Federal Court of Appeal stated:

To determine whether a “substantial part” of a protected work has been reproduced, it is not the quantity which was reproduced that matters as much as the quality and nature of what was reproduced. . . .

It seems clear that APA appropriated a “substantial part”, indeed the very essence, of Édutile’s work [Emphasis added; paras. 22-23.]

There is much originality in a newspaper: the editorial content, the selection of articles, the arrangement of articles, the arrangement of advertisements and pictures, and the fonts and styles used. But the true essence of the originality in a newspaper is its editorial content. It is the selection of stories, and the stories themselves, that resonate in the hearts and minds of readers.

The task of determining whether this essence has been reproduced may be difficult. Indeed, it is largely a question of degree. At a minimum, however, the editorial content of the newspaper must be preserved and presented *in the context* of that newspaper.

We again agree with the Publishers that their right to reproduce a substantial part of the newspaper includes the right to reproduce the newspaper without advertisements, graphs and charts, or in a different layout and using different fonts. But it does not follow that the articles of the newspaper can be decontextualized to the point that they are no longer presented in a manner that maintains their intimate connection with the rest of that newspaper. In *Info Globe Online* and *CPI.Q*, articles from a given daily edition of the *Globe* are stored and presented in a database together with thousands of other articles from different periodicals and different dates. And, these databases are expanding and changing daily as more and more articles are added. These products are more akin to databases of individual articles rather than reproductions of the *Globe*. Thus, in our view, the originality of the freelance articles is reproduced; the originality of the newspapers is not.

c. Assoc. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195, la Cour d’appel fédérale a fait les commentaires suivants à ce propos :

Pour déterminer si une « partie importante » d’une œuvre protégée a été reproduite, ce n’est pas tant la quantité de ce qui a été reproduit qui compte, que la qualité et la nature de ce qui a été reproduit . . .

Il m’apparaît évident que l’APA s’est approprié une « partie importante », voir[e] l’essence même de l’œuvre d’Édutile . . . [Je souligne; par. 22-23.]

On retrouve beaucoup d’éléments originaux dans un journal : le contenu rédactionnel, le choix et la disposition des articles, l’arrangement des annonces publicitaires et des images, ainsi que la police et le style employés. Toutefois, la véritable originalité d’un journal réside dans son contenu rédactionnel, car c’est le choix des textes, et les textes eux-mêmes, qui touchent le cœur et l’esprit des lecteurs.

Il peut être difficile de déterminer si cette essence a été reproduite. En fait, il s’agit surtout d’une question de degré. Cependant, il faut à tout le moins que le contenu rédactionnel du journal soit préservé et présenté *dans le contexte* de ce journal.

Nous convenons aussi avec les éditeurs que leur droit de reproduction d’une partie importante du journal comporte celui de reproduire le journal sans annonces publicitaires, graphiques et tableaux, ou de modifier sa présentation et sa police de caractères. Mais on ne saurait pour autant en décontextualiser les articles à tel point que la manière dont on les présente ne préserve pas leur lien intime avec le reste du journal. Dans *Info Globe Online* et *CPI.Q*, les articles tirés d’une édition quotidienne donnée du *Globe* sont stockés et présentés dans une base de données avec des milliers d’autres articles publiés dans des périodiques différents et à des dates diverses. De plus, ces bases de données croissent et se transforment quotidiennement à mesure que l’on y verse des articles. Elles ressemblent davantage à des banques d’articles individuels qu’à des reproductions du *Globe*. Nous estimons donc que l’originalité des articles rédigés à la pige est préservée, mais non celle des journaux.

39

40

41

42

The Publishers argue that the connection with the original newspaper is not lost in the databases because the articles in Info Globe Online and CPI.Q contain references to the newspaper they were published in, the date they were published and the page number where the article appeared. We do not share this view. Rather, we agree with the United States Supreme Court's finding in *Tasini* where the same argument was canvassed and rejected. Ginsburg J., for the majority, stated:

One might view the articles as parts of a new compendium — namely, the entirety of works in the Database. In that compendium, each edition of each periodical represents only a minuscule fraction of the ever-expanding Database. The Database no more constitutes a “revision” of each constituent edition than a 400-page novel quoting a sonnet in passing would represent a “revision” of that poem. . . . The massive whole of the Database is not recognizable as a new version of its every small part.

Alternatively, one could view the Articles in the Databases “as part of” no larger work at all, but simply as individual articles presented individually. That each article bears marks of its origin in a particular periodical (less vivid marks in NEXIS and NYTO, more vivid marks in GPO) suggests the article was *previously* part of that periodical. But the markings do not mean the article is *currently* reproduced or distributed as part of the periodical. The Databases' reproduction and distribution of individual Articles — simply as *individual Articles* — would invade the core of the Authors' exclusive rights under § 106. [Underlining added; footnote omitted; p. 500-501.]

43

Weiler J.A. correctly pointed out that caution must be adhered to when referencing *Tasini* in the Canadian context due to differences in the applicable governing legislation. Pursuant to the U.S. *Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 201(c) (2000), the publisher does not have a separate copyright in the collective work but has only the “privilege of reproducing and distributing the contribution as part of that particular collective work, any revision of that

Les éditeurs soutiennent que le lien avec le journal original n'est pas perdu dans les bases de données parce que les articles versés dans Info Globe Online et CPI.Q mentionnent le nom du journal dans lequel ils ont été publiés, ainsi que la date et le numéro de la page de leur publication. Nous ne partageons pas leur avis. Nous acceptons plutôt la conclusion formulée par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Tasini*, où le même argument a été analysé et rejeté. La juge Ginsburg a alors affirmé, au nom des juges majoritaires :

[TRADUCTION] On peut considérer les articles comme des éléments d'un nouveau recueil — à savoir l'ensemble des œuvres versées dans la base de données. Dans ce recueil, chaque numéro de chaque périodique ne représente qu'une infime partie de la base de données qui est en perpétuelle croissance. La base de données ne constitue pas plus une « version révisée » de chacun des numéros qui la composent que le roman de 400 pages, qui cite un sonnet au passage, ne constituerait une « version révisée » de ce poème. [. . .] On ne saurait percevoir l'immense tout que constitue la base de données comme une nouvelle version de chacune des petites parties qui le composent.

On peut aussi considérer les articles versés dans les bases de données, non pas comme des « éléments » d'une œuvre plus importante, mais simplement comme des articles individuels présentés individuellement. Le fait que chaque article indique de quel périodique en particulier il est tiré (indications qui sont moins détaillées dans NEXIS et NYTO, et plus détaillées dans GPO) laisse entendre qu'il faisait *antérieurement* partie de ce périodique. Mais ces indications ne signifient pas que l'article est *actuellement* reproduit ou distribué à titre d'élément de ce périodique. La reproduction et la distribution d'articles individuels versés dans les bases de données — simplement à titre d'*articles individuels* — toucheraient à l'essence des droits exclusifs conférés aux auteurs par l'art. 106. [Je souligne; note de bas de page omise; p. 500-501.]

La juge Weiler a souligné à juste titre qu'il fallait faire preuve de prudence dans l'emploi de la décision *Tasini* dans le contexte canadien en raison des différences entre les lois applicables. En effet, la *Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 201(c) (2000), des États-Unis ne confère pas à l'éditeur un droit d'auteur distinct à l'égard du recueil, mais seulement le [TRADUCTION] « privilège de reproduire et de distribuer l'article comme un élément de ce recueil

collective work, and any later collective work in the same series”. Nonetheless, we find the reasoning in the foregoing passage, which simply describes the nature of the decontextualization that occurs in similar databases, compelling and applicable.

This decontextualization is critical to the disposition of this case. As Weiler J.A. observed, “In this vast storehouse of information, the collective work that is the *Globe* is fragmented, submerged, overwhelmed and lost” (para. 82). In our view, date and page references do not change this — they merely provide historical information, as the U.S. Supreme Court observed.

The Publishers also argue that the Court should focus on *input* rather than *output*. This was also the view of Blair J.A. in his dissenting opinion. According to this reasoning, a substantial part of the print edition of each day’s *Globe* (excluding pictures, advertisements, tables and charts) is stored in an electronic file. Blair J.A. found that this electronic data, *input* into the databases, which represents the electronic reproduction of the print daily. He therefore concluded that the electronic file contains the editorial content of the newspaper and is therefore a “reproduction” within the meaning of s. 3(1) of the *Copyright Act*, regardless of what use it is put to afterwards.

With respect, we believe this approach prematurely terminates the analysis. And the manner in which Blair J.A. framed the question — by asking whether the *electronic version* of the *Globe* in the electronic databases is a reproduction of the *Globe* — presupposes an answer in favour of the Publishers. It is not the electronic data that is presented to the public but the finished product, i.e., the databases. We cannot avoid comparing the original collective work with the finished collective work when determining whether there has been a reproduction. As Megarry V.-C., put it in *Thrustcode Ltd. v. W. W.*

précis, d’une version révisée de ce recueil et d’un recueil subséquent de la même collection ». Nous estimons néanmoins que le raisonnement suivi dans l’extrait précité, qui se borne à la nature de la décontextualisation survenant dans des bases de données semblables, est convaincant et pertinent.

Cette décontextualisation s’avère d’une importance critique pour l’issue du présent pourvoi. Comme l’a fait observer la juge Weiler, [TRADUCTION] « [d]ans toute cette masse de renseignements, le recueil que constitue le *Globe* est fragmenté, submergé, étouffé et perdu » (par. 82). À notre avis, les mentions de la date et de la page n’y changent rien — elles n’apportent que des renseignements rétrospectifs, comme l’a fait remarquer la Cour suprême des États-Unis.

Les éditeurs soutiennent également que la Cour devrait s’intéresser aux données *d’entrée* plutôt qu’aux données *de sortie*. Le juge Blair a aussi adopté ce point de vue dans son opinion dissidente. Selon ce raisonnement, une partie importante de la version imprimée de chaque numéro du *Globe* (à l’exclusion des images, annonces publicitaires, tableaux et graphiques) est stockée dans un fichier électronique. Le juge Blair a alors conclu que ces données électroniques, *entrées* dans les bases de données, constituent la reproduction électronique de la version papier du quotidien. Il a donc statué que le fichier électronique renferme le contenu rédactionnel du journal et qu’il constitue par conséquent une « reproduction » au sens du par. 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, peu importe l’usage qui en est fait ultérieurement.

En toute déférence, nous estimons que cette approche met fin prématurément à l’analyse. De plus, la manière dont le juge Blair a formulé la question — en demandant si la *version électronique* du *Globe* figurant dans les bases de données électroniques est une reproduction du *Globe* — présuppose une réponse favorable aux éditeurs. Ce ne sont pas les données électroniques qui sont offertes au public, mais le produit fini, c.-à-d., les bases de données. Il nous faut comparer le recueil original au recueil final pour déterminer s’il y a eu reproduction. Pour reprendre les propos du vice-

44

45

46

Computing Ltd., [1983] F.S.R. 502 (Ch. D.), cited with approval by Mahoney J.A. in *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1988] 1 F.C. 673 (C.A.), aff'd [1990] 2 S.C.R. 209: "For computers, as for other things, what must be compared are the thing said to have been copied and the thing said to be an infringing copy" (p. 505).

chancelier Megarry dans *Thrustcode Ltd. c. W. W. Computing Ltd.*, [1983] F.S.R. 502 (Ch. D.), cités avec approbation par le juge Mahoney dans *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1988] 1 C.F. 673 (C.A.), conf. par [1990] 2 R.C.S. 209 : [TRADUCTION] « Dans le cas des ordinateurs, comme pour bien d'autres choses, il faut comparer la chose apparemment copiée et celle qui est censée avoir été contrefaite » (p. 505).

47 Viewed "globally", to use the language of this Court in *CCH*, Info Globe Online and CPI.Q are different selections than the selections that they incorporate. They are compilations of individual articles presented outside of the context of the original collective work from where they originated. The resulting collective work presented to the public is not simply each of the collective works joined together — it has become a collective work of a different nature.

Considérées « globalement », pour reprendre les termes employés par la Cour dans *CCH*, les bases de données Info Globe Online et CPI.Q reflètent des choix différents de ceux qu'elles incorporent. Elles constituent des compilations d'articles individuels sortis du contexte du recueil original dont ils proviennent. Le recueil qui en résulte et qui est offert au public ne représente pas simplement un regroupement de chacun des recueils — il s'agit d'un recueil d'une nature différente.

48 To be clear, this analysis is not predicated on the ability of a user to search by key word. We agree with both Weiler J.A. and Blair J.A. that the search mechanism which enables a user to isolate individual articles is not determinative. The focus of our analysis firmly remains on what the *Globe* presents to the user; not on how the user makes use of it. In this sense, the input/output dichotomy is misleading. Moreover, we are mindful of the principle of media neutrality under the *Copyright Act* and agree that the principle precludes a finding of copyright infringement merely because it is possible to search with more efficient tools than in the past. That being said, focussing exclusively on input in the name of media neutrality takes the principle too far and, ultimately, turns it on its head.

Précisons que la présente analyse ne repose pas sur la possibilité donnée à l'utilisateur d'effectuer des recherches par mot-clé. Nous sommes d'accord avec la juge Weiler et avec le juge Blair pour reconnaître que l'outil de recherche qui permet à l'utilisateur d'isoler des articles individuels n'est pas déterminant. Notre analyse demeure fermement centrée sur ce que le *Globe* présente à l'utilisateur, et non sur la façon dont celui-ci l'utilise. En ce sens, la dichotomie entre les données d'entrée et les données de sortie est trompeuse. En outre, nous sommes conscients du principe de la neutralité du support applicable sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur*. Nous reconnaissons d'ailleurs que ce principe ne permet pas de conclure à la violation du droit d'auteur simplement parce que les outils de recherche sont devenus plus efficaces que par le passé. Cela dit, la concentration de l'analyse sur la nature des données d'entrée, au nom de la neutralité du support, exagère la portée de ce principe et, en définitive, en modifie fondamentalement la nature.

49 Media neutrality is reflected in s. 3(1) of the *Copyright Act* which describes a right to produce or reproduce a work "in any material form whatever". Media neutrality means that the *Copyright*

Le paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* reflète le principe de la neutralité du support, en reconnaissant un droit de produire ou de reproduire une œuvre « sous une forme matérielle

Act should continue to apply in different media, including more technologically advanced ones. But it does not mean that once a work is converted into electronic data anything can then be done with it. The resulting work must still conform to the exigencies of the *Copyright Act*. Media neutrality is not a licence to override the rights of authors — it exists to protect the rights of authors and others as technology evolves.

Recent developments in international agreements on copyright have not changed these principles. On the contrary, they recognize and apply them.

Notwithstanding the foregoing, we part ways with Weiler J.A. regarding the CD-ROMs. In our view, the CD-ROMs are a valid exercise of the *Globe's* right to reproduce its collective works (or a substantial part thereof) pursuant to s. 3(1) of the *Copyright Act*. The CD-ROMs, like Info Globe Online and CPI.Q, do not contain advertisements, pictures or colour and are presented in a different medium and format than the print edition. The critical distinction, however, is that the CD-ROMs preserve the linkage to the original daily newspaper.

The user of the CD-ROM is presented with a collection of daily newspapers which can be viewed separately. When viewing an article on CD-ROM after searching for a particular edition, the other articles from that day's edition appear in the frame on the right-hand side of the screen. To pass muster, a reproduction does not need to be a replica or a photographic copy. But it does need to remain faithful to the essence of the original work. And, in our view, the CD-ROM does so by offering users, essentially, a compendium of daily newspaper editions.

In our view, the fact that the CD-ROM includes other newspapers is not fatal. The essential

quelconque ». La neutralité du support signifie que la *Loi sur le droit d'auteur* continue de s'appliquer malgré l'usage de supports différents, y compris ceux qui dépendent d'une technologie plus avancée. Elle ne signifie toutefois pas qu'après sa conversion en données électroniques, une œuvre peut être utilisée n'importe comment. L'œuvre finale demeure assujettie à la *Loi sur le droit d'auteur*. Le principe de la neutralité du support ne permet pas d'écarter les droits des auteurs — il a été établi pour protéger les droits des auteurs et des autres à mesure que la technologie évolue.

Les changements récents survenus dans les accords internationaux concernant le droit d'auteur n'ont pas modifié ces principes. Au contraire, ils les reconnaissent et les appliquent.

Malgré ces remarques, nous divergeons d'opinion avec la juge Weiler au sujet des CD-ROM. À notre avis, les CD-ROM constituent un exercice valide du droit du *Globe* de reproduire ses recueils (ou une partie importante de ceux-ci) conformément au par. 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. À l'instar d'Info Globe Online et de CPI.Q., les CD-ROM ne contiennent aucune annonce publicitaire, image ou couleur et sont présentés sur un support et dans un format différents de ceux de l'édition papier. Les CD-ROM se distinguent toutefois sous un aspect fondamental : ils préservent le lien avec le quotidien original.

L'utilisateur des CD-ROM a accès à un recueil de quotidiens qu'il peut consulter séparément. Lorsqu'il visualise un article sur CD-ROM après avoir cherché une édition particulière, les autres articles de cette édition quotidienne s'affichent dans le cadre situé à droite de l'écran. Pour qu'une reproduction soit reconnue comme telle, il n'est pas nécessaire qu'elle représente une réplique ou une photocopie de l'original. Il faut cependant qu'elle demeure fidèle à l'essence de l'œuvre originale. À notre avis, les CD-ROM remplissent cette condition en offrant aux utilisateurs un condensé des éditions quotidiennes du journal.

Selon nous, le fait que les CD-ROM contiennent d'autres journaux n'a pas de caractère

50

51

52

53

characteristic of the newspaper is not lost when it is presented together on a CD-ROM with a discrete number of other newspapers, each of which is viewable as a separate and distinct paper. Moreover, as we indicated above, the ability to search by key word does not make the CD-ROM reproduction any less of a reproduction.

B. *The Remaining Issues*

54 Section 13(4) of the *Copyright Act* provides:

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.

55 Section 13(7) of the *Copyright Act* states:

13. . . .

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

56 We are satisfied that Weiler J.A. was correct in concluding that only an exclusive licence must be in writing. If Parliament intended for any type of non-exclusive licence to be deemed a “grant of an interest” requiring a written contract, it could have explicitly provided so just as it did for exclusive licences in s. 13(7). In our view, the following passage from the Ontario Superior Court of Justice decision in *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163, correctly states the matter:

déterminant. Le journal ne perd pas son essence lorsqu'il est présenté sur CD-ROM avec plusieurs autres journaux différents, dont chacun peut être visualisé séparément et distinctement. En outre, comme nous l'avons déjà mentionné, la reproduction sur CD-ROM demeure une reproduction bien qu'il soit possible d'y effectuer des recherches par mot-clé.

B. *Les autres questions*

Le paragraphe 13(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* est ainsi libellé :

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.

Le paragraphe 13(7) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit ceci :

13. . . .

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

Nous sommes convaincus que la juge Weiler a eu raison de conclure que seule la concession d'une licence exclusive doit être rédigée par écrit. Si le législateur avait voulu que la concession de tout type de licence non exclusive soit réputée avoir valu « concession par licence d'un intérêt » et soit constatée dans un contrat écrit, il aurait pu le prévoir expressément comme au par. 13(7) à l'égard des licences exclusives. Selon nous, l'extrait suivant de la décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans *Ritchie c. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163, expose correctement le problème :

The “grant of an interest” referred to in s. 13(4) is the transfer of a property right as opposed to a permission to do a certain thing. The former gives the licensee the capacity to sue in his own name for infringement, the latter provides only a defence to claims of infringement. To the extent there was any uncertainty as to the meaning of “grant of an interest” and whether this section applied to non-exclusive licences, the issue was resolved in 1997 when the *Copyright Act* was amended to include s. 13(7) . . . [para. 20]

There was conflicting evidence before the motions judge regarding the scope of such an alleged implied licence. The content of these licences is a live issue that should go to trial, as ordered by the motions judge.

If it is determined that freelance authors have in fact impliedly licensed the *Globe* the right to republish their articles in the electronic databases, this decision will, of course, be of less practical significance. Parties are, have been, and will continue to be, free to alter by contract the rights established by the *Copyright Act*.

With respect to the second issue on the appeal, we find that employees of the *Globe*, including Cameron Smith, should not have been certified as members of the class because they have no cause of action.

In a class action, the class definition must be supported by a statement of claim that includes one or more causes of action applicable to each class member. The class definition in the present case does not distinguish between freelance authors and staff writers. The rights of each, however, are fundamentally different.

Section 13(3) of the *Copyright Act* states:

13. . . .

(3) Where the author of a work was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course

[TRANSLATION] La « concession par licence d’un intérêt », dont il est question au par. 13(4), est le transfert d’un droit de propriété par opposition à l’autorisation de faire une certaine chose. Dans le premier cas, le titulaire de la licence peut intenter en son nom une action en contrefaçon; dans le second, il ne peut que contester cette action. Dans la mesure où il existait une certaine incertitude quant au sens de l’expression « concession par licence d’un intérêt » et quant à savoir si elle visait les licences non exclusives, cette incertitude a été résolue en 1997 lorsque la *Loi sur le droit d’auteur* a été modifiée pour y inclure le par. 13(7) . . . [par. 20]

Le juge des requêtes a été saisi de preuves contradictoires sur la portée d’une telle licence implicite présumée. La teneur de ces licences reste une question qui n’a pas encore été réglée et qui devra être tranchée à l’issue d’un procès, comme l’a ordonné le juge des requêtes.

Si l’on conclut que les auteurs pigistes ont effectivement concédé par licence au *Globe* le droit de reproduire leurs articles dans les bases de données électroniques, la présente décision aura évidemment moins d’intérêt pratique. De plus, les parties demeurent libres de modifier par contrat les droits établis par la *Loi sur le droit d’auteur*, tout comme elles l’étaient par le passé et continueront de l’être.

Quant à la seconde question soulevée dans le pourvoi, nous concluons que les employés du *Globe*, y compris Cameron Smith, n’auraient pas dû être autorisés à participer au recours collectif puisqu’ils n’ont aucune cause d’action.

Dans un recours collectif, la définition du groupe doit être appuyée par une cause d’action commune à tous les membres du groupe. La définition de celui-ci en l’espèce ne distingue pas les auteurs pigistes et le personnel de rédaction. Or, les droits des uns et des autres diffèrent fondamentalement.

Le paragraphe 13(3) de la *Loi sur le droit d’auteur* dispose :

13. . . .

(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice

57

58

59

60

61

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

62 When a staff member writes an article for a newspaper, magazine or similar periodical during the course of his or her employment, s. 13(3) of the *Copyright Act* provides that copyright vests with the employer while the employee is given a right to restrain publication of the work (other than in a newspaper, magazine or similar periodical). Thus, even when freelance authors have a cause of action for copyright infringement, staff writers have no cause of action unless they previously exercised their right to restrain publication. In this case, Cameron Smith never attempted to restrain publication of his articles. And, no evidence was introduced indicating that other staff members exercised such a right.

63 It is therefore unnecessary for the purposes of this case to determine whether the electronic databases constitute “newspapers, magazines or similar periodicals” within the meaning of s. 13(3) of the *Copyright Act*. We have already found that Info Globe Online and CPI.Q do not constitute reproductions of a substantial part of the underlying print newspapers because they are works of a different nature. Without so deciding, it follows, we believe, for essentially the same reasons, that these same databases cannot be characterized as newspapers, magazines or similar periodicals for purposes of s. 13(3).

VI. Disposition

64 For the foregoing reasons, we would dismiss the appeal and allow the cross-appeal with respect to the CD-ROMs only. Taking into account all of the circumstances and the mitigated result, the parties should bear their own costs in this Court.

de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'œuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Lorsqu'un membre de la rédaction écrit un article pour un journal, une revue ou un périodique du même genre dans l'exercice de son emploi, le par. 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que le droit d'auteur appartient à l'employeur, mais reconnaît à l'employé le droit d'interdire la publication de son œuvre (ailleurs que dans un journal, une revue ou un autre périodique semblable). Ainsi, même si les auteurs pigistes possèdent une cause d'action pour violation du droit d'auteur, les membres de la rédaction n'en ont aucune à moins qu'ils n'aient préalablement exercé leur droit d'interdire la publication. En l'espèce, Cameron Smith n'a jamais tenté de faire interdire la publication de ses articles. Enfin, aucun élément de preuve produit n'indique que d'autres employés aient exercé ce droit.

Il n'est donc pas nécessaire, pour les besoins du présent pourvoi, de déterminer si les bases de données électroniques sont des « journaux, des revues ou des périodiques semblables » au sens du par. 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Nous avons déjà conclu qu'Info Globe Online et CPI.Q ne reproduisent pas une partie importante des journaux qui les alimentent parce qu'elles constituent des œuvres d'une nature différente. Sans pour autant conclure en ce sens, nous croyons qu'en conséquence, et essentiellement pour les mêmes motifs, ces bases de données ne sauraient être considérées comme des journaux, des revues ou d'autres périodiques semblables pour l'application du par. 13(3).

VI. Dispositif

Pour ces motifs, nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi principal et d'accueillir le pourvoi incident en ce qui concerne les CD-ROM seulement. Compte tenu de toutes les circonstances et du résultat mitigé, chaque partie supportera ses propres dépens devant notre Cour.

The reasons of McLachlin C.J. and Binnie, Abella and Charron JJ. were delivered by

ABELLA J. (dissenting in part on the cross-appeal) — The basic right of every copyright holder, according to s. 3(1) of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, is to “produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever”.

At issue in this appeal are online databases into which the publishers place all articles selected by them for inclusion in each day’s edition of their newspapers. An article’s date, page and headline in the printed version of those newspapers appear on every article.

I agree with LeBel and Fish JJ. that the appeal should be dismissed and that the cross-appeal should be allowed in connection with the CD-ROM issue. I have a different view, with respect, of the application of the *Copyright Act* to Info Globe Online and CPI.Q and would allow the cross-appeal in connection with them as well. In my view, these databases reproduce a “substantial part” of the publishers’ “work”, and are, as a result, within the right of reproduction conferred by s. 3(1) of the Act. It follows that the employees cannot restrain publication of their individual works in those databases under s. 13(3) since that publication continues to be “part of a newspaper, magazine or similar periodical”.

Analysis

Section 3 of the *Copyright Act* has remained substantially unchanged since it was first introduced in 1921: see S.C. 1921, c. 24, s. 3. It was promulgated a year after the Westinghouse Electric and Manufacturing Company released the first domestic radio sets, and many decades before the technological revolution that produced, among other innovations, online databases.

Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella et Charron rendus par

LA JUGE ABELLA (dissidente en partie quant au pourvoi incident) — Suivant le par. 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, le droit fondamental de tout titulaire du droit d’auteur est celui « de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ».

Le présent pourvoi porte sur les bases de données électroniques dans lesquelles les éditeurs versent tous les articles qu’ils ont sélectionnés en vue de les inclure dans l’édition quotidienne de leurs journaux. Chaque article mentionne la date, la page et le titre de l’article paru dans la version imprimée de ces journaux.

Je conviens avec les juges LeBel et Fish qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi principal et d’accueillir le pourvoi incident en ce qui concerne les CD-ROM. Toutefois, en toute déférence, je ne partage pas leur point de vue sur l’application de la *Loi sur le droit d’auteur* à Info Globe Online et à CPI.Q et j’accueillerais le pourvoi incident à leur égard également. À mon avis, les bases de données reproduisent une « partie importante » de « l’œuvre » des éditeurs, et relèvent de ce fait de l’exercice du droit de reproduction conféré par le par. 3(1) de la Loi. Il s’ensuit que les employés ne peuvent invoquer le par. 13(3) pour interdire la publication de leurs œuvres individuelles dans ces bases de données, puisqu’elles continuent ainsi d’être publiées « dans un journal, une revue ou un périodique semblable ».

Analyse

L’article 3 de la *Loi sur le droit d’auteur* est demeuré essentiellement inchangé depuis qu’il a été adopté, pour la première fois, en 1921 : voir S.C. 1921, ch. 24, art. 3. Sa promulgation est survenue un an après la mise en marché des premiers postes de radio destinés aux ménages par la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, et bien des décennies avant la révolution technologique qui allait produire, entre autres innovations, les bases de données électroniques.

65

66

67

68

69

This Court has repeatedly held that the overarching purposes of the *Copyright Act* are twofold: promoting the public interest in the encouragement and dissemination of artistic and intellectual works, and justly rewarding the creator of the work. See *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34, at para. 30; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13, at para. 23; and *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45 (“SOCAN”), at para. 40. Since these purposes are often in opposition to each other, courts “should strive to maintain an appropriate balance between those two goals”: J. S. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4th ed. (loose-leaf)), at p. 1-13.

70

The public interest is particularly significant in the context of archived newspapers. These materials are a primary resource for teachers, students, writers, reporters, and researchers. It is this interest that hangs in the balance between the competing rights of the two groups of creators in this case, the authors and the publishers.

71

The aftermath of the litigation in *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001), is instructive. Freelance authors had sued the New York Times for copyright infringement arising out of the inclusion of articles written by them in online databases. They were successful. The New York Times Co.’s response was to remove all of the affected articles from its online databases: D. P. Bickham, “Extra! Can’t Read All About It: Articles Disappear After High Court Rules Freelance Writers Taken Out of Context in *New York Times Co. v. Tasini*” (2001), 29 *W. St. U. L. Rev.* 85, at p. 102. Its response is not surprising, since “[t]he economic calculus runs sharply in favor of deletion”, with publishers having “virtually no economic upside to retaining freelance articles in the electronically available archived editions, and substantial economic downside”: C. S. Sims and M. J. Morris, “*Tasini* and Archival

La Cour a maintes fois déclaré que la *Loi sur le droit d’auteur* vise deux objectifs généraux : la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles, et l’obtention d’une juste récompense pour le créateur de l’œuvre. Voir *Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, par. 30; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, par. 23; et *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45 (« SOCAN »), par. 40. Comme ces objectifs se trouvent souvent en contradiction, les tribunaux [TRADUCTION] « doivent s’efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs » : J. S. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4^e éd. (feuilles mobiles)), p. 1-13.

L’intérêt du public prend une importance toute particulière dans le contexte des journaux archivés. Ces documents constituent une ressource fondamentale pour les enseignants, les étudiants, les écrivains, les journalistes et les chercheurs. C’est cet intérêt qui doit être mis en équilibre avec les droits opposés des deux groupes de créateurs en cause, soit les auteurs et les éditeurs.

Les répercussions de l’affaire *New York Times Co. c. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001), sont révélatrices. Des journalistes à la pige ont poursuivi le New York Times pour violation du droit d’auteur par suite de l’inclusion d’articles rédigés par eux dans des bases de données électroniques. Ils ont obtenu gain de cause. La société New York Times Co. a réagi en retirant les articles en cause de ses bases de données électroniques : D. P. Bickham, « Extra! Can’t Read All About It : Articles Disappear After High Court Rules Freelance Writers Taken Out of Context in *New York Times Co. v. Tasini* » (2001), 29 *W. St. U. L. Rev.* 85, p. 102. Cette réaction ne surprend guère, car [TRADUCTION] « [l]es chiffres penchent nettement en faveur de la suppression de ces articles », étant donné que, pour les éditeurs, le fait de « conserver les articles rédigés à la pige dans les éditions électroniques archivées ne procure pratiquement aucun avantage économique, mais comporte

Electronic Publication Rights of Newspapers and Magazines” (2001), 18:4 *Comm. Law.* 9, at p. 15.

The detrimental impact of such a ruling may be even more profound in Canada since, under s. 13(3) of the *Copyright Act*, the publisher’s employees have the right to prevent republication of their articles in online databases if those databases are found not to be a “newspaper”. In my view, such a ruling is not mandated by the Act. The publishers own the copyright in their newspaper which, for purposes of the *Copyright Act*, is a “collective work”. A newspaper is also a “compilation”, which is defined by the Act to include “a work resulting from the selection or arrangement of data”. The key is in the disjunctive. Either the selection *or* the arrangement of data is sufficient to constitute a copyrighted “work”.

The most fundamental right conferred by the publisher’s copyright is the right to produce *and reproduce* the copyrighted work. Copyright in relation to a work, as described in s. 3, means “the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever”. The right contains two key features. The first is that in Canada, unlike the narrower privilege conferred under the American *Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 201(c) (2000), the holder of the copyright may reproduce not only the work, but also a “substantial part thereof”.

The second is that, like its American counterpart, Canada’s *Copyright Act* is media neutral: the right is to reproduce the work in “any material form whatever”. Those are the words that inform the concept of “media neutrality”. The publisher’s right to contribute to the online databases at issue here stands or falls on the meaning of those words.

The concept of media neutrality is how Parliament chose to come to grips with potential

de sérieux inconvénients sur le plan financier » : C. S. Sims et M. J. Morris, « *Tasini and Archival Electronic Publication Rights of Newspapers and Magazines* » (2001), 18:4 *Comm. Law.* 9, p. 15.

L’effet préjudiciable d’une telle décision peut être encore plus prononcé au Canada puisque le par. 13(3) de la *Loi sur le droit d’auteur* permet aux employés de l’éditeur d’interdire toute nouvelle publication de leurs articles dans des bases de données électroniques s’il est statué qu’elles ne constituent pas un « journal ». À mon sens, la Loi ne dicte pas une telle décision. Les éditeurs sont titulaires du droit d’auteur sur leur journal qui, pour l’application de la *Loi sur le droit d’auteur*, constitue un « recueil ». Un journal constitue également une « compilation », définie dans la Loi comme comprenant des « œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de [. . .] données ». La clé se trouve dans l’emploi de la conjonction disjunctive. Le choix *ou* l’arrangement de données suffit pour en faire une « œuvre » protégée par le droit d’auteur.

Le droit le plus fondamental dont l’éditeur bénéficie en sa qualité de titulaire d’un droit d’auteur est celui de produire *et reproduire* l’œuvre protégée. Le droit d’auteur qui se rattache à une œuvre s’entend, selon l’art. 3, du « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». Ce droit comporte deux caractéristiques très importantes. Premièrement, au Canada, contrairement aux États-Unis où la *Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 201(c) (2000), confère un privilège plus restreint, le titulaire du droit d’auteur peut reproduire non seulement l’œuvre, mais également « une partie importante de l’œuvre ».

Deuxièmement, la *Loi sur le droit d’auteur* canadienne, à l’instar de son équivalent américain, institue la neutralité du support : elle confère le droit de reproduire l’œuvre « sous une forme matérielle quelconque ». Ce sont ces termes qui balisent le concept de la « neutralité du support ». Le droit de l’éditeur d’alimenter les bases de données en cause repose sur le sens de ces mots.

Le concept de la neutralité du support est le moyen retenu par le législateur pour composer avec

72

73

74

75

technological developments. On its face, the media neutrality protection found in s. 3(1) is a simple concept. As Gonthier J. pointed out in *Théberge*, s. 3(1) offers “an appropriate and carefully worded recognition that a work may be reproduced *even if* the new medium is different” (para. 148 (emphasis in original)).

76 The words “any material form whatever” in s. 3(1) should be taken to mean what they say: the author’s exclusive right to reproduce a “substantial part” of a copyrighted work is not limited by changes in form or output made possible by a new medium. A media neutral *Copyright Act* ensures that such transformations in form do not erode the content of the copyright protection: see *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at p. 197 (judgment subsequently aff’d [1990] 2 S.C.R. 209).

77 Under a media neutral *Copyright Act*, mere visual comparison of the work and the item said to be a reproduction of that work may be deceptive. The conversion of a work from one medium to another will necessarily involve changes in the work’s visual appearance, but these visual manifestations do not change the content of the right.

78 As Binnie J. discussed in *Théberge*, at para. 47, the *Copyright Act*’s understanding of the right to reproduce is not limited to “only literal physical, mechanical reproduction”, and the concept of reproduction has broadened to recognize 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”.

79 The *Copyright Act* was designed to keep pace with technological developments to foster intellectual, artistic and cultural creativity. In applying the *Copyright Act* to a realm that includes the Internet

les progrès technologiques éventuels. La protection liée à la neutralité du support établie par le par. 3(1) est à première vue un concept simple. Comme le juge Gonthier l’a souligné dans l’arrêt *Théberge*, la phraséologie du par. 3(1) « est utile et judicieuse en ce qu’elle reconnaît qu’une œuvre peut être reproduite *même si* le nouveau support matériel est différent » (par. 148 (souligné dans l’original)).

Les termes « sous une forme matérielle quelconque » utilisés au par. 3(1) devraient s’entendre dans leur sens ordinaire : le droit exclusif de l’auteur de reproduire une « partie importante » d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est pas limité par les modifications que l’avènement d’un nouveau support peut entraîner sur le plan de la forme ou des données de sortie. Une *Loi sur le droit d’auteur* qui consacre la neutralité du support empêche que de telles transformations de forme réduisent la portée de la protection offerte par le droit d’auteur : voir la décision *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.), p. 197 (conf. ultérieurement par [1990] 2 R.C.S. 209).

Sous le régime d’une *Loi sur le droit d’auteur* qui consacre la neutralité du support, une simple comparaison visuelle de l’œuvre avec sa présumée reproduction peut être trompeuse. Lorsqu’une œuvre est convertie d’un support à un autre, son aspect change nécessairement, mais ces changements d’aspect n’ont aucune incidence sur le contenu du droit qui se rattache à l’œuvre.

Comme le juge Binnie l’a expliqué dans l’arrêt *Théberge*, au par. 47, le droit de reproduction prévu par la *Loi sur le droit d’auteur* ne se limite pas à « la reproduction littérale matérielle et mécanique », et la notion de reproduction s’est élargie pour reconnaître 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 ».

La *Loi sur le droit d’auteur* a été conçue pour suivre l’évolution technologique afin de promouvoir la créativité intellectuelle, artistique et culturelle. La tâche des tribunaux qui appliquent la *Loi*

and the databases at issue in this case, courts face unique challenges, but in confronting them, the public benefits of this digital universe should be kept prominently in view. As Professor Michael Geist observes:

The Internet and new technologies have unleashed a remarkable array of new creativity, empowering millions of individuals to do more than just consume our culture, instead enabling them to actively and meaningfully participate in it.

(*Our Own Creative Land: Cultural Monopoly & The Trouble With Copyright* (2006), at p. 9)

The source of every copyright, as this Court discussed in *CCH*, subsists in a work as long as it is “original”. Regardless of whether the work in question is individual or collective, the inquiry into whether a work has been reproduced for purposes of s. 3 must focus on whether the “originality” that conferred copyright in relation to that work has been preserved in what is said to be a reproduction.

In *CCH*, originality was held to encompass the exercise of “skill and judgment” by an author: see para. 16. Every copyrighted work — individual or collective — is the product of the exercise of skill and judgment. In determining, therefore, whether a work like a newspaper, or “any substantial part thereof”, has been reproduced, what will be determinative is the extent to which the item said to be a reproduction contains within it, in qualitative rather than quantitative terms, a substantial part of the skill and judgment exercised by the creator of the work: see *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195 (C.A.), at para. 22.

The right of reproduction adheres equally to the benefit of authors of individual works and to those of collective works or compilations. In considering the publisher’s right of reproduction, the majority says that the line between the rights of individual authors and the rights of authors of collective

sur le droit d’auteur à un domaine qui inclut l’Internet et les bases de données en cause est particulièrement ardue, mais en s’en acquittant, ils doivent bien garder à l’esprit les bienfaits que le public tire de cet univers numérique. Comme le professeur Michael Geist l’a fait observer :

[TRADUCTION] L’Internet et les nouvelles technologies ont fait déferler une vague sans précédent de nouveaux courants créatifs, donnant ainsi la possibilité à des millions de personnes de prendre part activement et utilement à la culture, plutôt que d’en être les simples consommateurs.

(*Our Own Creative Land : Cultural Monopoly & The Trouble With Copyright* (2006), p. 9)

Ainsi que notre Cour l’a précisé dans *CCH*, la nature et source de tout droit d’auteur rattaché à une œuvre subsistent pour autant que l’œuvre demeure « originale ». Que l’œuvre en question soit une œuvre individuelle ou un recueil, la question de savoir si elle a été reproduite pour l’application de l’art. 3 tient avant tout au fait que l’« originalité » qui lui a valu d’être protégée par un droit d’auteur se retrouve ou non dans la prétendue reproduction.

Selon l’arrêt *CCH*, l’originalité requiert l’exercice « du talent et du jugement » d’un auteur : voir par. 16. Toute œuvre protégée par le droit d’auteur — qu’il s’agisse d’une œuvre individuelle ou d’un recueil — résulte de l’exercice du talent et du jugement. Ainsi, lorsqu’il s’agit de déterminer si une œuvre comme un journal, ou « une partie importante » de cette œuvre, a été reproduite, l’élément déterminant est la mesure dans laquelle une partie importante du talent et du jugement exercés par son créateur se retrouve, sur le plan qualitatif et non quantitatif, dans la prétendue reproduction : voir *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195 (C.A.), par. 22.

Le droit de reproduction joue autant en faveur des auteurs d’œuvres individuelles qu’en faveur des auteurs de recueils ou de compilations. En ce qui concerne le droit de reproduction de l’éditeur, les juges majoritaires sont d’avis que la ligne entre les droits des auteurs individuels et

80

81

82

works should be drawn on the basis of whose originality is being reproduced. This suggests that the databases in question reproduce only one group's originality. This, with respect, seems to me to contradict the essence of collective works and compilations, which inherently contain the "originality" of both the authors of individual works as well as of the creator of the collective work or compilation. Any reproduction of a collective work will necessarily involve the reproduction of *both* sets of originality.

83 Yet this does not bar the creator of a collective work, such as a newspaper, from reprinting the newspaper. On the contrary, creators of collective works, like authors of individual works, have the "sole right" under s. 3 to produce and reproduce their works, which in the case of the former will necessarily include the originality of contributing authors: see, for example, *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (Div. Ct.). This continuing right of use of the individual authors' originality creates no unfairness to those authors since, as McLachlin J. observed in *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.), at pp. 84-85, the ability to produce a collective work in the first place depends on the individual authors' authorization to use the materials that form the compilation.

84 In the context of a collective work, the question is whether the author of a collective work or compilation has reproduced the work, or a "substantial part" of the work, accepting that doing so will necessarily involve substantial reproduction of the "originality" of individual authors. Framing the issue, as the majority does, as "whether newspaper publishers are entitled . . . to republish in electronic databases freelance articles they have acquired for publication in their newspapers" (para. 1), presupposes the conclusion that the publishers have "republish[ed] . . . freelance articles", rather than the collective work — the newspaper

les droits des auteurs de recueils doit être tracée selon que l'originalité de l'œuvre reproduite est attribuable aux uns ou aux autres — ce qui donne à entendre que les bases de données en question ne reproduisent que l'originalité d'un seul groupe. J'estime, en toute déférence, que cela va à l'encontre de l'essence même des recueils et des compilations, qui comportent intrinsèquement à la fois l'« originalité » attribuable aux auteurs des œuvres individuelles et celle attribuable au créateur du recueil ou de la compilation. Toute reproduction d'un recueil implique forcément la reproduction de l'originalité propre à *chacun de ces deux niveaux*.

Il n'est pas pour autant interdit au créateur d'un recueil, tel un journal, de reproduire le journal. Au contraire, les créateurs de recueils, tout comme les créateurs d'œuvres individuelles, détiennent le « droit exclusif » prévu à l'art. 3 de produire ou reproduire leurs œuvres qui, dans le cas des premiers, engloberont nécessairement l'originalité attribuable aux auteurs qui y ont contribué : voir, par exemple, *Allen c. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (C. div.). Ce droit continu d'utiliser l'originalité attribuable aux auteurs individuels ne crée pas d'injustice à leur égard, puisque la capacité de produire un recueil dépend au départ du consentement des auteurs individuels à l'utilisation des documents qui forment la compilation, ainsi que le faisait observer la juge McLachlin dans *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.), p. 84-85.

Dans le contexte d'un recueil, il faut se demander si l'auteur du recueil ou de la compilation a reproduit cette œuvre, ou une « partie importante » de celle-ci, en reconnaissant que, ce faisant, il aura nécessairement reproduit une partie importante de l'« originalité » attribuable aux auteurs individuels. La question qui, selon les termes choisis par les juges majoritaires, consisterait à savoir « si [. . .] les éditeurs de journaux qui acquièrent des articles de pigistes en vue de les publier dans leurs journaux peuvent reproduire ces articles dans des bases de données électroniques » (par. 1), présuppose que les éditeurs ont « reproduit[t] [. . .] les articles

— over which they unquestionably have a right of reproduction.

If the publishers were to convert every article from a given day's edition into electronic form by placing each article in its own electronic file, marking each electronic article with its page and date of appearance, and transferring all of those files onto a disk or attaching them all to an e-mail, the resulting bundle of electronic articles would clearly constitute an electronic reproduction of "any substantial part [of that day's newspaper] in any material form whatever".

If media neutrality is to have any meaning, it must permit the publishers to convert their daily print edition into electronic form. The means by which the publishers do so is to remove advertisements, photographs, and other aspects of the arrangement of the articles from the newspaper, then place each article in its own electronic file. Each story is dated and includes a section, page number, headline and by-line, and is identified as appearing in *The Globe and Mail*.

Ms. Robertson concedes that the electronic daily edition in existence in 1995 does not infringe the copyright held by individual freelance authors. In substance, there is no difference between the actual electronic daily edition and a bundle of electronic articles from a given day's paper (each in their own file). Because both contain every article selected by the editors for inclusion in the newspaper, and because the text of every article in the electronic edition is as it appears in the newspaper, the skill and judgment of the newspaper's editors exercised in selecting and editing the articles are fully contained in either form of electronic reproduction.

Whether it is presented in an e-mail as an "electronic daily edition", or consists of a bundle of files on a disk, this electronic edition contains a substantial part of the skill and judgment exercised by the

de pigistes » plutôt que le recueil, soit le journal, à l'égard duquel ils détiennent incontestablement un droit de reproduction.

Si les éditeurs convertissaient en version électronique chaque article d'une édition donnée en le plaçant dans son propre fichier électronique, en inscrivant sur chaque article électronique la page et la date de sa parution, et en transférant tous ces fichiers sur une disquette ou en les joignant à un courriel, le faisceau d'articles électroniques qui en résulterait constituerait manifestement une reproduction électronique d'une « partie importante [du journal de ce jour-là], sous une forme matérielle quelconque ».

Si l'on veut que la neutralité du support ait un sens, elle doit permettre aux éditeurs de convertir la version imprimée de leur quotidien en version électronique. Il s'agit alors pour eux de supprimer les annonces publicitaires, les photographies et d'autres éléments de la disposition des articles dans le journal, puis de placer chaque article dans son propre fichier électronique. Chaque texte est daté, mentionne une section, un numéro de page, un titre et le nom de son auteur, et fait état de sa parution dans *The Globe and Mail*.

M^{me} Robertson reconnaît que l'édition électronique quotidienne qui existe depuis 1995 ne porte pas atteinte au droit d'auteur des pigistes individuels. Rien ne distingue essentiellement l'édition électronique quotidienne actuelle du faisceau d'articles électroniques tirés d'un numéro donné d'un quotidien (chacun dans son propre fichier). Parce que les deux reprennent chaque article sélectionné par les éditeurs pour inclusion dans le journal, et parce que le texte de chaque article dans la version électronique est identique à celui publié dans le journal, le talent et le jugement qu'exercent les éditeurs dans le choix et l'édition des articles se retrouvent entièrement dans chacune de ces deux formes de reproduction électronique.

Qu'elle soit présentée dans un courriel comme une « édition électronique quotidienne » ou qu'elle consiste en un faisceau de fichiers réunis sur une disquette, l'édition électronique renferme une partie

85

86

87

88

publishers in creating that day's newspaper. It is a reproduction of the print edition in electronic form. That is precisely what media neutrality protects. As discussed by Stevens J. in his compelling dissent in *Tasini*:

No one doubts that the New York Times has the right to reprint its issues in Braille, in a foreign language, or in microform, even though such revisions might look and feel quite different from the original. Such differences, however, would largely result from the different medium being employed. Similarly, the decision to convert the single collective work newspaper into a collection of individual ASCII files can be explained as little more than a decision that reflects the different nature of the electronic medium. Just as the paper version of the New York Times is divided into "sections" and "pages" in order to facilitate the reader's navigation and manipulation of large batches of newsprint, so too the decision to subdivide the electronic version of that collective work into individual article files facilitates the reader's use of the electronic information. The barebones nature of ASCII text would make trying to wade through a single ASCII file containing the entire content of a single edition of the New York Times an exercise in frustration. [Footnote omitted; pp. 512-13.]

89 Given how unwieldy it would be to view an entire newspaper as a single stream of electronic text, the individual article provides the "logical unit" by which to divide the newspaper into manageable pieces: *Tasini*, per Stevens J., at p. 513, fn. 9. There is, consequently, nothing colourable about the publishers' decision to use individual articles as the more practical and more easily accessible unit of organization for an electronic version.

90 The analysis is unchanged if a number of these hypothetical electronic editions are collected together. This is simply the electronic analogy to stacking print editions of a newspaper on a shelf.

91 Having concluded that a collection of electronic articles from one day's edition of the newspaper

importante du talent et du jugement exercés par les éditeurs pour créer ce numéro du journal. Il s'agit d'une reproduction, en version électronique, de la version imprimée du journal. C'est précisément ce que protège la neutralité du support. Comme l'a dit le juge Stevens dans sa dissidence convaincante dans *Tasini* :

[TRADUCTION] Personne ne met en doute le droit du New York Times de réimprimer ses éditions en braille, dans une langue étrangère ou en microformat, même si ces révisions leur donne un aspect très différent de celui de l'original. Pareilles différences, toutefois, seraient largement imputables au support différent auquel on a recours. De manière analogue, la décision de convertir le recueil que constitue le journal en une collection de fichiers ASCII individuels peut être présentée ni plus ni moins comme une décision qui reflète la nature différente du support électronique. Tout comme la version papier du New York Times se divise en « sections » et en « pages » pour que le lecteur puisse feuilleter et manipuler plus facilement de grands pans de papier journal, la décision de sous-diviser la version électronique de ce recueil en fichiers individuels ne contenant qu'un article facilite elle aussi l'utilisation de l'information électronique par le lecteur. La nature très élémentaire du code ASCII mettrait à rude épreuve la patience du lecteur qui essaierait de parcourir l'édition intégrale du New York Times placée dans un seul fichier ASCII. [Note de bas de page omise; p. 512-513.]

Comme il serait très malaisé de visualiser le contenu d'un journal sous forme de texte électronique continu, l'article individuel devient l'[TRADUCTION] « unité logique » par laquelle diviser le journal en parties plus faciles à consulter : *Tasini*, le juge Stevens, p. 513, note 9. Ainsi, la décision des éditeurs d'organiser le contenu d'une édition électronique en utilisant les articles individuels, parce qu'ils représentent les unités les plus pratiques et les plus faciles d'accès, n'a rien de spécieux.

Cette analyse vaut même si plusieurs de ces éditions électroniques hypothétiques sont regroupées. Il s'agit simplement de l'équivalent électronique d'éditions papier d'un journal empilées sur une tablette.

Ayant conclu qu'un regroupement d'articles électroniques tirés d'un numéro donné d'un quotidien

constitutes a reproduction of that day's newspaper, I have difficulty seeing how the integration of the electronic reproduction into a database containing similarly organized versions of other periodicals causes the electronic version to lose its character as a reproduction of a newspaper and, correspondently, to lose its protection under s. 3.

The ultimate question to be asked is whether the database contains a reproduction of a substantial part of the skill and judgment exercised by the publishers in creating the newspaper. If an "electronic edition" reproduces the publishers' skill and judgment and is, on that basis, a reproduction of the publishers' newspaper, there is no reason why the nature of the database in which the electronic editions are housed should change the designation and character of those editions. This too was addressed by Stevens J. in *Tasini*:

A microfilm of the New York Times for October 31, 2000, does not cease to be a revision of that individual collective work simply because it is stored on the same roll of film as other editions of the Times or on a library shelf containing hundreds of other microfilm periodicals. Nor does § 201(c) compel the counterintuitive conclusion that the microfilm version of the Times would cease to be a revision simply because its publishers might choose to sell it on rolls of film that contained a year's editions of both the New York Times *and* the Herald-Tribune. Similarly, the placement of our hypothetical electronic revision of the October 31, 2000, New York Times within a larger electronic database does nothing to alter either the nature of our original electronic revision or the relationship between that revision and the individual articles that exist as "part of" it. [Emphasis in original; pp. 517-18.]

The database is, as Blair J.A. described it, better seen as an electronic archive, "just as a traditional library consists of a collection of books, newspapers, journals, periodicals and a plethora of printed materials" (para. 149). As he rightly observed, "[n]o one suggests . . . that a library must be a newspaper before the copyright of a newspaper publisher in the newspapers found in the library is protected" (para. 149). The loss of

constitue une reproduction de ce même quotidien, je m'explique mal comment l'intégration de cette reproduction électronique dans une base de données contenant des versions d'autres périodiques organisées de façon semblable fait perdre à la version électronique son statut de reproduction d'un journal et, du même coup, la protection que lui confère l'art. 3.

En définitive, la question est de savoir si la base de données contient une reproduction d'une partie importante du talent et du jugement qu'ont exercés les éditeurs en créant le journal. Si une « édition électronique » reproduit le talent et le jugement des éditeurs et constitue, de ce fait, une reproduction du journal des éditeurs, il n'y a aucune raison pour laquelle la nature de la base de données hébergeant les éditions électroniques devrait modifier la désignation et la nature de ces éditions. Cette question a elle aussi été abordée par le juge Stevens dans *Tasini* :

[TRADUCTION] Un microfilm du New York Times du 31 octobre 2000 ne cesse pas d'être une version révisée de ce recueil du seul fait qu'il est archivé sur la même pellicule de film que d'autres éditions du Times ou sur un rayon de bibliothèque contenant des centaines d'autres périodiques sur microfilm. L'alinéa 201(c) n'impose pas non plus la conclusion contre-intuitive selon laquelle l'édition du Times sur microfilm cesserait d'être une version révisée simplement parce que ses éditeurs ont pu choisir de la vendre sur des pellicules de film réunissant les éditions, sur un an, du New York Times *et* du Herald-Tribune. De même, le versement de notre version électronique révisée hypothétique du New York Times du 31 octobre 2000 dans une base de données électronique plus large ne change en rien la nature de notre première version électronique révisée ni le lien entre cette version révisée et les articles individuels qui en font « partie ». [Souligné dans l'original; p. 517-518.]

Ainsi que le juge Blair l'a décrit, il est plus juste de considérer la base de données comme des archives électroniques, [TRADUCTION] « au même titre qu'une bibliothèque traditionnelle consiste en une collection de livres, de journaux, de périodiques et d'une pléthore de publications imprimées » (par. 149). Comme il le fait observer à juste titre, [TRADUCTION] « [p]ersonne ne prétend [. . .] qu'une bibliothèque doive être un journal pour que le droit

“context” emphasized by the majority underlines the form, not the substance, of the databases, and, in my respectful view, is, as a result, inconsistent with the media neutral approach mandated by s. 3 of the *Copyright Act*.

94 This conclusion is reinforced by international copyright treaties to which Canada is a party, and which elaborate on the principle of media neutrality. In interpreting the *Copyright Act*'s application to new technologies, it is instructive to examine these treaties, including the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (1886) and the *WIPO Copyright Treaty* (1996), CRNR/DC/94: see *Théberge*, at para. 71, and *SOCAN*, at para. 97.

95 Article 9 of the *Berne Convention* guarantees authors a right of reproduction of works “in any manner or form”, which the *WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms* (2003), at p. 55, develops as follows:

BC-9.6. The text of the Berne Convention does not contain any complete and explicit definition of “reproduction”. Certain elements of the concept of reproduction may, however, be identified in it. A good example is the clarification offered in Article 9(3) [sound or visual recordings deemed to be reproductions] . . . which makes it obvious that it is not a condition that, on the basis of the reproduction, the copy of the work be directly perceivable; it is sufficient if the reproduced work may be made perceivable through appropriate equipment.

(See also *Apple Computer* (F.C.T.D.), at p. 194.)

96 Applying the WIPO Guide language to the newspaper context, “the work” is the publisher’s exercise of skill and judgment in selecting and editing the articles included in the newspaper. The entirety of the publishers’ newspapers, minus certain arrangement features, remains “perceivable”, as opposed to visually replicated, in the database

d’auteur de l’éditeur d’un journal à l’égard des journaux de la bibliothèque soit protégé » (par. 149). La perte du « contexte » sur laquelle insiste la majorité met l’accent sur la forme et non sur le contenu des bases de données et, à mon humble avis, est de ce fait incompatible avec le principe de la neutralité du support dont l’art. 3 de la *Loi sur le droit d’auteur* commande l’application.

Cette conclusion est renforcée par les traités internationaux en matière de droit d’auteur auxquels le Canada est partie et qui précisent le principe de la neutralité du support. Lorsqu’il s’agit d’interpréter l’application de la *Loi sur le droit d’auteur* aux nouvelles technologies, l’examen de ces traités, dont la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (1886) et le *Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur* (1996), CRNR/DC/94, est éclairant : voir *Théberge*, par. 71, et *SOCAN*, par. 97.

L’article 9 de la *Convention de Berne* garantit aux auteurs le droit de reproduire leurs œuvres « de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ». Le *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms* (2003) donne à cet égard les précisions suivantes (p. 55) :

[TRADUCTION] BC-9.6. Le libellé de la Convention de Berne ne contient aucune définition complète et explicite du terme « reproduction ». Certains éléments peuvent cependant en être dégagés. On en trouve un bon exemple dans la clarification apportée à l’article 9.3) [enregistrement sonore ou visuel considéré comme une reproduction] [. . .] qui démontre à l’évidence qu’il n’est pas essentiel que, par suite de la reproduction, l’œuvre soit directement perceptible; il suffit que l’œuvre reproduite puisse être rendue perceptible à l’aide du matériel approprié.

(Voir aussi *Apple Computer* (C.F. 1^{re} inst.), p. 194.)

Si l’on applique le texte du guide de l’OMPI au contexte des journaux, l’« œuvre » réside dans l’exercice du talent et du jugement de l’éditeur dans le choix et l’édition des articles inclus dans le journal. Sous réserve de certaines caractéristiques relatives à la disposition, le contenu intégral des journaux des éditeurs demeure « perceptible », plutôt

because every article selected and edited by the publishers is contained in the database and marked as such.

That there is no loss of copyright by virtue of reproduction in digital storage form, such as databases, is further confirmed by an Agreed Statement concerning Article 1(4) of the WIPO Treaty which is set out in a footnote to that article:

The reproduction right, as set out in Article 9 of the Berne Convention, and the exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of Article 9 of the Berne Convention.

Just as individual authors do not lose copyright in their articles by virtue of their inclusion in an electronic database, newspaper publishers do not lose their right to reproduce their newspaper, including the articles that comprise it, by doing the same.

The fact that the actual newspaper page is not fully or identically reproduced in the database, and the articles are therefore presented in a different form from a *paper* newspaper, is irrelevant. It is not the physical manifestation of the work that governs, it is whether the product perceptibly reproduces the exercise of skill and judgment by the publishers that went into the creation of the work.

The argument that, in order to remain within their right of reproduction, the publishers must enter the entirety of each newspaper into the database as an unwieldy stream of continuous text, rather than permitting each article to be viewed separately, finds no conceptual home in the *Copyright Act*. So long as a “substantial part” of the work is ultimately reproduced, the publisher’s entitlement under our media neutral *Copyright Act* is to be able

que visuellement reproduit, dans la base de données, parce que chaque article sélectionné et édité par les éditeurs est compris dans la base de données et identifié comme tel.

La Déclaration commune concernant l’article 1.4) du Traité de l’OMPI, énoncée dans une note de fin de document rattachée à cet article, vient renforcer davantage la thèse selon laquelle la reproduction sous forme de stockage numérique, comme dans le cas des bases de données, n’entraîne pas la perte du droit d’auteur :

Le droit de reproduction énoncé à l’article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’article 9 de la Convention de Berne.

À l’instar des auteurs individuels qui ne perdent pas leur droit d’auteur sur leurs articles en les versant dans une base de données électronique, les éditeurs de journaux qui en font autant ne perdent pas leur droit de reproduire leur journal, y compris les articles qui en font partie.

Il importe peu que la page de journal comme telle ne soit pas reproduite de manière intégrale ou identique dans la base de données, et que les articles soient en conséquence présentés sous une autre forme que dans la version *papier*. Le critère n’est pas celui de la manifestation physique de l’œuvre, mais bien celui de savoir si le produit reproduit, de manière perceptible, l’exercice du talent et du jugement consacrés par les éditeurs à la création de l’œuvre.

L’argument voulant que, pour conserver leur droit de reproduction, les éditeurs doivent verser le contenu intégral de chaque journal dans la base de données, dans un flot volumineux de texte continu, plutôt que de permettre la consultation indépendante de chaque article, ne repose sur aucun fondement conceptuel dans la *Loi sur le droit d’auteur*. Pourvu qu’une « partie importante » de l’œuvre soit en fin de compte reproduite, la *Loi sur le droit*

97

98

99

to adjust the form of its work to suit the exigencies of new media technologies.

d'auteur, qui consacre le principe de la neutralité du support, permet à l'éditeur d'adapter la forme de son œuvre aux exigences des nouvelles technologies médiatiques.

100 The exercise of skill and judgment producing the work — the newspaper — namely, the selection, editing and arrangement of articles, is what gives rise to the publishers' copyright in the work. The databases reproduce fully both the publishers' selection and editing of the articles appearing in the newspaper, as well as some of the arrangement. This being the case, the databases reproduce the newspaper. In my view, any difference between the print and database versions of the newspaper is attributable to the digital "form" alone, and thus does not detract from the publisher's right to reproduce its newspaper in the online databases.

C'est sur l'exercice du talent et du jugement en vue de la production de l'œuvre — le journal —, à savoir le choix, l'édition et la disposition des articles, que repose le droit d'auteur que détiennent les éditeurs dans l'œuvre. Les bases de données reproduisent en entier le choix et l'édition, par l'éditeur, des articles apparaissant dans le journal, ainsi que, dans une certaine mesure, leur disposition. Cela étant, les bases de données reproduisent le journal. À mon avis, toute différence entre la version papier du journal et sa version figurant dans les bases de données n'est attribuable qu'à la « forme » numérique et, par conséquent, ne diminue en rien le droit de l'éditeur de reproduire son journal dans les bases de données électroniques.

101 I would therefore dismiss the appeal, allow the cross-appeal, and dismiss the class action.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi principal, d'accueillir le pourvoi incident et de rejeter le recours collectif.

Appeal dismissed and cross-appeal allowed in part, McLACHLIN C.J. and BINNIE, ABELLA and CHARRON JJ. dissenting in part on the cross-appeal.

Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli en partie, la juge en chef McLACHLIN et les juges BINNIE, ABELLA et CHARRON sont dissidents en partie quant au pourvoi incident.

Solicitors for the appellant/respondent on cross-appeal: McGowan & Company, Toronto.

Procureurs de l'appelante/intimée au pourvoi incident : McGowan & Company, Toronto.

Solicitors for the respondents/appellants on cross-appeal: Torys, Toronto.

Procureurs des intimées/appelantes au pourvoi incident : Torys, Toronto.

Solicitors for the interveners: McCarthy Tétrault, Toronto.

Procureurs des intervenantes : McCarthy Tétrault, Toronto.