

T-2090-10  
2013 FC 109

T-2090-10  
2013 CF 109

**Doris Tremblay** (*Plaintiff/Defendant to Counterclaim*)

**Doris Tremblay** (*demandeur/défendeur reconventionnel*)

v.

c.

**Orio Canada Inc.** (*Defendant/Plaintiff by Counterclaim*)

**Orio Canada Inc.** (*défenderesse/demanderesse reconventionnelle*)

**INDEXED AS: TREMBLAY v. ORIO CANADA INC.**

**RÉPERTORIÉ : TREMBLAY c. ORIO CANADA INC.**

Federal Court, Boivin J.—Montréal, January 8; Ottawa, January 31, 2013.

Cour fédérale, juge Boivin—Montréal, 8 janvier; Ottawa, 31 janvier 2013.

Editor’s Note: This decision has been affirmed on appeal (A-86-13, 2013 FCA 225). The reasons for judgment, handed down September 25, 2013, will be published in the *Federal Courts Reports*.

Note de l’arrêstiste : Cette décision a été confirmée en appel (A-86-13, 2013 CAF 225). Les motifs du jugement, ayant été prononcé le 25 septembre 2013, seront publiés dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

*Copyright — Infringement — Motion for summary trial brought under Federal Courts Rules, rr. 213 to 219 — Plaintiff, defendant to counterclaim (plaintiff), alleging owning copyright in computer program called “SAM”; submitting that defendant, plaintiff by counterclaim (defendant), infringing copyright by allowing program to be copied, modified, installed, sold, distributed to clients, contrary to Copyright Act — Plaintiff seeking various declarations regarding alleged copyright, court order ordering, inter alia, defendant to delete, destroy copies of reworked modified SAM program — Plaintiff, information technology consultant, providing work on defendant’s SAM program under verbal agreement; creating “modified SAM program” — When plaintiff’s, defendant’s relationship ending, other third party company sought by defendant creating “reworked modified SAM program” — Plaintiff stating not authorizing defendant to make copy of “modified SAM program” source code — Defendant selling, installing on clients’ computers copies of “reworked modified SAM program” — Reworked software including substantial part of source code developed by plaintiff — Whether plaintiff owning copyright in “modified SAM program”; whether copyright in “modified SAM program” assigned; whether copyright in “modified SAM program” infringed — Based on evidence herein, plaintiff constituting author of “modified SAM program” — As to whether copyright assigned pursuant to Act, s. 13(4), wording of clause plaintiff including in bids to defendant amounting to assignment of copyright to defendant — However, plaintiff not signing written document as required by Act, s. 13(4) — Thus, given absence of plaintiff’s signature, plaintiff not assigning copyright of “modified SAM program” — Nevertheless, on basis of evidence, parties’ conduct*

*Droit d’auteur — Violation — Requête pour procès sommaire en vertu des règles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales — Le demandeur, défendeur reconventionnel (le demandeur) a allégué être titulaire des droits d’auteur dans un programme d’ordinateur qui s’intitule « SAM », et a soutenu que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) a violé ses droits d’auteur en permettant qu’on en fasse une copie, qu’on le modifie, et en l’installant, le vendant et le distribuant auprès de ses clients, le tout en violation de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi) — Le demandeur demandait diverses déclarations quant à ses droits d’auteur présumés ainsi qu’une ordonnance de la Cour enjoignant, entre autres, à la défenderesse de supprimer et de détruire ses copies du logiciel SAM modifié retravaillé — Le demandeur, un consultant en informatique, a effectué du travail sur le logiciel SAM de la défenderesse en vertu d’une entente verbale; il a créé le « logiciel SAM modifié » — Lorsque la relation entre le demandeur et la défenderesse a pris fin, une autre société tierce recherchée par la défenderesse a créé le « logiciel SAM modifié retravaillé » — Le demandeur a affirmé ne pas avoir autorisé la défenderesse à faire des copies du code source du « logiciel SAM modifié » — Le logiciel retravaillé contenait une partie substantielle du code source développé par le demandeur — Il s’agissait de savoir si le demandeur est titulaire des droits d’auteur dans le « logiciel SAM modifié »; si les droits d’auteur dans le « logiciel SAM modifié » ont été cédés; et s’il y a eu violation des droits d’auteur dans le « logiciel SAM modifié » — D’après la preuve aux présentes, le demandeur constituait l’auteur du « logiciel SAM modifié » — Pour ce qui est de savoir si les droits d’auteur ont été cédés conformément à l’art. 13(4) de la Loi, le libellé de la clause que le*

*in present case, plaintiff granting implied licence of use to defendant with respect to modified SAM program — Thus, plaintiff's claim that copyright infringed under Act, s. 27 for lack of consent therefrom not accepted given plaintiff's consent — Motion granted in part.*

This was a motion for summary trial brought under rules 213 to 219 of the *Federal Courts Rules*. The plaintiff and defendant to counterclaim (plaintiff) alleged that he owned the copyright in a computer program called “SAM” and submitted that the defendant and plaintiff by counterclaim (defendant) infringed his copyright by allowing it to be copied and modified and by installing, selling and distributing it to its clients, contrary to the *Copyright Act*. The plaintiff was seeking various declarations regarding his alleged copyright and a court order ordering the defendant to delete and destroy its copies of the reworked modified SAM program and enjoining it from selling and installing it. The defendant submitted that it owned the copyright in the modified SAM program and sought a summary judgment in its favour and an order dismissing the plaintiff's motion.

The plaintiff is an information technology consultant operating as an unincorporated information technology consulting business whereas the defendant is a corporation whose primary activity is selling an appointment management software tool for the auto mechanics industry called SAM (Service Appointment Monitor). The plaintiff and defendant had reached a verbal agreement providing that the plaintiff would work on the SAM program (program). The defendant's president considered himself to be the designer and creator of the SAM program. The plaintiff and his employees provided information technology services to the defendant by working on the SAM program from 2006 to 2009. They created the “modified SAM program”, which was almost twice the size of the original version of the SAM program. The plaintiff billed the defendant for the programming work performed on the SAM program. When the plaintiff's and defendant's relationship ended, the complete source code of the “modified SAM program” was on the defendant's server. The defendant began working with another company to continue developing the software program, providing it with a copy of the source code of the “modified SAM program” and giving it access

*demandeur a insérée dans ses soumissions auprès de la défenderesse constituait une cession de ses droits d'auteur au profit de la défenderesse — Cependant, le demandeur n'a pas signé de document écrit comme l'exige l'art. 13(4) de la Loi — Par conséquent, étant donné l'absence de la signature du demandeur, celui-ci n'a pas cédé les droits d'auteur du « logiciel SAM modifié » — Néanmoins, sur la base de la preuve et du comportement des parties, le demandeur a octroyé une licence d'utilisation implicite à la défenderesse dans le logiciel SAM modifié — Par conséquent, la prétention du demandeur comme quoi ses droits d'auteur ont été violés en vertu de l'art. 27 de la Loi pour cause d'absence de consentement de sa part n'a pas été retenue compte tenu du consentement de la part du demandeur — Requête accueillie en partie.*

Il s'agissait d'une requête pour procès sommaire déposée en vertu des règles 213 à 219 des *Règles des Cours fédérales*. Le demandeur et défendeur reconventionnel (le demandeur) a allégué être titulaire des droits d'auteur dans un programme d'ordinateur qui s'intitule « SAM », et a soutenu que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) a violé ses droits d'auteur en permettant qu'on en fasse une copie, qu'on le modifie, et en l'installant, le vendant et le distribuant auprès de ses clients, le tout en violation de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le demandeur demandait diverses déclarations quant à ses droits d'auteur présumés ainsi qu'une ordonnance de la Cour enjoignant à la défenderesse de supprimer et de détruire ses copies du logiciel SAM modifié retravaillé et de cesser de l'offrir en vente et de l'installer. La défenderesse, quant à elle, estimait qu'elle était titulaire des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié et demandait un jugement sommaire en sa faveur et une ordonnance rejetant la demande du demandeur.

Le demandeur est consultant en informatique et exploite une entreprise non incorporée de consultation en informatique, alors que la défenderesse est une société commerciale qui a pour activité principale la commercialisation d'un logiciel de gestion de rendez-vous dans le domaine de la mécanique automobile, soit le logiciel SAM (Service Appointment Monitor). La défenderesse a conclu une entente verbale avec le demandeur pour que ce dernier effectue du travail sur le logiciel SAM (le logiciel). Le président de la défenderesse estimait toutefois être le concepteur et créateur du logiciel SAM. Le demandeur et ses employés ont fourni des services informatiques à la défenderesse en travaillant sur le logiciel SAM de 2006 à 2009. Ils ont créé le « logiciel SAM modifié », qui était presque deux fois plus volumineux que la version initiale du logiciel SAM. Le demandeur facturait la défenderesse pour le travail de programmation effectué sur le logiciel SAM. Lorsque la relation entre le demandeur et la défenderesse a pris fin, le code source complet du « logiciel SAM modifié » se trouvait sur le serveur de la défenderesse. La défenderesse a commencé à travailler avec une autre société pour poursuivre le développement du logiciel, en lui

to its server. That other company allegedly carried on with the development using the “modified SAM program” as a jumping-off point and created a “reworked modified SAM program”. The plaintiff stated that he did not authorize the defendant to make a copy of the source code of the “modified SAM program”. The defendant has been selling copies of the “reworked modified SAM program” and installing them on its clients’ computers; this software included a substantial part of the source code developed by the plaintiff and his employees.

The issues were whether: the plaintiff owns the copyright in the “modified SAM program”; the copyright in the “modified SAM program” was assigned; and the copyright in the “modified SAM program” was infringed.

*Held*, the motion should be granted in part.

Paragraph 34.1(1)(b) of the Act sets out a presumption that, in any civil proceedings in which the defendant puts in issue either the existence of copyright or the plaintiff’s title, the author shall be presumed to be the owner of the copyright unless the contrary is proven. The Act does not define the term “author”. The existence of copyright in the SAM program was uncontested in this case. Moreover, there was nothing significant in the evidence indicating that the modifications the plaintiff made to the SAM program were trivial, unoriginal or purely mechanical. As for the “modified SAM program”, in light of the case law stating that the author is the one who clothes the work with form and not the one who has the idea without making it concrete, the plaintiff, through his employees, was the author for the purposes of this case. Therefore, it was clear that the plaintiff was the author of the “modified SAM program”.

As to whether the copyright was assigned in this case pursuant to subsection 13(4) of the Act, the clause that the plaintiff included in his bids to the defendant was considered. Subsection 13(4) provides that no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right. The signed writing requirement is a substantial legal requirement and not a mere rule of evidence. In short, subsection 13(4) of the Act does not require any particular wording as a condition of validity; instead, it sets out a copulative condition: writing and a signature. The wording of the plaintiff’s clause amounted to an assignment of the copyright to the defendant. In this case, there was a written document that demonstrated the plaintiff’s intention to assign its rights to the defendant company. However, the written document was not signed as subsection 13(4) of the Act requires. The plaintiff admitted to having included the clause at issue on his own initiative in all bids submitted to the defendant.

remettant une copie du code source du « logiciel SAM modifié » et en lui donnant accès au serveur. Cette autre société aurait poursuivi le développement à partir du « logiciel SAM modifié », créant ainsi le « logiciel SAM modifié retravaillé ». Le demandeur a affirmé ne pas avoir autorisé la défenderesse à faire une copie du code source du « logiciel SAM modifié ». La défenderesse vend et installe des copies de « logiciel SAM modifié retravaillé » chez ses clients; ce logiciel contient une partie substantielle du code source développé par le demandeur et ses employés.

Il s’agissait de savoir si le demandeur est titulaire des droits d’auteur dans le « logiciel SAM modifié »; si les droits d’auteur dans le « logiciel SAM modifié » ont été cédés et s’il y a eu violation des droits d’auteur dans le « logiciel SAM modifié ».

*Jugement* : la requête doit être accueillie en partie.

L’alinéa 34.1(1)(b) de la Loi énonce une présomption suivant laquelle, dans toute procédure où un défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur, l’auteur de l’œuvre est présumé être titulaire de ce droit d’auteur jusqu’à preuve contraire. La Loi ne définit pas le terme « auteur ». L’existence en soi d’un droit d’auteur dans le logiciel SAM n’était pas contestée en l’espèce. De plus, rien dans la preuve n’indiquait de façon significative que les modifications faites au logiciel SAM par le demandeur étaient négligeables, non originales ou purement mécaniques. En ce qui a trait au « logiciel SAM modifié », compte tenu de la jurisprudence suivant laquelle l’auteur est celui qui a donné corps à une œuvre et non celui qui en a eu l’idée sans la concrétiser, c’est le demandeur, par le biais de ses employés, qui était l’auteur dans la présente affaire. Par conséquent, la conclusion voulant que le demandeur soit l’auteur du « logiciel SAM modifié » s’imposait.

Quant à la question de savoir s’il y a eu cession des droits d’auteur en l’espèce conformément au paragraphe 13(4) de la Loi, la clause que le demandeur a incluse dans ses soumissions à la défenderesse a été prise en considération. Le paragraphe 13(4) prévoit que la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit. L’exigence de l’écrit et de la signature est une condition de fond, et non une simple question de preuve. En somme, le paragraphe 13(4) de la Loi ne requiert nullement comme condition de validité que celles-ci soient rédigées en des termes particuliers; il énonce plutôt une condition conjonctive, à savoir un écrit et une signature. Le libellé de cette clause équivalait à une cession des droits d’auteur du demandeur au profit de la défenderesse. En l’espèce, il y avait un écrit qui démontrait une intention de la part du demandeur de céder ses droits à la société défenderesse. Toutefois, cet écrit n’a pas été signé tel que l’exige le paragraphe 13(4) de la

Even if the plaintiff's admission may have reflected his intention, it was difficult to conclude herein, in light of the wording of subsection 13(4) of the Act, that the plaintiff's intention could be used to get around the Act's copulative requirements of writing and a signature. Parliament did not refer to the concept of intention at that subsection but expressly requires writing and a signature to render an assignment of copyright valid. Had it not been for the absence of the plaintiff's signature, there would have been an assignment of the copyright under the Act, but in the circumstances, the plaintiff did not assign his copyright in the "modified SAM program". While appearing rigid, this finding complied with the formal requirements of the Act. Nevertheless, on the basis of the record and the evidence, the plaintiff granted an implied licence of use to the defendant with respect to the "modified SAM program". This conclusion was based on the determinative factor that the plaintiff authored the clause at issue and it was the plaintiff, not the defendant, who included it in the bids.

Therefore, the plaintiff granted the defendant an implied licence to use the "modified SAM program". An implied licence can be inferred from the parties' conduct and need not be made in writing, which was the case here. It follows that the plaintiff's claim that his copyright was infringed under section 27 of the Act for lack of consent on his part could not be accepted since there was consent on the plaintiff's part.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 "computer program", "literary work", 3, 5, 13, 27, 34.1.  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219.  
*The Copyright Act, 1921*, S.C. 1921, c. 24.  
*The Copyright Amendment Act, 1923*, S.C. 1923, c. 10, s. 5.

#### TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

*Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, concluded at Berne on September 9, 1886, as revised by the Paris Act of 1971, [1998] Can. T.S. No. 18.

Loi. Le demandeur a admis avoir pris l'initiative d'intégrer la clause en cause à l'ensemble de ses soumissions présentées à la défenderesse.

Même si l'admission du demandeur aurait pu traduire une intention, il était difficile de conclure en l'espèce, à la lecture du libellé du paragraphe 13(4) de la Loi, que cette intention du demandeur puisse servir à contourner la condition conjonctive de l'écrit et de la signature imposée par la Loi. Le législateur n'a pas fait référence au concept d'intention à ce paragraphe, mais exige expressément un écrit et une signature afin que la cession des droits d'auteur soit cristallisée. N'eût été l'absence de signature du demandeur, il y aurait eu cession des droits d'auteur au sens de la Loi, mais dans les circonstances, le demandeur n'a pas cédé ses droits d'auteur dans le « logiciel SAM modifié ». Quoiqu'elle puisse paraître rigide, cette conclusion était conforme aux exigences formalistes de la Loi. Néanmoins, sur la base du dossier et de la preuve, le demandeur a octroyé une licence d'utilisation implicite à la défenderesse dans le « logiciel SAM modifié ». Cette conclusion se fondait sur le facteur déterminant selon lequel le demandeur était l'auteur du libellé de la clause en cause, et cette dernière a été inscrite dans les soumissions à l'initiative du demandeur et non de la défenderesse.

Ainsi, le demandeur a implicitement consenti à une licence au profit de la défenderesse afin que cette dernière puisse utiliser le « logiciel SAM modifié ». Une licence implicite peut s'inférer du comportement des parties et n'a pas à être consignée par écrit, ce qui était le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la prétention du demandeur comme quoi ses droits d'auteur ont été violés en vertu de l'article 27 de la Loi pour cause d'absence de consentement de sa part ne pouvait donc être retenue car il y a eu consentement de la part du demandeur.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*, S.C. 1921, ch. 24.  
*Loi de 1923 modifiant la Loi du droit d'auteur*, S.C. 1923, ch. 10, art. 5.  
*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 « œuvre littéraire », « programme d'ordinateur », 3, 5, 13, 27, 34.1.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219.

#### TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

*Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l'Acte de Paris de 1971, [1998] R.T. Can. n° 18.

## CASES CITED

## APPLIED:

*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339.

## DISTINGUISHED:

*Harmony Consulting Ltd. v. G.A. Foss Transport Ltd.*, 2011 FC 340, 92 C.P.R. (4th) 6, affd 2012 FCA 226, 107 C.P.R. (4th) 1.

## CONSIDERED:

*Tremblay v. Orio Canada Inc.*, 2011 FC 1437; *Wenzel Downhole Tools Ltd. v. National-Oilwell Canada Ltd.*, 2010 FC 966, 87 C.P.R. (4th) 412; *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638, (1981), 127 D.L.R. (3d) 267 (T.D.); *Amusements Wiltron inc. c. Mainville*, [1991] R.J.Q. 1930, (1991), 40 C.P.R. (3d) 521 (Que. Sup. Ct.); *Mensys Business Solution Centre Ltd. c. Drummond (Municipalité régionale de comté)*, 2002 CanLII 41481, [2002] R.J.Q. 765 (Que. Sup. Ct.).

## REFERRED TO:

*J.L. de Ball Canada Inc. v. 421254 Ontario Ltd.*, 1999 CanLII 9222, (1999), 5 C.P.R. (4th) 352 (F.C.T.D.); *Hanis v. Teevan*, 1998 CanLII 7126, 162 D.L.R. (4th) 414 (Ont. C.A.); *Matrox Electronic Systems Ltd. v. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (Que. Sup. Ct.); *Teva Canada Limited v. Wyeth LLC and Pfizer Canada Inc.*, 2011 FC 1169, 99 C.P.R. (4th) 398, revd 2012 FCA 141, 431 N.R. 342; *Inspiration Management Ltd. v. McDermid St. Lawrence Ltd.*, 1989 CanLII 229, 36 B.C.L.R. (2d) 202 (B.C.C.A.); *Dahl et al. v. Royal Bank of Canada et al.*, 2005 BCSC 1263, 46 B.C.L.R. (4th) 342; *Milliken & Co. v. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, [1998] 3 F.C. 103, 83 C.P.R. (3d) 470 (T.D.); *Céjibé Communication inc. c. Construction Cleary (1992) inc.*, [1998] J.Q. No. 3520 (Sup. Ct.) (QL); *Silverson v. Neon Products Ltd.*, [1978] 6 W.W.R. 512 (B.C.S.C.); *Cselko Associates Inc. v. Zellers Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 56 (Ont. Gen. Div.).

## AUTHORS CITED

McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2003.  
Tamaro, Normand. *La Loi sur le droit d'auteur : commentée et annotée*, 8th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2009.

MOTION for summary trial by the plaintiff and defendant to counterclaim seeking various declarations regarding his alleged copyright in a computer program called “SAM” as well as an order that the defendant and

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISION APPLIQUÉE :

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339.

## DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

*Harmony Consulting Ltd. c. G.A. Foss Transport Ltd.*, 2011 CF 340, conf. par 2012 CAF 226.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Tremblay c. Orio Canada Inc.*, 2011 CF 1437; *Wenzel Downhole Tools Ltd. v. National-Oilwell Canada Ltd.*, 2010 FC 966; *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638 (1<sup>re</sup> inst.); *Amusements Wiltron inc. c. Mainville*, [1991] R.J.Q. 1930 (C.S. Qué.); *Mensys Business Solution Centre Ltd. c. Drummond (Municipalité régionale de comté)*, 2002 CanLII 41481, [2002] R.J.Q. 765 (C.S. Qué.).

## DÉCISIONS CITÉES :

*J.L. de Ball Canada Inc. c. 421254 Ontario Ltd.*, 1999 CanLII 9222 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Hanis v. Teevan*, 1998 CanLII 7126, 162 D.L.R. (4th) 414 (C.A. Ont.); *Matrox Electronic Systems Ltd. v. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (C.S. Qué.); *Teva Canada Limited c. Wyeth LLC and Pfizer Canada Inc.*, 2011 CF 1169, infirmée par 2012 CAF 141; *Inspiration Management Ltd. v. McDermid St. Lawrence Ltd.*, 1989 CanLII 229, 36 B.C.L.R. (2d) 202 (C.A. C.-B.); *Dahl et al. v. Royal Bank of Canada et al.*, 2005 BCSC 1263, 46 B.C.L.R. (4th) 342; *Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, [1998] 3 C.F. 103 (1<sup>re</sup> inst.); *Céjibé Communication inc. c. Construction Cleary (1992) inc.*, [1998] J.Q. n° 3520 (C.S.) (QL); *Silverson v. Neon Products Ltd.*, [1978] 6 W.W.R. 512 (C.S. C.-B.); *Cselko Associates Inc. v. Zellers Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 56 (Div. gén. Ont.).

## DOCTRINE CITÉE

McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, 4<sup>e</sup> éd. Toronto : Carswell, 2003.  
Tamaro, Normand. *La Loi sur le droit d'auteur : commentée et annotée*, 8<sup>e</sup> éd. Scarborough, Ont. : Carswell, 2009.

REQUÊTE pour procès sommaire par le demandeur et défendeur reconventionnel qui demande diverses déclarations concernant ses droits d'auteur présumés dans un programme d'ordinateur qui s'intitule « SAM »,

plaintiff by counterclaim delete and destroy its copies of the reworked modified SAM program and that it be enjoined from selling and installing it. Motion granted in part.

#### APPEARANCES

*Pascal Lauzon* for plaintiff/defendant to counterclaim.

*André J. Bélanger* for defendant/plaintiff by counterclaim.

#### SOLICITORS OF RECORD

*BCF LLP*, Montréal, for plaintiff/defendant to counterclaim.

*André J. Bélanger*, Montréal, for defendant/plaintiff by counterclaim.

*The following is the English version of the reasons for judgment and judgment rendered by*

BOIVIN J.:

#### Introduction

[1] This is a motion for summary trial brought under rules 213 to 219 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (the Rules). The plaintiff and defendant to counterclaim alleges that he owns the copyright in a computer program called “SAM” and submits that the defendant and plaintiff by counterclaim infringed his copyright by allowing it to be copied and modified and by installing it, selling it and distributing it to its clients, contrary to the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (the Act).

[2] The plaintiff and defendant to counterclaim is seeking a declaration that (i) he owns the copyright in the developments and improvements made to the SAM software between April 2006 and June 2009 (the modified SAM program); (ii) the defendant infringed his copyright by allowing and authorizing a third party to copy the source code of the modified SAM program, which was then further modified by the third party (the reworked modified SAM program); and (iii) the

ainsi qu’une ordonnance enjoignant à la défenderesse de supprimer et de détruire ses copies du logiciel SAM modifié retravaillé et de cesser de l’offrir en vente et de l’installer. Requête accordée en partie.

#### ONT COMPARU

*Pascal Lauzon* pour le demandeur/défendeur reconventionnel.

*André J. Bélanger* pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*BCF s.e.n.c.r.l.*, Montréal, pour le demandeur/défendeur reconventionnel.

*André J. Bélanger*, Montréal, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

*Voici les motifs du jugement et du jugement rendu en français par*

Le juge Boivin :

#### Introduction

[1] La Cour est saisie d’une requête pour procès sommaire en vertu des règles 213 à 219 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles). Le demandeur et défendeur reconventionnel allègue être titulaire des droits d’auteur dans un programme d’ordinateur qui s’intitule « SAM », et soutient que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle a violé ses droits d’auteur en permettant qu’on en fasse une copie, qu’on le modifie, et en l’installant, le vendant, et le distribuant auprès de ses clients, le tout en violation de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi).

[2] Le demandeur et défendeur reconventionnel recherche une déclaration suivant laquelle : i) il est titulaire des droits d’auteur dans les développements et améliorations du logiciel SAM effectués entre avril 2006 et juin 2009 (le logiciel SAM modifié); ii) la défenderesse a violé ses droits d’auteur en permettant et en autorisant à un tiers de faire une copie du code source du logiciel SAM modifié, lequel a par la suite été modifié par ce tiers (le logiciel SAM modifié retravaillé); et

defendant infringed his copyright by possessing and selling the modified SAM program and installing it on its clients' computers since August 2009. By this motion, the plaintiff and defendant to counterclaim is also seeking an order from this Court ordering the defendant and plaintiff by counterclaim to delete and destroy its copies of the reworked modified SAM program and enjoining it from selling and installing it.

[3] The defendant and plaintiff by counterclaim, on the other hand, submits that it owns the copyright in the modified SAM program. As plaintiff by counterclaim, it is seeking a summary judgment in its favour and an order dismissing the plaintiff's motion, declaring that it owns the copyright in the modified SAM program and its modules and ordering the plaintiff and defendant to counterclaim to hand over to it the modified SAM program and its complementary modules within five days of the date of service of the judgment. In the alternative, the defendant and plaintiff by counterclaim is seeking an order declaring that it holds a licence to use the modified SAM program and its modules, authorizing it to sell them and reproduce them freely for an unlimited time.

#### Factual background

[4] Generally, the facts in this case are admitted by the parties. Doris Tremblay is the plaintiff and defendant to counterclaim in this motion (the plaintiff). He is an information technology consultant operating under the name of Service Informatique Professionnel, an unincorporated information technology consulting business. Orio Canada Inc. (Orio) is the defendant and plaintiff by counterclaim (the defendant) in this case. The defendant is a corporation whose primary activity is selling an appointment management software tool for the auto mechanics industry called SAM (Service Appointment Monitor). François Gagné is the president of the defendant company (affidavit of François Gagné, response to notice of motion, Tab 2). In April 2006, the defendant reached a verbal agreement with the plaintiff to have him do some work on the SAM program (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of

iii) la défenderesse a violé ses droits d'auteur en possédant, en offrant en vente et en installant le logiciel SAM modifié chez ses clients depuis août 2009. La requête du demandeur et défendeur reconventionnel vise également l'obtention d'une ordonnance de cette Cour enjoignant la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à supprimer et à détruire ses copies du logiciel SAM modifié retravaillé et à cesser de l'offrir en vente et de l'installer.

[3] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle, quant à elle, estime qu'elle est titulaire des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle requiert un jugement sommaire en sa faveur et une ordonnance rejetant la demande du demandeur, déclarant qu'elle est titulaire des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié et ses modules, et ordonnant au demandeur et défendeur reconventionnel dans les cinq jours de la signification du jugement de lui remettre le logiciel SAM modifié et ses modules complémentaires. Subsidiairement, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle recherche une ordonnance déclarant qu'elle jouit d'une licence d'exploitation du logiciel SAM modifié et de ses modules, l'autorisant à les commercialiser et à les reproduire gratuitement pendant une période illimitée.

#### Contexte factuel

[4] De façon générale, les faits dans le présent dossier sont admis par les parties. M. Doris Tremblay est le demandeur et défendeur reconventionnel dans la présente requête (le demandeur). Il est consultant en informatique et fait affaire sous le nom de Service Informatique Professionnel, une entreprise non incorporée de consultation en informatique. Orio Canada Inc. (Orio) est la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) dans le présent dossier. La défenderesse est une société commerciale qui a pour activité principale la commercialisation d'un logiciel de gestion de rendez-vous dans le domaine de la mécanique automobile, soit le logiciel SAM (Service Appointment Monitor). M. François Gagné est le président de la société défenderesse (affidavit de François Gagné, réponse à l'avis de requête, onglet 2). En avril 2006, la défenderesse a conclu une entente verbale avec le demandeur

Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, page 153).

[5] An initial preliminary version of the SAM program was developed in 2002-2003 by the brother of François Gagné, president of the defendant company. However, François Gagné considers himself to be the designer and creator of the SAM program, having designed the original characteristics essential to the development of the software (affidavit of François Gagné, paragraph 3). A second version of the SAM software was developed by third party company Openpole in 2005–2006, at the defendant’s request (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, page 151).

[6] In April 2006, the defendant wanted to continue developing the SAM program with another programmer, which led to the business relationship between the plaintiff and the defendant following an oral agreement for these services. For this purpose, the third party company Openpole provided the source code for the SAM program to the plaintiff’s employee Julie Gaudreault (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, page 154).

[7] The plaintiff and his employees, Julie Gaudreault in particular, provided information technology services to the defendant by working on the SAM program from April 2006 to June 2009 (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, pages 154–155). The new version of the source code as programmed by the plaintiff and his employees, the “modified SAM” program, is almost twice the size of the original version of SAM, going from 412 files, 224 folders and 1 273 pages to 669 files, 286 folders and 2 453 pages (summary trial motion record, affidavit of Doris Tremblay, page 21). The plaintiff also added complementary modules, at François Gagné’s request ([TRANSLATION] “Display”, “E-mail”, “Fuel”, “Estimator”, “Roadmap”, “Shop Equipment” and “Estimate Tool”) (response to notice of motion for summary trial, affidavit of Julie Gaudreault, Tab 12).

pour que ce dernier effectue du travail sur le logiciel SAM (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l’affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, page 153).

[5] Une première version préliminaire du logiciel SAM avait été développée en 2002-2003 par le frère de M. François Gagné, président de la société défenderesse. M. François Gagné estime toutefois être le concepteur et créateur du logiciel SAM, ayant conçu les caractéristiques essentielles initiales au développement du logiciel (affidavit de François Gagné, paragraphe 3). Une deuxième version du logiciel SAM a été développée par la société tierce Openpole au cours des années 2005–2006, à la demande de la défenderesse (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l’affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, page 151).

[6] En avril 2006, la défenderesse a voulu poursuivre le développement du logiciel SAM avec un autre programmeur, d’où la naissance de la relation d’affaires entre le demandeur et la défenderesse suivant une entente verbale pour lesdits services. À cette fin, la société tierce Openpole a remis les codes sources du logiciel SAM à l’employée du demandeur, Julie Gaudreault (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l’affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, page 154).

[7] Le demandeur et ses employés, plus particulièrement M<sup>me</sup> Julie Gaudreault, ont fourni des services informatiques à la défenderesse en travaillant sur le logiciel SAM d’avril 2006 à juin 2009 (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l’affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, pages 154 et 155). La nouvelle version du code source tel que programmée par le demandeur et ses employés, « SAM modifié », est presque deux fois plus volumineuse que la version initiale de SAM, passant de 412 fichiers, 224 dossiers et 1 273 pages à 669 fichiers, 286 dossiers et 2 453 pages (dossier de requête pour procès sommaire, affidavit de Doris Tremblay, page 21). Le demandeur y a également ajouté des modules complémentaires, à la demande de M. François Gagné (« Afficheur », « E-mail », « Essence », « Estimateur », « Feuille de route », « Matériel d’atelier » et « Outil d’estimation »;



[8] The plaintiff billed the defendant at an hourly rate for the programming work performed on the SAM program. The plaintiff received more than \$73 000 for the work performed from April 2006 to June 2009 (amended defence and counterclaim, paragraph 22).

[9] The plaintiff's and defendant's business relationship ended in June 2009. At that time, the complete source code of the modified SAM program was on the defendant's server in Blainville, Quebec (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, page 168). In July 2009, the defendant began working with another company, Groupe Énode (Énode), to continue developing the software. The defendant provided a copy of the source code of the modified SAM program to Énode and gave it access to the server in Blainville (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, pages 169 and 171). This company allegedly carried on with the development using the modified SAM program as a jumping-off point, thus creating the "reworked modified SAM program". The plaintiff states that he did not authorize the defendant to make a copy of the source code of the modified SAM program (summary trial motion record, affidavit of Doris Tremblay, page 22).

[10] The defendant has been selling copies of the reworked modified SAM program and installing them on its clients' computers since August 2009. This software includes a substantial part of the source code developed by the plaintiff and his employees (summary trial motion record, defendant's admission, page 145; Exhibit MAD-3 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné on March 26, 2012, pages 204–205). The plaintiff was served with a formal demand by the defendant on July 21, 2009, to hand over the source code of the modified SAM program (amended defence and counterclaim, paragraph 35). The defendant was also served with a formal demand by the plaintiff on December 18, 2009, and on June 10, 2010, to cease its activities in relation with the SAM software.

réponse à l'avis de requête pour procès sommaire, affidavit de Julie Gaudreault, onglet 12).

[8] Le demandeur facturait la défenderesse pour le travail de programmation effectué sur le logiciel SAM et recevait une rémunération à un taux horaire. En tout, le demandeur a reçu plus de 73 000 \$ pour son travail d'avril 2006 à juin 2009 (défense amendée et demande reconventionnelle, paragraphe 22).

[9] La relation d'affaires entre le demandeur et la défenderesse a pris fin en juin 2009. À ce moment, le code source complet du logiciel SAM modifié se trouvait sur le serveur de la défenderesse à Blainville (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l'affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, page 168). À partir de juillet 2009, la défenderesse a poursuivi le développement du logiciel SAM modifié avec une autre société, Groupe Énode (Énode). La défenderesse a remis une copie du code source du logiciel SAM modifié à Énode en lui donnant accès au serveur de Blainville (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l'affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, pages 169 et 171). Cette société aurait poursuivi le développement à partir du logiciel SAM modifié, créant ainsi le « logiciel SAM modifié retravaillé ». Le demandeur affirme ne pas avoir autorisé la défenderesse à faire une copie du code source du logiciel SAM modifié (dossier de requête pour procès sommaire, affidavit de Doris Tremblay, page 22).

[10] Depuis le mois d'août 2009 et jusqu'à ce jour, la défenderesse vend et installe des copies du logiciel SAM modifié retravaillé chez ses clients. Ce logiciel contient une partie substantielle du code source développé par le demandeur et ses employés (dossier de requête pour procès sommaire, admission de la défenderesse, page 145 ; pièce MAD-3 de l'affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné du 26 mars 2012, pages 204 et 205). Le demandeur a été mis en demeure par la défenderesse le 21 juillet 2009, le sommant de remettre les codes source du logiciel SAM modifié (défense amendée et demande reconventionnelle, paragraphe 35). La défenderesse a également été mise en demeure le 18 décembre 2009 et le 10 juin 2010, le demandeur la sommant de cesser ses activités en lien avec le logiciel SAM.

[11] An order by Prothonotary Morneau, dated December 7, 2011, was issued in this file allowing the plaintiff to amend his statement to include the fact that the defendant had allowed Énode to make a copy of the modified SAM program, a fact that came to light during the examination for discovery of the president of the defendant company. The Court also ordered the parties to agree on a draft protection order to ensure that certain documents be produced under seal (namely, the defendant company's invoices to its clients from May 2006 to November 2011) (*Tremblay v. Orio Canada Inc.*, 2011 FC 1437).

### Issues

[12] This case raises three issues:

- a. Who owns the copyright in the modified SAM program?
- b. Has the copyright in the modified SAM program been assigned?
- c. Has the copyright in the modified SAM program been infringed?

### Relevant legislative provisions

[13] The provisions of the Act that are relevant to this dispute, as well as the relevant Rules relating to summary judgments and trials, are reproduced in the Annex to this judgment.

### Parties' submissions

#### *Plaintiff's submissions*

[14] The plaintiff alleges that he developed a full version of the source code that was copied, used and installed by the defendant without his authorization. The plaintiff submits that because he owns the copyright, there has been a clear infringement of his rights under

[11] Une ordonnance, en date du 7 décembre 2011, du protonotaire Morneau a été émise dans le dossier, permettant au demandeur d'amender sa déclaration pour inclure le fait que la défenderesse ait permis à Énode de faire une copie du logiciel SAM modifié, fait qui fut découvert lors de l'interrogatoire préalable du président de la défenderesse. La Cour a également ordonné que les parties s'entendent sur un projet d'ordonnance de protection afin que certains documents soient produits sous le sceau de la confidentialité (soit les factures de la société défenderesse à ses clients de mai 2006 à novembre 2011) (*Tremblay c. Orio Canada Inc.*, 2011 CF 1437).

### Questions en litige

[12] La présente affaire soulève trois questions en litige :

- a. Qui est titulaire des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié?
- b. Les droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié ont-ils été cédés?
- c. Y a-t-il eu violation des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié?

### Dispositions législatives pertinentes

[13] Les dispositions de la Loi qui sont pertinentes à ce litige, ainsi que les Règles pertinentes portant sur les jugements et procès sommaires, sont reproduites en annexe au présent jugement.

### Arguments des parties

#### *Arguments du demandeur*

[14] Le demandeur allègue qu'il a développé une version intégrale du code source qui a été copiée, utilisée et installée par la défenderesse sans son autorisation. Le demandeur soutient que puisqu'il est le titulaire des droits d'auteurs, il y a clairement eu violation de ses

sections 3 and 27 of the Act. The plaintiff notes that the defendant is not denying that the copyright exists—instead it is claiming to be the owner of the copyright. The plaintiff specifies that paragraph 34.1(1)(b) of the Act sets out a presumption of ownership in his favour.

[15] The plaintiff also notes that his employees did the development work on the original SAM program that led to the modified SAM program and that they are therefore the authors of the program and are presumed to be the owners of the copyright, unless the contrary is proven. Under subsection 13(3) of the Act, the plaintiff himself, as the employer, owns the copyright in the work performed by his employees. The plaintiff claims that he has never assigned his copyright in the modified SAM program because, under subsection 13(4) of the Act, no such assignment to the defendant would have been valid unless it had been in writing and signed by the plaintiff. The plaintiff submits that the requirement that an assignment be in writing is a substantial legal requirement (citing *J.L. de Ball Canada Inc. v. 421254 Ontario Ltd.*, 1999 CanLII 9222, (1999), 5 C.P.R. (4th) 352 (F.C.T.D.)).

[16] The plaintiff argues that the president of the defendant company is not a programmer and does not possess the skills necessary to translate any ideas he may have into code. According to the plaintiff, only his employees, who are programmers, can be the authors of the modified SAM program, and the instructions of the defendant company's president, François Gagné, were merely requests expressing the result he was seeking (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, page 155; book of authorities for the motion, see Normand Tamaro, *La Loi sur le droit d'auteur : commentée et annotée*, 8th ed, Scarborough, Ont.: Carswell, 2009, at pages 359–374, Tab 10 (Tamaro); book of authorities for the motion, John S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, 4th ed, Toronto: Carswell, 2003, at pages 17-2 to 17-7, Tab 9 (Fox)).

[17] The plaintiff also submits that the case law clearly establishes that the author of a computer program is the programmer, not the person who has the original

droits au sens des articles 3 et 27 de la Loi. Le demandeur rappelle que la défenderesse ne nie pas l'existence des droits d'auteur — elle prétend plutôt en être la titulaire. Le demandeur précise que l'alinéa 34.1(1)(b) de la Loi énonce ainsi une présomption de propriété en sa faveur.

[15] Le demandeur précise également que ses employés ont fait le travail de développement sur le logiciel SAM original pour en arriver au logiciel SAM modifié, qu'ils sont donc les auteurs du programme et présumés être titulaires du droit d'auteur jusqu'à preuve du contraire. En vertu du paragraphe 13(3) de la Loi, le demandeur lui-même, à titre d'employeur, est le titulaire du droit d'auteur sur le travail réalisé par ses employés. Le demandeur prétend qu'il n'a jamais cédé ses droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié puisque, suivant le paragraphe 13(4) de la Loi, seule une cession écrite et signée par le demandeur en faveur de la défenderesse aurait pu avoir cet effet. Le demandeur soutient que la condition voulant que la cession se fasse par écrit et soit signée est une condition de fond (citant *J.L. de Ball Canada Inc. c. 421254 Ontario Ltd.*, 1999 CanLII 9222 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

[16] Le demandeur souligne que le président de la défenderesse n'est pas programmeur et ne possède pas les connaissances nécessaires pour mettre sous forme de code les idées qu'il aurait pu avoir. Selon le demandeur, seuls ses employés, des programmeurs, peuvent être les auteurs du logiciel SAM modifié et les instructions du président de la défenderesse, M. François Gagné, n'étaient que des demandes par lesquelles il exprimait le résultat qu'il désirait obtenir (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l'affidavit de Marie-Anick Décarie, page 155; cahier des autorités pour la requête, voir Normand Tamaro, *La Loi sur le droit d'auteur : commentée et annotée*, 8<sup>e</sup> éd., Scarborough, Ont. : Carswell, 2009, aux pages 359 à 374, onglet 10 (Tamaro); cahier des autorités pour la requête, John S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, 4<sup>e</sup> éd., Toronto : Carswell, 2003, aux pages 17-2 à 17-7, onglet 9 (Fox)).

[17] Le demandeur prétend aussi que la jurisprudence confirme clairement que l'auteur d'un programme d'ordinateur est le programmeur, et non la personne qui

idea (citing *Hanis v. Teevan*, 1998 CanLII 7126, 162 D.L.R. (4th) 414 (Ont. C.A.) (*Hanis*), at paragraph 49 and *Matrox Electronic Systems Ltd. v. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (Que. Sup. Ct.) (*Matrox*), at paragraphs 27–30).

[18] With respect to the issue of copyright infringement, the plaintiff alleges that his copyright has been infringed in two ways: (i) the act of allowing and authorizing a third party company, Énode, to copy the source code; and (ii) the act of possessing, selling and installing the version of the SAM program developed from the copy made by Énode.

#### *Defendant's arguments*

[19] According to the defendant, this is a simple case that does not require lengthy legal arguments. Its submissions are limited to a single page.

[20] The defendant claims that it is the sole owner of all the rights associated with the SAM program, which was already operational in 2006 and installed at several dealerships, and that the plaintiff was aware that the defendant's sole objective in relation to the SAM program was to sell it. The defendant states that at the outset of its relationship with the plaintiff, the latter assigned up front all rights in future developments of the SAM program.

[21] According to the defendant, the oral agreement of April 2006 between it and the plaintiff was formalized in writing in a number of bids. The defendant alleges that, in drafting his bids, the plaintiff knew that the defendant's use of the SAM program was commercial rather than personal (response to notice of motion and counterclaim, Exhibit BS-1 of the affidavit of Brigitte Sauvageau, examination of Doris Tremblay, Tab 4, page 11). The defendant submits that the written clause in the bids constitutes an assignment of any rights the plaintiff could have claimed.

[22] The defendant notes that the plaintiff knew several of its clients, having implemented corrections himself directly on their servers. The defendant claims

a eu l'idée du logiciel (citant *Hanis v. Teevan*, 1998 CanLII 7126, 162 D.L.R. (4th) 414 (C.A. Ont.) (*Hanis*), au paragraphe 49 et *Matrox Electronic Systems Ltd. v. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (C.S. Qué.) (*Matrox*), aux paragraphes 27 à 30).

[18] En ce qui concerne la question des actes de violation des droits d'auteurs, le demandeur allègue deux types de violation, soit : i) le fait d'avoir permis et autorisé une copie du code source par une tierce société, Énode; et ii) le fait de détenir, vendre et installer le logiciel SAM développé à partir de la copie effectuée par Énode.

#### *Arguments de la défenderesse*

[19] Selon la défenderesse, il s'agit d'une affaire simple qui ne nécessite pas de longs arguments juridiques. En effet, son argumentaire écrit tient sur une page.

[20] La défenderesse prétend qu'elle est la seule détentrice de tous les droits liés au logiciel SAM, qu'il était déjà fonctionnel en avril 2006 et installé chez plusieurs concessionnaires, et que le demandeur était au courant qu'elle utilisait le logiciel SAM à seule fin de commercialisation. La défenderesse affirme que dès le début des relations entre elle et le demandeur, ce dernier lui a cédé à l'avance tous les droits relatifs aux futurs développements du logiciel SAM.

[21] Selon la défenderesse, l'entente verbale d'avril 2006 entre elle et le demandeur a été formalisée par écrit dans diverses soumissions. La défenderesse allègue qu'en rédigeant ses soumissions, le demandeur savait que la défenderesse utilisait le logiciel SAM à des fins commerciales, et non personnelles (réponse à l'avis de requête et demande reconventionnelle, pièce BS-1 de l'affidavit de Brigitte Sauvageau, interrogatoire de Doris Tremblay, onglet 4, page 11). La défenderesse prétend que la clause écrite dans les soumissions constitue une cession de tous droits auxquels aurait pu prétendre le demandeur.

[22] La défenderesse rappelle que le demandeur connaissait plusieurs de ses clients, ayant lui-même effectué des opérations de correction directement sur les

to be the sole owner of the copyright in the modified SAM program and its modules.

[23] In the alternative, the defendant submits that the plaintiff granted it a licence or marketing rights with respect to the SAM program and its modules. The defendant notes that from April 2006 to June 2009, during their business relationship, the plaintiff neither demanded any royalties nor indicated to the defendant that any would be required in the future.

### Analysis

#### A. *Motion for summary trial*

[24] The provisions relating to summary trials were added to the Rules in 2009. The Court set out some of the general principles governing summary trials in *Teva Canada Limited v. Wyeth LLC and Pfizer Canada Inc.*, 2011 FC 1169, 99 C.P.R. (4th) 398 (*Teva*), at paragraphs 28–36, *revd* on other grounds by 2012 FCA 141, 431 N.R. 342 (*Teva*) and *Wenzel Downhole Tools Ltd. v. National-Oilwell Canada Ltd.*, 2010 FC 966, 87 C.P.R. (4th) 412 (*Wenzel Downhole*), at paragraphs 33–39. The plaintiff bears the burden of demonstrating that a summary trial is appropriate (*Teva*, above, at paragraph 35). In deciding whether a file lends itself to a summary trial, a judge may consider, among other things, the complexity of the matter, its urgency, the cost of taking the case forward to a conventional trial in relation to the amount involved (*Inspiration Management Ltd. v. McDermid St. Lawrence Ltd.*, 1989 CanLII 229, 36 B.C.L.R. (2d) 202 (B.C.C.A.)), whether the litigation is extensive, whether the summary trial will take considerable time, whether credibility is a crucial factor, whether the summary trial will involve a substantial risk of wasting time and effort and whether the summary trial will result in litigating in slices (*Wenzel Downhole*, above, at paragraph 37, citing *Dahl et al. v. Royal Bank et al.*, 2005 BCSC 1263, 46 B.C.L.R. (4th) 342, at paragraph 12).

[25] Because the facts underlying this case are uncontested, the credibility of the parties is not at issue, and the documentary evidence presented by the parties,

serveurs de ces derniers. Selon la défenderesse, les droits d’auteurs sur le logiciel SAM modifié et ses modules lui appartiennent en totalité.

[23] Subsidiairement, la défenderesse avance que le demandeur lui a accordé une licence ou un droit de commercialisation du logiciel SAM et de ses modules. La défenderesse rappelle que d’avril 2006 à juin 2009, pendant leur relation d’affaires, le demandeur n’a jamais exigé de royauté (redevances), ni indiqué à la défenderesse qu’il en exigerait à l’avenir.

### Analyse

#### A. *La requête pour procès sommaire*

[24] Les dispositions prévoyant la tenue de procès sommaires ont été ajoutées aux Règles en 2009. La Cour a énoncé certains principes généraux concernant les procès sommaires dans les arrêts *Teva Canada Limited c. Wyeth LLC and Pfizer Canada Inc.*, 2011 CF 1169 (*Teva*), aux paragraphes 28 à 36, *infirmée* pour d’autres motifs par 2012 CAF 141 (*Teva*) et *Wenzel Downhole Tools Ltd. v. National-Oilwell Canada Ltd.*, 2010 FC 966 (*Wenzel Downhole*), aux paragraphes 33 à 39. Le fardeau de démontrer que le procès sommaire est un recours approprié incombe au demandeur (*Teva*, précité, au paragraphe 35). Afin de décider si un dossier se prête à un procès sommaire, un juge peut considérer, entre autres, la complexité d’une affaire, sa nature urgente, les coûts d’aller de l’avant avec un procès régulier par rapport aux montants en jeu (*Inspiration Management Ltd. v. McDermid St. Lawrence Ltd.*, 1989 CanLII 229, 36 B.C.L.R. (2d) 202 (C.A. C.-B.)), ainsi que la question de savoir si le litige est prolongé, si le procès sommaire prendrait du temps, si la crédibilité est un enjeu, si le procès sommaire comporte un risque important de gaspillage d’efforts et d’énergie ou si le procès sommaire aurait pour effet de morceler le litige (*Wenzel Downhole*, précité, au paragraphe 37, citant *Dahl et al. v. Royal Bank of Canada et al.*, 2005 BCSC 1263, 46 B.C.L.R. (4th) 342, au paragraphe 12).

[25] Les faits qui sous-tendent la présente affaire n’étant pas contestés, la crédibilité des parties n’est pas en cause et la preuve documentaire présentée par les

such as the affidavits and other documents produced in the ordinary course of business, is sufficient to allow the Court to reach a conclusion (*Teva*, above, at paragraph 32).

[26] At the beginning of the hearing before this Court, the parties confirmed their desire to proceed by way of a motion for summary trial. The plaintiff submits and the Court agrees that the facts are clear and that the dispute between the parties is limited and restricted to the legal effects of those facts. According to the plaintiff, the Court can render a judgment based on the facts already before it. The plaintiff is of the view that a summary trial would permit a judgment on the merits to be reached more quickly and less expensively, which is important to the parties, whose resources are limited. The Court also notes that this case is limited in time (2006 to 2009) and limited to the software at issue (the modified SAM program). The Court is of the view that the circumstances of this case lend themselves to a motion for summary judgment in accordance with rules 213 to 219.

B. *The issue of who owns the copyright in the modified SAM program*

[27] First, the Court notes that copyright law is statutory; its rights and remedies are therefore found in the Act (*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339 (*CCH*), at paragraph 9). Although it is possible to register one's copyright, it is not necessary to do so in Canada: the author merely needs to be Canadian, or a citizen of any other signatory of the *Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, concluded at Berne on September 9, 1886 [as revised by the Paris Act of 1971, [1998] Can. T.S. No. 18], and the work needs to have been first published in such a country, if publication is relevant.

[28] Section 3 of the Act sets out the content of copyright, including, *inter alia*, the sole right to produce or reproduce the work in question. Section 5 of the Act lists the types of works in which copyright may subsist, specifying that the work must be an "original literary, dramatic, musical [or] artistic work". Although the Act

parties, tels les affidavits et autres documents produits dans le cours normal des affaires, est suffisante pour permettre à la Cour d'en venir à une conclusion (*Teva*, précité, au paragraphe 32).

[26] En début d'audience devant cette Cour, les parties ont notamment confirmé leur souhait et leur volonté de procéder par voie de requête pour procès sommaire. Le demandeur avance, et la Cour est en accord, que les faits sont clairs et que le litige entre les parties est circonscrit et relève strictement des effets juridiques découlant de ces faits. Selon le demandeur, la Cour peut rendre jugement sur les faits présentés en preuve devant elle à cette étape. Le demandeur estime qu'un procès sommaire permettrait un jugement sur le fond rapide et à moindre coût, ce qui est important pour les parties qui ont des ressources modestes. De plus, la Cour note que la présente affaire est circonscrite dans le temps (2006 à 2009) et limité au logiciel en cause (SAM modifié). En l'espèce, la Cour est d'avis que les circonstances de la présente affaire se prêtent à une requête pour procès sommaire conformément aux règles 213 à 219.

B. *La question de la propriété des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié*

[27] Tout d'abord, la Cour rappelle que le droit applicable au droit d'auteur est statutaire; conséquemment, les droits et recours se trouvent dans la Loi (*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 (*CCH*), au paragraphe 9). Bien qu'on puisse enregistrer un droit d'auteur, cela n'est pas nécessaire au Canada : il suffit que l'auteur soit Canadien, ou citoyen de tout autre pays signataire de la *Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* conclue à Berne le 9 septembre 1886 [dans sa version révisée par l'Acte de Paris de 1971, [1998] R.T. Can. n° 18], et que l'œuvre soit d'abord publiée dans un tel pays, si la publication est pertinente.

[28] L'article 3 de la Loi énonce le contenu du droit d'auteur, et inclut, entre autres, le droit exclusif de produire ou reproduire l'œuvre en question. L'article 5 de la Loi indique quelles sont les œuvres pouvant faire l'objet d'un droit d'auteur, et précise qu'il doit s'agir d'une « œuvre littéraire, dramatique, musicale ou

does not define the term “original”, the Supreme Court of Canada considered this issue in *CCH*, above. Noting that the existing case law on the subject was contradictory, the Supreme Court of Canada held that an “original” work originates from an author and is not copied from another work, and must be “the product of an author’s exercise of skill and judgment. The exercise of skill and judgment required to produce the work must not be so trivial that it could be characterized as a purely mechanical exercise” (*CCH*, above, at paragraph 25).

[29] The case law also states that copyright “protects the expression of ideas in these works; it does not protect ideas in and of themselves” (*CCH*, above, at paragraph 8). A work must therefore be in a fixed material form to attract copyright protection, as indicated, for example, by the definition of “computer program” [in section 2]. The definition of a “literary work” in section 2 of the Act also expressly includes computer programs, and a “computer program” is defined as “a set of instructions or statements, expressed, fixed, embodied or stored in any manner, that is to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a specific result”. In this case, it is clear and uncontested by the parties that copyright exists in the modified SAM program. The issue is who owns it.

[30] Paragraph 34.1(1)(b) of the Act sets out a presumption that, in any civil proceedings in which the defendant puts in issue either the existence of copyright or the title of the plaintiff to it, the author shall be presumed to be the owner of the copyright unless the contrary is proven. Furthermore, section 13 of the Act sets out the elements relevant to the ownership of copyright. Under subsection 13(1), the author of a work is the first owner of the copyright. However, under subsection 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 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”. Subsection 13(4) states that the owner of a

artistique originale ». Bien que la Loi ne définisse pas le terme « originale », la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question dans l’arrêt *CCH*, précité. Suite à une constatation de l’état contradictoire de la jurisprudence, la Cour suprême du Canada a conclu qu’une œuvre « originale » émane d’un auteur, n’est pas une copie d’une autre œuvre, et est « le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu’on puisse le qualifier d’entreprise purement mécanique. » (*CCH*, précité, au paragraphe 25).

[29] La jurisprudence précise également que le droit d’auteur « protège l’expression des idées dans ces œuvres, et non les idées comme telles » (*CCH*, précité, au paragraphe 8). Une œuvre doit donc être fixée sous une forme matérielle pour être protégée, comme l’indique par exemple la définition de « programme d’ordinateur » [à l’article 2]. La définition d’« œuvre littéraire » à l’article 2 de la Loi inclut expressément les programmes d’ordinateur, et un « programme d’ordinateur » est défini comme étant un « [e]nsemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier ». Dans le cas présent, il est clair et non contesté par les parties qu’il existe des droits d’auteurs dans le logiciel SAM modifié. La question qui se pose est de définir qui en est le ou la titulaire.

[30] L’alinéa 34.1(1)b) de la Loi énonce une présomption suivant laquelle, dans toute procédure où un défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur, l’auteur de l’œuvre est présumé être titulaire de ce droit d’auteur jusqu’à preuve contraire. De plus, l’article 13 de la Loi énonce les éléments pertinents à la possession du droit d’auteur. En vertu du paragraphe 13(1), l’auteur de l’œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur. Cependant, en vertu du paragraphe 13(3), si « 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 de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur ». Le paragraphe 13(4) stipule qu’un titulaire du droit d’auteur peut le céder ou en concéder un intérêt

copyright may assign the right or grant any interest in the right by licence, but only through a written and signed document.

[31] The Act does not define the term “author”. As indicated in Fox, above, at page 17-2.1, “There is no copyright in an idea, but only in the form in which the idea is ultimately expressed, whether it is a written production or a picture. The author is the person who has clothed the idea with form”[footnotes omitted] (emphasis added).

[32] The issue is therefore to determine who exercised his skill and judgment to express an idea, to fix it in material form (*CCH*, above, at paragraphs 8 and 25; Fox, above, at page 17-7). In Tamaro, above, at page 364, the author indicates that [TRANSLATION] “it does not suffice to act as secretary; one must effectively participate in the creation of the work and not merely its expression under someone else’s dictation”. The author adds the following with respect to the particular cases of programmers receiving instructions, at page 372:

[TRANSLATION] However, it must be understood that, strictly speaking, a concept is an idea. Thus, the Court held in a case involving telecommunications software that the person who supplies the ideas and a general concept to programmers in the form of notes is not the author for copyright purposes. The authors are instead the programmers who express the ideas and the concept in programming language. In accordance with accepted copyright principles, the authors are those who use their skills to fix the work in a tangible form: *Hanis v Teevan*.... [Citations omitted; emphasis added.]

[33] In this case, as mentioned above, the existence of copyright in the SAM program is uncontested. Moreover, there is nothing significant in the evidence indicating that the modifications made to the SAM program by the plaintiff were trivial, unoriginal or purely mechanical, unlike in *Harmony Consulting Ltd. v. G.A. Foss Transport Ltd.*, 2011 FC 340, 92 C.P.R. (4th) 6, affd 2012 FCA 226, 107 C.P.R. (4th) 1, in which an expert had testified that the modifications made by the programmer were exceptionally simple and therefore not protected by copyright.

quelconque par une licence, mais il doit le faire au moyen d’un document écrit et signé.

[31] La Loi ne définit pas le terme « auteur ». Tel qu’indiqué dans Fox, précité, à la page 17-2.1, « *There is no copyright in an idea, but only in the form in which the idea is ultimately expressed, whether it is a written production or a picture. The author is the person who has clothed the idea with form* » [notes en bas de page omises] (la Cour souligne).

[32] La question à examiner est donc celle de cerner qui a exercé son talent et son jugement pour donner une forme d’expression à l’idée, pour la fixer sous une forme matérielle (*CCH*, précité, aux paragraphes 8 et 25; Fox, précité, à la page 17-7). Dans Tamaro, précité, à la page 364, l’auteur indique qu’il « n’est pas suffisant d’agir à titre de secrétaire; il faut participer effectivement à la création de l’œuvre et non à sa seule expression sous la dictée de quelqu’un d’autre ». L’auteur ajoute ce qui suit en lien avec les cas particuliers de programmeurs recevant des instructions, à la page 372 :

Il faut toutefois bien comprendre qu’au sens strict, un concept correspond à une idée. C’est ainsi qu’en rapport avec un logiciel de télécommunication, la Cour déclare que n’est pas auteur au sens du droit d’auteur celui qui fournit sous forme de notes des idées et un concept général à des programmeurs. Les auteurs sont plutôt les programmeurs qui expriment ces idées et ce concept en langage informatique. Conformément aux principes reconnus par le droit d’auteur, les auteurs sont ceux qui, grâce à leurs habiletés, donnent corps à une œuvre : *Hanis c Teevan* [...] [Citations omises; la Cour souligne.]

[33] En l’espèce, tel que mentionné précédemment, l’existence en soi d’un droit d’auteur dans le logiciel SAM n’est pas contestée. De plus, rien dans la preuve n’indique de façon significative que les modifications faites au logiciel SAM par le demandeur étaient négligeables, non originales, ou purement mécaniques, contrairement au cas de *Harmony Consulting Ltd. c. G.A. Foss Transport Ltd.*, 2011 CF 340, conf. par 2012 CAF 226, où un expert avait témoigné comme quoi les modifications effectuées par le programmeur étaient excessivement simples et n’étaient donc pas protégées par le droit d’auteur.



[34] As for the modified SAM program, in light of the case law stating that the author is the one who clothes the work with form and not the one who has the idea without making it concrete, I must find that it is the plaintiff, through his employees, who is the author for the purposes of this case. Mr. Gagné, president of the defendant company, openly admitted that he was not a programmer and that he could not have done the work himself (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, pages 152, 153, 155, 159 and 160). No affidavit has been filed by the defendant describing the precise nature of the instructions given to the plaintiff. Furthermore, the defendant has not provided specific arguments on the issue of ownership of the copyright. Both its oral and written submissions are limited to the sole issue of the assignment of rights or the grant of a licence. Therefore, in light of the case law and the evidence in the docket, it is clear that the plaintiff (through the work of his employees) is the author of the modified SAM program.

C. *Has there been an assignment of copyright?*

[35] Given the previous finding that the plaintiff owns the copyright in the modified SAM program because of his programming work, the issue at the heart of this dispute is whether the copyright has been assigned in this case. The Court must consider the clause that the plaintiff has included in his bids to the defendant (a copy of which, dated April 12, 2007, has been filed in evidence, Exhibit BS-2 of the affidavit of Brigitte Sauvageau, response to notice of motion for summary trial, Tab 5, page 3). The clause reads as follows:

[TRANSLATION] Any development done for Orio Canada Inc. shall become the exclusive property thereof and may not therefore be marketed or reused by Service Informatique Professionnel or any other party.

[36] More specifically, the issue raised is whether this clause, included by the plaintiff in his bids, constitutes

[34] En ce qui a trait au logiciel SAM modifié, compte tenu de la jurisprudence suivant laquelle l'auteur est celui qui a donné corps à une œuvre et non celui qui en a eu l'idée sans la concrétiser, force est de conclure que c'est le demandeur, par le biais de ses employés, qui soit l'auteur dans la présente affaire. En effet, M. Gagné, président de la société défenderesse, a admis sans détour qu'il n'est pas programmeur et n'aurait pu effectuer ce travail lui-même (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l'affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, pages 152, 153, 155, 159 et 160). Aucun affidavit n'a été déposé de la part de la défenderesse détaillant la nature exacte des instructions données au demandeur. De surcroît, la défenderesse n'a pas présenté d'arguments précis sur la question de la titularité des droits d'auteur. Son argumentaire tant à l'écrit qu'à l'oral a ciblé l'unique question de la cession des droits ou la concession d'une licence. Ainsi, au regard de la jurisprudence et de la preuve au dossier, la conclusion voulant que le demandeur (par l'entremise du travail de ses employés) soit l'auteur du logiciel SAM modifié s'impose.

C. *Y a-t-il eu cession des droits d'auteur?*

[35] Compte tenu de la conclusion précédente selon laquelle le demandeur est titulaire des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié par son travail de programmation, la question qui se pose, et qui se retrouve au cœur du présent litige, est de savoir s'il y a eu cession des droits d'auteur en l'espèce. À cet égard, la Cour doit se pencher sur la clause que le demandeur a inclus dans ses soumissions à la défenderesse (dont un exemple daté du 12 avril 2007 a été déposé en preuve, pièce BS-2 de l'affidavit de Brigitte Sauvageau, réponse à l'avis de requête pour procès sommaire, onglet 5, page 3) : La clause se lit comme suit :

Tout le développement fait pour Orio Canada inc. deviendra la propriété exclusive de celui-ci et ne pourra donc pas être commercialisé ou réutilisé par Service Informatique Professionnel ou tout autre intervenant.

[36] Plus précisément, la question soulevée est celle de savoir si cette clause, insérée par le demandeur dans

an assignment of his copyright to the defendant under subsection 13(4) of the Act.

[37] Subsection 13(4) of the Act reads as follows:

**13. ...**

Assignments and licences

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

[38] The writing and signature requirements in this subsection have remained unchanged since its adoption in 1921 ([*The Copyright Act, 1921*] S.C. 1921, c. 24) and its coming into force in 1924 ([*The Copyright Amendment Act, 1923*] S.C. 1923, c. 10, section 5). The purpose of this subsection has been considered in *Mensys Business Solution Centre Ltd. c. Drummond (Municipalité régionale de comté)*, 2002 CanLII 41485, [2002] R.J.Q. 765 (Que. Sup. Ct.) (*Mensys*), in which Justice Mercure made the following statement (at paragraphs 29 and 38):

[TRANSLATION] The following principles can be gleaned from the case law and doctrine regarding the substantial requirement that assignments of copyright be made in writing:

- a complete lack of writing is fatal in that it prevents the person claiming to be the assignee from proving the assignment. An oral assignment is invalid;
- the writing requirement is a substantial requirement and not merely an evidentiary or procedural rule;
- the writing need not explicitly mention the assignment. It suffices that it be signed by the author and that the intention to assign the copyright may be reasonably inferred from the text of the writing;
- testimonial evidence is admissible to help the Court interpret the writing and decide whether it constitutes an assignment of copyright;

ses soumissions, constitue une cession de ses droits d'auteur au profit de la défenderesse en vertu de l'alinéa 13(4) de la Loi.

[37] Le paragraphe 13(4) de la Loi se lit comme suit :

**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. [La Cour souligne.]

Cession et licences

[38] L'exigence de l'écrit et de la signature imposée à ce paragraphe est demeurée inchangée depuis son adoption en 1921 ([*Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*] S.C. 1921, ch. 24) et sa mise en vigueur en 1924 ([*Loi de 1923 modifiant la Loi du droit d'auteur*] S.C. 1923, ch. 10, art. 5). Le but visé par ce paragraphe fut discuté notamment dans l'arrêt *Mensys Business Solution Centre Ltd. c. Drummond (Municipalité régionale de comté)*, 2002 CanLII 41481, [2002] R.J.Q. 765 (C.S. Qué.) (*Mensys*), où le juge Mercure a énoncé ce qui suit (aux paragraphes 29 et 38) :

La jurisprudence et la doctrine retiennent les principes suivants en ce qui a trait à l'exigence de l'écrit comme condition essentielle à la cession du droit d'auteur :

- l'absence de tout écrit est fatale en ce qu'elle empêche la personne qui se prétend cessionnaire de faire la preuve de la cession. Une cession verbale n'est pas valide;
- l'exigence d'un écrit est une condition de fond et non une simple règle de preuve ou de procédure;
- l'écrit n'a pas à prévoir explicitement la cession. Il suffit qu'il soit signé par l'auteur et que l'on puisse raisonnablement inférer la cession du droit d'auteur du texte de l'écrit;
- une preuve testimoniale peut être admise pour permettre au Tribunal d'interpréter l'écrit et de décider s'il emporte cession du droit d'auteur;

- the writing may be drafted and signed after the assignment of the copyright.

...

The purpose of the signed writing requirement set out in subsection 13(4) is to protect the first owner of copyright, but certainly not third parties by allowing them to evade copyright infringement suits more easily. [Footnotes omitted; emphasis added.]

[39] The signed writing requirement is a substantial legal requirement and not a mere rule of evidence, as indicated in *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638 (T.D.) (*Motel 6*), at pages 647–648:

I quite accept the proposition of counsel for the plaintiff that section [13(4)] is a substantial legal requirement and not a rule of evidence. Therefore, the assignment itself need not necessarily be produced if the evidence establishes that it existed and conformed to that section. The evidence, however, falls far short of establishing on a balance of probabilities that an assignment in writing ever existed, much less one that was signed by . . . or of establishing who the assignee might have been. It has merely established the possibility of at least the three equally consistent conclusions to which I have already referred. Evidence, which merely raises this type of speculation without weighting the scale in favour of the actual existence of an assignment conforming to the statute, is not sufficient to satisfy the requirements of section [13(4)].

[40] The plaintiff also relies on *Amusements Wiltron inc. c. Mainville*, [1991] R.J.Q. 1930 (*Wiltron*), in which Justice Macerola of the Superior Court of Quebec wrote the following, at paragraphs 37–39:

[TRANSLATION] Wiltron cannot claim to own the copyright in this poker game because no assignment of copyright was made in writing.

The company therefore held a precarious right in this game, analogous to a licence conferring no interest in the copyright, and it must live with the consequences of this.

Despite the friendly relationship between Mr. Halwacks and Mr. Kraml, Wiltron should have had a confidentiality agreement signed that included a non-competition clause and an assignment of copyright....

- l'écrit peut être rédigé et signé postérieurement à la cession du droit d'auteur.

[...]

Le but visé par l'exigence d'un écrit signé prévue à l'article 13(4) est de protéger le premier titulaire du droit d'auteur mais certes pas les tiers en leur permettant d'échapper plus facilement à des poursuites pour violation des droits d'auteur. [Notes en bas de page omises ; la Cour souligne.]

[39] L'exigence de l'écrit et de la signature est une condition de fond, et non une simple question de preuve, tel qu'indiqué dans la décision *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638 (1<sup>re</sup> inst.) (*Motel 6*), aux pages 647 et 648 :

J'admets avec l'avocat de la demanderesse que l'article [13(4)] est une condition de fond et non une règle de preuve. Par conséquent, l'acte de cession lui-même n'a pas nécessairement à être produit si la preuve établit son existence et sa conformité avec cet article. Toutefois, la preuve est loin d'établir par prépondérance l'existence d'une cession écrite, encore moins d'une cession signée par [...], ou d'établir qui a bien pu être le cessionnaire. Elle a simplement établi la possibilité des trois conclusions tout aussi logiques les unes que les autres que j'ai mentionnées. La preuve qui donne lieu simplement à ce type de suppositions sans pencher pour l'existence réelle d'une cession conforme à la loi ne satisfait pas aux exigences de l'article [13(4)].

[40] Le demandeur s'appuie également sur l'affaire *Amusements Wiltron inc. c. Mainville*, [1991] R.J.Q. 1930 (*Wiltron*), où le juge Macerola de la Cour supérieure du Québec a indiqué ce qui suit, aux paragraphes 37 à 39 :

Wiltron ne peut prétendre détenir des droits d'auteur sur ce jeu de poker puisqu'aucune cession de droit d'auteur n'a été faite par écrit.

La compagnie détenait donc un droit précaire dans ce jeu, assimilable à une licence ne conférant pas d'intérêt dans le droit d'auteur et elle doit vivre avec les conséquences que cela comporte.

Wiltron aurait dû, en dépit de la relation amicale entre M. Halwacks et M. Kraml, faire signer un engagement de confidentialité avec clause de non concurrence et une cession de droits d'auteur [...]

[41] In short, subsection 13(4) of the Act, which governs the assignment of copyright and the granting of licences, does not require any particular wording as a condition of validity; instead it sets out a copulative condition: writing and a signature.

[42] During his cross-examination on the clause in question, the plaintiff clearly admitted that he had included that clause in various contracts [TRANSLATION] “for exclusivity reasons, to protect against competition”. He stated that his intention was that it be applied to all contracts received from the defendant company (Orio) (Exhibit BS-1 of the affidavit of Brigitte Sauvageau, examination of Doris Tremblay, Tab 4, page 14). Although the plaintiff argued that the wording of the clause made it more akin to a non-competition clause than a copyright assignment, the Court is not persuaded by the plaintiff’s argument.

[43] First, the Court notes that the clause falls under the heading [TRANSLATION] “Ownership” and indicates that any development done for Orio (the defendant) [TRANSLATION] “will become the exclusive property” of Orio (the defendant) and may not be [TRANSLATION] “marketed or reused by Service Informatique Professionnel or any other party”. Upon examination, the plaintiff admitted that he was granting marketing rights to the defendant (Exhibit BS-1 of the affidavit of Brigitte Sauvageau, examination of Doris Tremblay, Tab 4, page 16).

[44] The Court is of the view that the wording of this clause amounts to an assignment of the copyright to the defendant. Given that copyright is a right of ownership (section 3 of the Act), the use of the terms [TRANSLATION] “ownership” and [TRANSLATION] “exclusive property” can only be referring to the copyright. Furthermore, this [TRANSLATION] “exclusive” property for the benefit of Orio, the defendant, echoes the exclusive nature of copyright as defined in section 3 of the Act. Similarly, the clause at issue mentions that the [TRANSLATION] “property” in question may not be marketed by the plaintiff, Service Informatique Professionnel. In short, there is a written document in this case that demonstrates the plaintiff’s intention to assign its rights to the

[41] En somme, le paragraphe 13(4) de la Loi qui régit les cessions de droits d’auteur et les concessions de licences ne requiert nullement comme condition de validité que celles-ci soient rédigées en des termes particuliers; il énonce plutôt une condition conjonctive, à savoir un écrit et une signature.

[42] Lors de son interrogatoire au sujet de la clause en cause, le demandeur a clairement reconnu avoir inclus cette clause dans différents mandats « pour l’exclusivité, pour protéger contre la compétition ». Il a confirmé que son intention était qu’elle s’applique à l’ensemble des mandats reçus de la société défenderesse (Orio) (pièce BS-1 de l’affidavit de Brigitte Sauvageau, interrogatoire de M. Doris Tremblay, onglet 4, page 14). Bien que le demandeur ait plaidé que ce libellé de la clause en question s’apparente à une clause de non-concurrence plutôt qu’à une clause de cession des droits d’auteur, l’argument du demandeur n’a pas convaincu cette Cour.

[43] La Cour rappelle d’abord que la clause en cause se situe sous la rubrique « Propriété » et indique que le développement fait pour Orio (la défenderesse) « deviendra la propriété exclusive » d’Orio (la défenderesse) et ne pourra être « commercialisé ou réutilisé par Service Informatiques Professionnels ou tout autre intervenant ». Le demandeur en interrogatoire a d’ailleurs admis qu’il concédait un droit de commercialisation à la défenderesse (pièce BS-1 de l’affidavit de Brigitte Sauvageau, interrogatoire de M. Doris Tremblay, onglet 4, page 16).

[44] La Cour est d’avis que le libellé de cette clause équivaut à une cession de droits d’auteur du demandeur au profit de la défenderesse. En effet, un droit d’auteur étant un droit de propriété (article 3 de la Loi), l’emploi des termes « propriété » et « propriété exclusive » ne peut que faire référence aux droits d’auteur. Qui plus est, cette propriété « exclusive » au profit d’Orio, la défenderesse, fait écho à la nature exclusive du droit d’auteur tel que défini à l’article 3 de la Loi. Dans le même sens, la clause en cause mentionne que la « propriété » visée ne peut être commercialisée par l’entreprise du demandeur, Service Informatique Professionnel. En somme, il y a en l’espèce un écrit qui démontre une intention de la part du demandeur de céder ses droits à la société

defendant company. However, this written document is not signed, as subsection 13(4) of the Act requires.

[45] As explained above, copyright is a creature of statute, and subsection 13(4) requires not only that an assignment of copyright be in writing to be valid, but also that the writing be signed.

[46] During the hearing before this Court, counsel for the plaintiff pointed to the absence of the plaintiff's signature on the bid. The defendant, on the other hand, emphasized the fact that, upon examination, the plaintiff had admitted to having included the clause at issue on his own initiative in all bids submitted to the defendant, thereby granting it the right to market the software (Exhibit BS-1 of the affidavit of Brigitte Sauvageau, Tab 4, pages 14 and 16):

[TRANSLATION]

Q There you are, ownership:

[TRANSLATION]

“Any development done for Orio Canada Inc. shall become the exclusive property thereof and may not therefore be marketed or reused by Service Informatique Professionnel or any other party.”

Did you take the initiative of inserting that clause?

A Yes.

Q Why?

A Because it's an annotation that has been used in earlier contracts, for exclusivity, to protect against competition.

Q Did it apply to all contracts you received from Orio Canada?

A Yes, the established bids, there, yes, of course.

...

Q Did that mean that you were not granting it marketing rights?

A No.

défenderesse. Toutefois, cet écrit n'est pas signé tel que l'exige le paragraphe 13(4) de la Loi.

[45] Or, le droit d'auteur est un droit statutaire et tel qu'expliqué précédemment, le paragraphe 13(4) exige non seulement un écrit, mais également une signature pour que la cession des droits d'auteur puisse opérer.

[46] Lors de l'audience devant cette Cour, l'avocat du demandeur a souligné l'absence de signature du demandeur sur la soumission. La défenderesse, quant à elle, a insisté sur le fait que lors de son interrogatoire, le demandeur a admis avoir pris l'initiative d'inclure la clause en cause à l'ensemble de ses soumissions faites à la défenderesse, lui concédant ainsi le droit de commercialiser le logiciel (pièce BS-1 de l'affidavit de Brigitte Sauvageau, onglet 4, pages 14 et 16) :

Q Vous y êtes, propriété :

« Tout développement fait [pour] Orio Canada inc. deviendra la propriété exclusive de celui-ci et ne pourra donc pas être commercialisé ou réutilisé par Services Informatiques Professionnels ou tout autre intervenant. »

C'est vous qui avez pris l'initiative de mettre cette clause-là?

R Oui.

Q Pourquoi?

R Parce que c'est une annotation utilisée pour différents mandats déjà, pour l'exclusivité, pour protéger contre la compétition.

Q Est-ce que ça s'appliquait à l'ensemble des mandats que vous avez eus de Orio Canada?

R Oui, les soumissions qui sont établies là, oui, sûrement.

[...]

Q Est-ce que ça voulait dire que vous ne lui concédiez pas le droit de le commercialiser?

R Non.

Q No. It included marketing rights, correct?

A Yes.

[47] According to the defendant, this admission is equivalent to a signature (hearing transcription notes of January 8, 2013, at pages 128–129). Even if it is true that the plaintiff's admission reflects his intention, it is difficult for this Court, in light of the wording of subsection 13(4) of the Act, to conclude that the plaintiff's intention, as clear as it seems, may be used to get around the Act's copulative requirements of writing and a signature. Parliament does not refer to the concept of intention at subsection 13(4) of the Act but expressly requires writing and a signature to render an assignment of copyright valid. The case law has repeatedly confirmed that this is a substantial condition that is required for the assignment to be valid (*Motel 6; Mensys*, above).

[48] In this case, the Court has no choice but to find that a signature is lacking. Although the parties have confirmed before this Court that the plaintiff submitted other bids to the defendant that include the same clause, there is nothing in the evidence to support a finding that the bids submitted after April 2007 were signed. Furthermore, the defendant has not filed any other evidence before this Court that could stand in for a signature (*Milliken & Co. v. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, [1998] 3 F.C. 103 (T.D.)).

[49] Had it not been for the absence of the plaintiff's signature, there would have been an assignment of the copyright under the Act, but in the circumstances, the Court can only find that, pursuant to subsection 13(4) of the Act, the plaintiff did not assign his copyright in the modified SAM program. Accepting the defendant's argument and making the opposite finding solely on the basis of the plaintiff's testimony would render meaningless the requirement imposed by Parliament. This finding may appear rigid, but it complies with the formal requirements of the Act. It was not enough for the representative of the defendant company (François Gagné)

Q Non. Ça comprenait le droit de le commercialiser, on s'entend là-dessus?

R Oui.

[47] Selon la défenderesse, cette admission a valeur de signature (notes sténographiques de l'audience du 8 janvier 2013, aux pages 128 et 129). S'il est vrai que l'admission du demandeur traduit une intention, il est difficile pour cette Cour à la lecture du libellé du paragraphe 13(4) de la Loi de conclure que cette intention du demandeur, aussi claire semble-t-elle, puisse servir à contourner la condition conjonctive de l'écrit et de la signature imposée par la Loi. En effet, le législateur ne fait pas référence au concept d'intention au paragraphe 13(4) de la Loi mais exige expressément un écrit et une signature afin que la cession des droits d'auteur soit cristallisée. La jurisprudence a confirmé à maintes reprises que cette condition en est une de fond et demeure une condition de validité de la cession (*Motel 6; Mensys*, précités).

[48] En l'espèce, la Cour ne peut que constater l'absence de signature. Bien que les parties aient confirmé devant cette Cour que le demandeur a fait parvenir d'autres soumissions à la défenderesse comportant la même clause, la preuve ne permet pas à cette Cour de conclure que les soumissions postérieures au mois d'avril 2007 comporteraient une signature. Qui plus est, la défenderesse n'a soumis aucune preuve supplémentaire devant cette Cour qui pourrait avoir valeur de signature (*Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, [1998] 3 C.F. 103 (1<sup>re</sup> inst.)).

[49] N'eût été de l'absence de signature du demandeur, il y aurait eu cession des droits d'auteur au sens de la Loi, mais dans les circonstances, la Cour ne peut que conclure qu'en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi, le demandeur n'a pas cédé ses droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié. En arriver à la conclusion contraire uniquement sur la base du témoignage du demandeur, comme l'a plaidé la défenderesse, aurait pour conséquence de faire fi de l'exigence imposée par le législateur. La conclusion peut paraître rigide, mais elle est conforme aux exigences formalistes de la Loi. Il n'était pas suffisant pour le représentant de la société

to avoid explicitly dealing with the issue of copyright with the plaintiff simply because, [TRANSLATION] “in [his] head, it was very clear” (summary trial motion record, Exhibit MAD-2 of the affidavit of Marie-Anick Décarie, examination of François Gagné, page 162 (page 50, line 4 of the examination)).

[50] The defendant submitted, in the alternative, that it had paid fees to the plaintiff and that the latter had never claimed any royalties. However, just because the defendant paid the plaintiff for his work does not mean that the defendant owns the copyright, and just because the plaintiff did not claim any royalties does not mean that he does not own the copyright.

[51] That said, and although the evidence in the record does not support a finding that the plaintiff assigned his copyright in accordance with the conditions set out in subsection 13(4) of the Act, the Court is nevertheless of the view, on the basis of the record and the evidence, that the plaintiff granted an implied licence of use to the defendant with respect to the modified SAM program. This conclusion is dictated by the following reasons.

[52] First, the Court notes that this case rests on one key, determinative factor: the plaintiff authored the clause at issue, and it was the plaintiff, not the defendant, who included it in the bids. Next, the evidence shows that the plaintiff included this clause repeatedly in all of his bids to the defendant and that this was his usual practice. The plaintiff confirmed this upon examination by explaining that the purpose of the clause was to allow the defendant to market the modified SAM program. The evidence also shows that the plaintiff knew that the modified SAM program would be installed at car dealerships. The plaintiff even travelled to some of these dealerships himself on occasion. The Court also notes that the plaintiff was paid for his work (*Céjibé Communication inc. c. Construction Cleary (1992) inc.*, [1998] J.Q. No. 3520 (Sup. Ct.) (QL)).

défenderesse (M. François Gagné) d’éviter de traiter explicitement de la question des droits d’auteur avec le demandeur au motif que, « dans [sa] tête à [lui], c’était très clair » (dossier de requête pour procès sommaire, pièce MAD-2 de l’affidavit de Marie-Anick Décarie, interrogatoire de François Gagné, page 162 (page 50, ligne 4 de l’interrogatoire)).

[50] La défenderesse a également soumis à titre d’argument additionnel qu’elle a payé les honoraires au demandeur et que ce dernier n’a jamais réclamé de redevances. Pourtant, ce n’est pas parce que la défenderesse a payé le demandeur pour son travail que la défenderesse en détient les droits d’auteur et ce n’est pas parce que le demandeur n’a pas réclamé de redevances qu’il n’en détient pas.

[51] Cela étant, et bien que la preuve au dossier ne permette pas à cette Cour de conclure que le demandeur ait cédé ses droits d’auteur en vertu des conditions exigées par le paragraphe 13(4) de la Loi, la Cour est néanmoins d’avis, sur la base du dossier et de la preuve, que le demandeur a octroyé une licence d’utilisation implicite à la défenderesse dans le logiciel SAM modifié. Cette conclusion s’impose par déduction nécessaire pour les raisons qui suivent.

[52] Tout d’abord, la Cour constate que la présente affaire comporte un facteur crucial et déterminant : le demandeur est l’auteur du libellé de la clause en cause et cette dernière a été inscrite dans les soumissions à l’initiative du demandeur et non de la défenderesse. Ensuite, la preuve démontre que le demandeur a inclus cette clause de façon répétée dans toutes ses soumissions avec la défenderesse et qu’il a l’habitude de fonctionner de la sorte. Le demandeur a confirmé ces faits dans son interrogatoire en précisant que l’objectif de cette clause était de permettre à la défenderesse de faire la commercialisation du logiciel SAM modifié. La preuve démontre également que le demandeur savait que le logiciel SAM modifié serait installé chez des concessionnaires automobiles. Le demandeur s’est d’ailleurs rendu en personne chez les concessionnaires à quelques reprises. La Cour rappelle aussi qu’il n’est pas contesté que le demandeur a reçu rémunération pour son travail (*Céjibé Communication inc. c. Construction Cleary (1992) inc.*, [1998] J.Q. n° 3520 (C.S.) (QL)).

[53] Therefore, in light of the evidence, the Court finds that the plaintiff granted the defendant an implied licence to use the modified SAM program. It has been recognized in the case law that an implied licence can be inferred from the parties' conduct and need not be made in writing (*Silverston v. Neon Products Ltd.*, [1978] 6 W.W.R. 512 (B.C.S.C.); *Cselko Associates Inc. v. Zellers Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 56 (Ont. Gen. Div.)). The Court is of the view that this is the case here.

[54] The Court will therefore briefly address the copyright infringement issue raised by the plaintiff.

#### D. Copyright infringement

[55] For there to be infringement under section 27, the Act requires that something be done without the consent of the owner of the copyright in question.

[56] Section 27 of the Act reads as follows:

#### PART III

#### INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT

##### INFRINGEMENT OF COPYRIGHT

##### *General*

Infringement generally

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

Secondary infringement

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

(a) sell or rent out,

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

(c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,

[53] Ainsi, à la lumière de la preuve, la Cour en arrive à la conclusion que le demandeur a implicitement consenti à une licence au profit de la défenderesse afin que cette dernière puisse utiliser le logiciel SAM modifié. La jurisprudence a reconnu qu'une licence implicite peut s'inférer du comportement des parties et n'a pas à être consignée par écrit (*Silverston v. Neon Products Ltd.*, [1978] 6 W.W.R. 512 (C.S. C.-B.); *Cselko Associates Inc. v. Zellers Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 56 (Div. gén. Ont.)). La Cour est d'avis que c'est le cas en l'espèce.

[54] La Cour abordera donc brièvement la question de la violation du droit d'auteur alléguée par la demanderesse.

#### D. Violation du droit d'auteur

[55] Pour qu'il y ait violation en vertu de l'article 27, la Loi exige qu'un geste ou acte soit posé sans le consentement du titulaire des droits d'auteur en cause.

[56] L'article 27 de la Loi se lit comme suit :

#### PARTIE III

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

##### VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

##### *Règle générale*

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

Règle générale

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

Violation à une étape ultérieure



(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or

(e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

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

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c). [La Cour souligne.]

[57] As indicated above, the evidence in the record shows that the plaintiff implicitly consented to the defendant's use of the modified SAM program and granted it a user licence. It follows that the plaintiff's claim that his copyright was infringed under section 27 of the Act for lack of consent on his part cannot be accepted, since there was consent on his part.

[57] Tel qu'indiqué précédemment, la preuve au dossier démontre que le demandeur a implicitement consenti à ce que la défenderesse utilise le logiciel SAM modifié et lui a accordé une licence d'utilisation. Il s'ensuit que la prétention du demandeur comme quoi ses droits d'auteur ont été violés en vertu de l'article 27 de la Loi pour cause d'absence de consentement de sa part ne peut donc être retenue car il y a eu consentement de la part du demandeur.

#### JUDGMENT

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that:

- (1) The plaintiff owns the copyright in the modified SAM program;
- (2) The plaintiff did not assign his copyright in the modified SAM program to the defendant;
- (3) The plaintiff granted an implied user licence to the defendant authorizing it to use the modified SAM program;
- (4) The plaintiff's copyright has not been infringed by the defendant;
- (5) Given the result, each party shall bear its own costs.

#### JUGEMENT

LA COUR STATUE que

- 1) Le demandeur est le titulaire des droits d'auteur dans le logiciel SAM modifié;
- 2) Le demandeur n'a pas cédé ses droits d'auteur à la défenderesse dans le logiciel SAM modifié;
- 3) Le demandeur a accordé une licence implicite d'utilisation à la défenderesse l'autorisant ainsi à utiliser le logiciel SAM modifié;
- 4) Les droits d'auteur du demandeur n'ont pas été violés par la défenderesse;
- 5) Vu le résultat de l'instance, chaque partie assumera ses propres dépens.

## Annex

The relevant provisions of the *Copyright Act* in this case are the following:

## INTERPRETATION

Definitions

**2.** In this Act,

...

“computer program”  
« programme d’ordinateur »

“computer program” means a set of instructions or statements, expressed, fixed, embodied or stored in any manner, that is to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a specific result;

...

“literary work”  
« œuvre littéraire »

“literary work” includes tables, computer programs, and compilations of literary works;

...

## PART I

## COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS IN WORKS

## COPYRIGHT

Copyright in works

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

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,

## Annexe

Les dispositions pertinentes de la *Loi sur le droit d’auteur* en l’espèce sont les suivantes :

## DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

**2.** Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Définitions

[...]

« œuvre littéraire » Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’œuvres littéraires.

« œuvre littéraire »  
“literary work”

[...]

« programme d’ordinateur » Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier.

« programme d’ordinateur »  
“computer program”

[...]

## PARTIE I

## DROIT D’AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES ŒUVRES

## DROIT D’AUTEUR

Droit d’auteur sur l’œuvre

**3.** (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; 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) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program,

(i) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied, and

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

and to authorize any such acts.

...

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;

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

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

[...]

## OWNERSHIP OF COPYRIGHT

## POSSESSION DU DROIT D'AUTEUR

Ownership  
of copyright

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

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

Possession  
du droit  
d'auteur

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

(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]

Work made  
in the course  
of  
employment

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

(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'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.

Œuvre  
exécutée  
dans  
l'exercice  
d'un emploi

Assign-  
ments and  
licences

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

(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une 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.

Cession et  
licences

Ownership  
in case of  
partial  
assignment

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

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

Possession  
dans le cas  
de cession  
partielle

Assignment  
of right of  
action

(6) For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a right of action for

(6) Il est entendu que la cession du droit d'action pour violation du droit d'auteur est réputée

Cession d'un  
droit de  
recours

infringement of copyright may be assigned in association with the assignment of the copyright or the grant of an interest in the copyright by licence.

avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d'auteur ou la concession par licence de l'intérêt dans celui-ci.

Exclusive  
licence

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

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

Licence  
exclusive

...

[...]

### PART III

### PARTIE III

#### INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT

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

##### INFRINGEMENT OF COPYRIGHT

##### VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

###### *General*

###### *Règle générale*

Infringe-  
ment  
generally

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

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

Règle  
générale

Secondary  
infringe-  
ment

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

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

Violation à  
une étape  
ultérieure

(a) sell or rent out,

a) la vente ou la location;

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

(c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,

c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;

(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);

(e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

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

...

[...]

## PART IV

## REMEDIES

## CIVIL REMEDIES

*Infringement of Copyright and Moral Rights*

...

Presump-  
tions  
respecting  
copyright  
and  
ownership

**34.1** (1) In any civil proceedings taken under this Act in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff to it,

(a) copyright shall be presumed, unless the contrary is proved, to subsist in the work, performer's performance, sound recording or communication signal, as the case may be; and

(b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

Where no  
grant  
registered

(2) Where any matter referred to in subsection (1) is at issue and no assignment of the copyright, or licence granting an interest in the copyright, has been registered under this Act,

(a) if a name purporting to be that of

(i) the author of the work,

(ii) the performer of the performer's performance,

(iii) the maker of the sound recording, or

(iv) the broadcaster of the communication signal

is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner, the person whose name is so printed or indicated shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the author, performer, maker or broadcaster;

(b) if

(i) no name is so printed or indicated, or if the name so printed or indicated is not the true name of the author, performer, maker or broadcaster or the name by which that person is commonly known, and

## PARTIE IV

## RECOURS

## RECOURS CIVILS

*Violation du droit d'auteur et des droits moraux*

[...]

**34.1** (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :

a) l'œuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;

b) l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d'auteur.

Présomption  
de propriété

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d'auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d'auteur n'a été enregistré sous l'autorité de la présente loi :

Aucun  
enregistrement

a) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'œuvre, de l'artiste-interprète de la prestation, du producteur de l'enregistrement sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

b) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est pas le véritable nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l'éditeur ou du titulaire du droit d'auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur en question;

(ii) a name purporting to be that of the publisher or owner of the work, performer's performance, sound recording or communication signal is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner,

the person whose name is printed or indicated as described in subparagraph (ii) shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright in question; and

(c) if, on a cinematographic work, a name purporting to be that of the maker of the cinematographic work appears in the usual manner, the person so named shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the maker of the cinematographic work.

c) si un nom paraissant être celui du producteur d'une œuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'œuvre.

The following provisions of the *Federal Courts Rules* relating to summary judgments are relevant to this case:

Les dispositions suivantes des *Règles des Cours fédérales* concernant les jugements sommaires sont pertinentes pour le cas en l'espèce :

#### SUMMARY JUDGMENT AND SUMMARY TRIAL

#### JUGEMENT ET PROCÈS SOMMAIRES

##### *Motion and Service*

##### *Requête et signification*

Motion by a party

**213.** (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed.

**213.** (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l'égard de toutes ou d'une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heures, date et lieu de l'instruction soient fixés.

Requête d'une partie

Further motion

(2) If a party brings a motion for summary judgment or summary trial, the party may not bring a further motion for either summary judgment or summary trial except with leave of the Court.

(2) Si une partie présente l'une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l'une ou l'autre de ces requêtes à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour.

Nouvelle requête

Obligations of moving party

(3) A motion for summary judgment or summary trial in an action may be brought by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d'un avis de requête et d'un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis.

Obligations du requérant

Obligations of responding party

(4) A party served with a motion for summary judgment or summary trial shall serve and file a defendant's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête.

Obligations de l'autre partie

*Summary Judgment**Jugement sommaire*

Facts and evidence required

**214.** A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial.

**214.** La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l'instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

Faits et éléments de preuve nécessaires

If no genuine issue for trial

**215.** (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

**215.** (1) Si, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

Absence de véritable question litigieuse

Genuine issue of amount or question of law

(2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

Somme d'argent ou point de droit

Powers of Court

(3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may

(a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or

(b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding.

(3) Si la Cour est convaincue qu'il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut :

a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l'action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l'action se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale.

Pouvoirs de la Cour

*Summary Trial**Procès sommaire*

Motion record for summary trial

**216.** (1) The motion record for a summary trial shall contain all of the evidence on which a party seeks to rely, including

(a) affidavits;

(b) admissions under rule 256;

**216.** (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :

a) les affidavits;

b) les aveux visés à la règle 256;

Dossier de requête en procès sommaire



	<p>(c) affidavits or statements of an expert witness prepared in accordance with subsection 258(5); and</p> <p>(d) any part of the evidence that would be admissible under rules 288 and 289.</p>	<p>c) les affidavits et les déclarations des témoins experts établis conformément au paragraphe 258(5);</p> <p>d) les éléments de preuve admissibles en vertu des règles 288 et 289.</p>	
Further affidavits or statements	<p>(2) No further affidavits or statements may be served, except</p> <p>(a) in the case of the moving party, if their content is limited to evidence that would be admissible at trial as rebuttal evidence and they are served and filed at least 5 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the summary trial; or</p> <p>(b) with leave of the Court.</p>	<p>(2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :</p> <p>a) s'agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l'instruction et leurs signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête;</p> <p>b) la Cour l'autorise.</p>	Affidavits ou déclarations supplémentaires
Conduct of summary trial	<p>(3) The Court may make any order required for the conduct of the summary trial, including an order requiring a deponent or an expert who has given a statement to attend for cross-examination before the Court.</p>	<p>(3) La Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire au déroulement du procès sommaire, notamment pour obliger le déclarant d'un affidavit ou le témoin expert ayant fait une déclaration à se présenter à un contre-interrogatoire devant la Cour.</p>	Déroulement du procès sommaire
Adverse inference	<p>(4) The Court may draw an adverse inference if a party fails to cross-examine on an affidavit or to file responding or rebuttal evidence.</p>	<p>(4) La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu'une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d'un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire.</p>	Conclusions défavorables
Dismissal of motion	<p>(5) The Court shall dismiss the motion if</p> <p>(a) the issues raised are not suitable for summary trial; or</p> <p>(b) a summary trial would not assist in the efficient resolution of the action.</p>	<p>(5) La Cour rejette la requête si, selon le cas :</p> <p>a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d'un procès sommaire;</p> <p>b) un procès sommaire n'est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l'action.</p>	Rejet de la requête
Judgment generally or on issue	<p>(6) If the Court is satisfied that there is sufficient evidence for adjudication, regardless of the amounts involved, the complexities of the issues and the existence of conflicting evidence, the Court may grant judgment either generally or on an issue, unless the Court is of the opinion that it would be unjust to decide the issues on the motion.</p>	<p>(6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l'affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l'existence d'une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l'ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu'elle ne soit d'avis qu'il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête.</p>	Jugement sur l'ensemble des questions ou sur une question en particulier
Order disposing of action	<p>(7) On granting judgment, the Court may make any order necessary for the disposition of the action, including an order</p>	<p>(7) Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l'action, notamment :</p>	Ordonnance pour statuer sur l'action

	(a) directing a trial to determine the amount to which the moving party is entitled or a reference under rule 153 to determine that amount;	(a) ordonner une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant ou le renvoi de cette détermination conformément à la règle 153;	
	(b) imposing terms respecting the enforcement of the judgment; and	(b) imposer les conditions concernant l'exécution forcée du jugement;	
	(c) awarding costs.	(c) adjuger les dépens.	
Trial or specially managed proceeding	(8) If the motion for summary trial is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary trial, to proceed to trial or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.	(8) Si la requête en procès sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l'action se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale.	Instruction ou instance à gestion spéciale

### General

### Dispositions générales

Right of plaintiff who obtains judgment	<b>217.</b> A plaintiff who obtains judgment under rule 215 or 216 may proceed against the same defendant for any other relief and may proceed against any other defendant for the same or any other relief.	<b>217.</b> Le demandeur qui obtient un jugement au titre des règles 215 ou 216 peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre un autre défendeur pour toute réparation.	Droits du demandeur obtenant jugement
Powers of Court	<b>218.</b> If judgment under rule 215 or 216 is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried and may also make an order  (a) for payment into court of all or part of the claim;  (b) for security for costs; or  (c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or summary trial or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.	<b>218.</b> Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :  (a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;  (b) ordonner la fourniture d'un cautionnement pour dépens;  (c) limiter la nature et l'étendue de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre leur utilisation à l'instruction de la même manière qu'un interrogatoire préalable.	Pouvoirs de la Cour
Stay of execution	<b>219.</b> On granting judgment under rule 215 or 216, the Court may order that enforcement of the judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.	<b>219.</b> Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l'exécution forcée du jugement jusqu'à la détermination de toute autre question soulevée dans l'action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.	Sursis d'exécution