

T-9-98

T-9-98

**Barbara Hager (Plaintiff)****Barbara Hager (demanderesse)**

v.

c.

**ECW Press Ltd., Dallas Williams and General Distribution Services Limited (Defendants)****ECW Press Ltd., Dallas Williams et General Distribution Services Limited (défendeurs)****INDEXED AS: HAGER v. ECW PRESS LTD. (T.D.)****RÉPERTORIÉ: HAGER c. ECW PRESS LTD. (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Reed J.—Vancouver, September 8, 9, 10 and 24; Ottawa, December 21, 1998.

Section de première instance, juge Reed—Vancouver, 8, 9, 10 et 24 septembre; Ottawa, 21 décembre 1998.

*Copyright — Infringement — Plaintiff writing book on well known Aboriginal Canadians — Alleging major passages from chapter of book on singer Shania Twain incorporated into defendants' book about same performer, infringing copyright — Chapter based on interviews with Twain — No permission given for copied excerpts — Substantial amount of work taken — Case law on quotations from interviews reviewed — F.C.A. decision in Tele-Direct not realigning Canadian copyright law from U.K. to U.S.A. — Not intending significant departure from pre-existing law — Copyright not covering facts — Fair dealing exception in Copyright Act, ss. 29, 29.1, 29.2 not applicable — Use of plaintiff's work not made for purpose of research, criticism — Evidence concerning industry practice confused, unreliable — "Industry practice" not sanctioning copyright breaches — Defendants breaching plaintiff's copyright, liable to damages under Act, s. 35.*

*Droit d'auteur — Violation — La demanderesse a écrit un livre sur des Autochtones canadiens célèbres — Elle allègue que le livre des défendeurs sur la chanteuse Shania Twain renferme d'importants passages tirés d'un chapitre de son livre sur cette artiste, portant ainsi atteinte à son droit d'auteur — Le chapitre en cause était fondé sur des entrevues avec M<sup>me</sup> Twain — Aucune permission n'a été accordée à l'égard des extraits reproduits — Une partie importante de l'œuvre a été plagiée — Examen de la jurisprudence relative aux citations tirées d'entrevues — L'arrêt de la C.A.F. rendu dans Télé-Direct n'a pas fait passer le droit d'auteur canadien de son alignement antérieur sur le droit du Royaume-Uni à un alignement sur celui des États-Unis — Cet arrêt ne visait pas à s'écarter substantiellement de la jurisprudence antérieure — Le droit d'auteur ne vise pas les faits — L'exception relative à l'utilisation équitable prévue aux art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d'auteur ne s'applique pas — L'utilisation de l'œuvre de la demanderesse n'a pas été faite aux fins de recherche ou de critique — La preuve concernant la pratique de l'industrie était confuse et peu fiable — La «pratique de l'industrie» ne peut sanctionner des violations du droit d'auteur — Les défendeurs ont violé le droit d'auteur de la demanderesse et sont tenus, en vertu de l'art. 35 de la Loi, de verser des dommages-intérêts.*

This was an action claiming damages for copyright infringement in which the plaintiff alleged that 16 major passages from a chapter of her work, *Honour Song: a Tribute*, were incorporated by the defendants into their work titled *Shania Twain: On My Way*. In 1996, the plaintiff's work on well known Aboriginal Canadians was published. Her work contained a nine-page chapter on Shania Twain, based primarily on her interviews with the country music star. At about the same time, Michael Holmes (using the pseudonym Dallas Williams) was asked by a publisher, ECW Press Ltd., to write a book about Shania Twain. The terms of the contract that Holmes signed with the publisher required him, at his expense, to secure permissions to use any copyrighted materials. Neither he nor his publisher sought permission from the plaintiff to use any part of *Honour Song*. In July 1998 another publisher, McClelland-

Il s'agit d'une action en dommages-intérêts pour violation du droit d'auteur dans le cadre de laquelle la demanderesse allègue que le livre des défendeurs intitulé *Shania Twain: On My Way* renferme 16 passages importants tirés d'un chapitre de son livre intitulé *Honour Song: a Tribute*. Le livre de la demanderesse sur des Canadiens autochtones célèbres a été publié en 1996. Ce livre renfermait un chapitre de neuf pages sur Shania Twain fondé principalement sur ses entrevues avec la vedette de musique country. À la même époque à peu près, un éditeur, ECW Press Ltd., a demandé à Michael Holmes (dont le pseudonyme est Dallas William) d'écrire un livre sur Shania Twain. Les conditions du contrat que Holmes avait signé avec l'éditeur exigeaient qu'il obtienne, à ses frais, la permission d'utiliser tout document protégé par un droit d'auteur. Ni Holmes ni son éditeur n'ont demandé à la demanderesse la permission

Bantam Inc., released a smaller paper-back version of the Holmes book in which many of the passages that the plaintiff claimed constituted an infringement of her copyright had been deleted or modified. This case raised a number of issues, namely: (1) whether copyright infringement resulted from the use made of plaintiff's work; (2) the applicability of the case law invoked by the parties; (3) the fair dealing exception; (4) the defendants' argument based on industry practice and (5) quantum of damages.

*Held*, the action should be allowed.

(1) Copyright is defined in the *Copyright Act* as the right to produce or reproduce a work or any substantial part thereof. Infringement exists when the work is copied either exactly or by way of colourable imitation. The determination of whether a substantial part of a work has been taken is a question of fact. One-third of the plaintiff's chapter on Shania Twain was incorporated into the defendants' book. Other than the direct quotes of Shania Twain's words, it was not *verbatim* copying, but the same concepts, thought patterns and even sentence structure could be found. In terms of quantity and quality, a substantial and valuable part of the plaintiff's work was taken. As far as the motivation and effect of the taking are concerned, Holmes copied the plaintiff's work to save himself expense and labour and the taking was intentional. The effect of authorizing the copying of large portions of an individual's work would be to decrease an author's incentive to create. The use made by the defendants of the plaintiff's work constituted the copying of a substantial part of her work, either directly or by colourable imitation. With respect to the smaller version of the defendants' book, the copying did not constitute the taking of a substantial part of the plaintiff's work in light of the lesser quantity taken and the deletion of the direct quotes.

(2) Under Anglo-Canadian case law (namely *Express Newspapers plc v News (UK) Ltd*, and *Gould Estate v. Stoddard Publishing Co.*), as far as private interviews are concerned, it is the person who reduces the oral statements to a fixed form that acquires copyright therein. That individual is considered to be the originator of the work. Most of the American case law respecting quotations from interviews relates to the fair use provisions of that country's copyright law. The defendants relied on the recent Federal Court of Appeal decision in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.* in arguing that there was neither creativity nor originality on plaintiff's part in recounting the words used by Shania Twain during her interview. That decision, however, dealt with a compilation of data (a sub-compilation of the yellow pages of a tele-

d'employer quelque partie que ce soit du livre intitulé *Honour Song*. En juillet 1998, un autre éditeur, McClelland-Bantam Inc., a publié une édition en livre de poche du livre de Holmes dans lequel plusieurs des passages qui, selon la demanderesse, portent atteinte à son droit d'auteur, ont été supprimés ou modifiés. La présente affaire soulève un certain nombre de questions, à savoir: 1) l'utilisation qui a été faite de l'œuvre de la demanderesse a-t-elle entraîné la violation d'un droit d'auteur? 2) l'applicabilité de la jurisprudence invoquée par les parties; 3) l'exception relative à l'utilisation équitable; 4) l'argument des défendeurs fondé sur la pratique de l'industrie et 5) le montant des dommages-intérêts.

*Jugement*: l'action doit être accueillie.

1) La *Loi sur le droit d'auteur* définit le droit d'auteur comme le droit de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d'une œuvre. Il y a contrefaçon lorsque l'œuvre est reproduite exactement ou par voie d'imitation déguisée. La question de savoir si une partie importante d'une œuvre a été plagiée est une question de fait. Le tiers du chapitre de la demanderesse sur Shania Twain s'est retrouvé dans le livre des défendeurs. Sauf pour les citations directes des paroles de Shania Twain, ce n'était pas souvent du plagiat mot à mot, mais les mêmes idées et schèmes de pensée, voire les mêmes structures de phrase s'y retrouvaient. Du point de vue quantitatif et qualitatif, une partie importante et très valable de l'œuvre de la demanderesse a été plagiée. En ce qui concerne les motifs et les conséquences de l'emprunt, Holmes a plagié l'ouvrage pour s'épargner du temps et des efforts, et ce, intentionnellement. Le fait d'autoriser la reproduction de larges extraits de l'œuvre d'un auteur aurait pour effet de démotiver ce créateur. L'utilisation que les défendeurs ont faite de l'œuvre de la demanderesse constitue un plagiat d'une partie importante de son œuvre, directement ou par imitation déguisée. En ce qui concerne l'édition en livre de poche de l'ouvrage des défendeurs, vu la quantité moins importante de parties plagiées et la suppression des citations directes, la reproduction n'a pas constitué un plagiat d'une partie importante de l'œuvre de la demanderesse.

2) Selon la jurisprudence anglo-canadienne (soit *Express Newspapers plc v News (UK) Ltd*, et *Gould Estate v. Stoddard Publishing Co.*), s'agissant des entrevues privées, c'est la personne qui consigne sous une forme permanente les déclarations orales qui acquiert le droit d'auteur sur celles-ci. Cette personne est considérée comme le créateur de l'œuvre. La majeure partie de la jurisprudence américaine concernant des citations tirées d'entrevues se rapportent aux dispositions relatives à l'utilisation équitable de la loi américaine sur le droit d'auteur. Les défendeurs se sont fondés sur le récent arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.* pour prétendre que la demanderesse n'a fait preuve ni de créativité ni d'originalité en rapportant les paroles prononcées par Shania Twain au cours de l'entrevue.

phone directory), an entirely different type of work from those at issue herein. Contrary to the defendants' argument, the *Tele-Direct* decision has not realigned Canadian copyright law from the United Kingdom to the United States. The statements in *Tele-Direct* were not intended to effect a major change in the pre-existing jurisprudence. The law as set out in *Express Newspapers* and *Gould Estate* is still the law.

(3) It is trite law that copyright does not cover facts. That was not an issue herein. The question in each case involves an assessment of the similarity of the form of expression in which the facts are conveyed, based on the particular facts of the case. Counsel for the defendants argued that the use made of the plaintiff's work fell under sections 29 and 29.1 of the *Copyright Act* as being "fair dealing" for the purpose of research or criticism. The quality of a work is not relevant in assessing fair dealing. The most significant factor in interpreting what is meant by "research" in the Act is the fact that, unlike fair dealing for the purpose of criticism or review, or news reporting, there is no requirement that the source be identified. This indicates that the use contemplated by private study and research is not one in which the copied work is communicated to the public. As to the meaning of "for the purpose of criticism" in section 29.1 of the Act, it is not merely the text or composition of a work that may be the object of criticism but also the ideas set out therein. The use made of the quotations and paraphrases from the plaintiff's work was not for the purpose of doing research, nor was it for the purpose of criticizing either the text or the ideas in her book. The American cases cited by the defendants were unhelpful in that our law in this area is different from that of the United States.

(4) The evidence concerning industry practice was confused and unreliable. It could not be concluded from that evidence that there was an industry practice leading to an implied consent to the copying. It is doubtful that "industry practice" can sanction breaches of copyright. It may reflect no more than the economic impracticality, in many instances, of pursuing copyright infringement because of the costs involved. When assessing copyright protection, one must not dissect the work into fragments. It was not appropriate to fragment the plaintiff's work and treat the quotes as independent parts. Her work required skill, judgment and labour for its creation. The taking of parts of her text constituted neither fair dealing, nor could one imply consent as a result of an alleged practice in the industry. The plaintiff's copyright in her chapter "Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots" was infringed by Michael Holmes when he copied parts of it into his book.

Toutefois, cet arrêt traitait d'une compilation de données (une sous-compilation des pages jaunes d'un annuaire téléphonique), un type d'œuvre entièrement différent de celles qui sont en litige en l'espèce. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'arrêt *Télé-Direct* n'a pas fait passer le droit d'auteur canadien de son alignement antérieur sur le droit du Royaume-Uni à un alignement sur celui des États-Unis. Les énoncés figurant dans l'arrêt *Télé-Direct* ne visaient pas à s'écarter substantiellement de la jurisprudence antérieure. Les règles de droit énoncées dans les décisions *Express Newspapers* et *Gould Estate* sont toujours valables.

3) Il n'est pas contesté que le droit d'auteur ne vise pas les faits. Cette question n'était pas pertinente en l'espèce. Dans chaque cas, il s'agit d'évaluer la similitude de la forme d'expression des faits en fonction des faits particuliers de l'espèce. L'avocat des défendeurs a soutenu que l'utilisation qui a été faite de l'œuvre de la demanderesse est visée par les articles 29 et 29.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* parce qu'il s'agit d'une «utilisation équitable» aux fins de recherche ou de critique. La qualité d'une œuvre n'est pas un facteur pertinent pour évaluer l'utilisation équitable. Le facteur le plus important pour interpréter le sens du mot «recherche» dans la Loi est le fait que, contrairement à l'utilisation équitable aux fins de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles, il n'est pas exigé que la source soit identifiée. Cela indique que l'utilisation visée par l'étude privée et par la recherche ne comporte pas la communication au public de l'œuvre reproduite. Pour ce qui est du sens des mots «aux fins de critique» de l'article 29.1 de la Loi, ce n'est pas simplement le texte ou la composition d'une œuvre qui peut faire l'objet d'une critique, mais aussi les idées qui y sont énoncées. L'utilisation qui a été faite des citations et des paraphrases tirées de l'œuvre de la demanderesse n'a pas été faite aux fins de recherche non plus qu'aux fins de critique du texte ou des idées de l'œuvre de la demanderesse. La jurisprudence américaine citée par les défendeurs n'était pas utile en raison de la différence qui existe entre notre droit et celui des États-Unis dans ce domaine.

4) La preuve concernant la pratique de l'industrie était confuse et peu fiable. D'après la preuve, la Cour ne pouvait conclure qu'il existait au sein de l'industrie une pratique qui menait au consentement implicite de la reproduction. Il est douteux que la «pratique de l'industrie» puisse sanctionner des violations du droit d'auteur. Tout au plus, une telle pratique ne saurait souvent refléter que l'impossibilité économique d'intenter des poursuites pour violation du droit d'auteur en raison des coûts que cela représente. Au moment d'évaluer la protection conférée par le droit d'auteur, il ne faut pas fragmenter l'œuvre en cause. Il ne convient donc pas de fragmenter l'œuvre de la demanderesse et de traiter les citations comme des parties indépendantes. Son œuvre nécessitait à la fois de l'habileté, du jugement et des efforts en vue de sa création. La reproduction de parties du texte de la demanderesse ne constituait pas une utilisation équitable, non plus qu'il est possible de présumer d'un consentement

(5) Section 35 of the *Copyright Act* is the provision applicable to the awarding of damages for copyright infringement. Where damages are difficult to assess, as in the case at bar, it is proper to make an award by assuming that there had been a reasonable fee paid by the defendant to the plaintiff for the use of her work. What constitutes a reasonable fee for permission to use part of a copyright work varies depending upon the quantity that is to be used and the purpose to which it will be put. Given the plaintiff's reluctance to allow her work to be used at all, the amount of \$9,000 could be considered as constituting a reasonable fee. As to whether the plaintiff should also be awarded a share of the defendants' profits, the Court was forced to accept as a starting point the admission that net revenues by ECW from Canadian sales and sales from United States and Europe were \$78,325. Deducting the expenses that have been proven from the admitted revenues left a profit of \$34,053 of which the plaintiff should receive 10%. The defendants were therefore required to pay the plaintiff \$12,405 as damages as well as the costs of her action.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 "infringing" (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 1), 3 (as am. *idem*, s. 3), 29 (as am. *idem*, s. 18), 29.1 (as am. *idem*), 29.2 (as am. *idem*), 35 (as am. *idem*, s. 20).  
*Copyright Act, 1842* (U.K.), 5 & 6 Vict. c. 45.  
*Copyright Act, 1911* (U.K.), 1 & 2 Geo. 5, c. 46.  
*Copyright Act, 1921*, S.C. 1921, c. 24.  
*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48, ss. 28, 29, 30.  
*Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994).  
*International Convention for the protection of literary and artistic works*, signed at Berne on the 9th September, 1886, and revised at Berlin on the 13th November, 1908, was further revised by the Copyright Convention which was signed at Rome on the 2nd June, 1928, R.S.C., 1985, c. 42, Sch. III.  
*North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America*, [1994] Can. T.S. No. 2.  
*North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44, s. 53.

à la reproduction découlant d'une soi-disant pratique au sein de l'industrie. Michael Holmes a porté atteinte au droit d'auteur que la demanderesse détient à l'égard de son chapitre intitulé «Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots», en reproduisant des extraits dans son livre.

5) L'article 35 de la *Loi sur le droit d'auteur* est la disposition applicable pour adjuger des dommages-intérêts découlant de la violation du droit d'auteur. Dans les cas où il est difficile d'évaluer les dommages-intérêts, comme en l'espèce, il convient d'adjuger une somme en présumant que le défendeur a versé des honoraires raisonnables à la demanderesse pour l'utilisation de son ouvrage. Ce qui représente des honoraires raisonnables pour obtenir la permission d'utiliser une partie d'une œuvre protégée par le droit d'auteur varie selon l'importance de l'emprunt et l'usage auquel il est destiné. Vu l'hésitation de la demanderesse à autoriser que l'on utilise de quelque manière son œuvre, la somme de 9 000 \$ peut correspondre à des honoraires raisonnables. Pour ce qui est de savoir s'il convient d'adjuger aussi à la demanderesse une quote-part des bénéfices des défendeurs, la Cour a été contrainte de prendre comme point de départ l'aveu de ECW selon lequel ses revenus nets provenant des ventes au Canada et des ventes aux États-Unis et en Europe s'élevaient à 78 325 \$. Après déduction des revenus admis des dépenses prouvées, il restait 34 053 \$ dont la demanderesse devrait recevoir 10 %. Par conséquent, les défendeurs ont été tenus de verser à la demanderesse 12 405 \$ à titre de dommages-intérêts ainsi que les dépens de son action.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

- Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique*, [1994] R.T. Can n° 2.  
*Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, signée à Berne le 9 septembre 1886, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, fut de nouveau révisée par la Convention du droit d'auteur signée à Rome le 2 juin 1928, L.R.C. (1985), ch. 42, annexe III.  
*Copyright Act, 1842* (R.-U.), 5 & 6 Vict., ch. 45.  
*Copyright Act, 1911* (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46.  
*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, ch. 48, art. 28, 29, 30.  
*Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994).  
*Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*, S.C. 1921, ch. 24.  
*Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, art. 53.  
*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 «contrefaçon» (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), 3 (mod., *idem*, art. 3), 29 (mod., *idem*, art. 18), 29.1 (mod., *idem*), 29.2 (mod., *idem*), 35 (mod. *idem*, art. 20).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1985), 62 C.P.R. (3d) 257; 97 F.T.R. 259 (F.C.T.D.); *Express Newspapers plc v News (UK) Ltd.*, [1990] 3 All ER 376 (Ch. D.); *Gould Estate v. Stoddard Publishing Co.* (1996), 30 O.R. (3d) 520; 31 C.C.L.T. (2d) 224; 74 C.P.R. (3d) 206; 15 E.T.R. (2d) 167; 14 O.T.C. 136 (Gen. Div.); affd (1998), 161 D.L.R. (4th) 321; 80 C.P.R. (3d) 161 (Ont. C.A.).

## CONSIDERED:

*Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. denied [1998] 1 S.C.R. xv; *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.); *Sands & McDougall Proprietary Ltd. v. Robinson* (1917), 23 C.L.R. 49 (Aust. H.C.); *Rokeach v. Avco Embassy Pictures Corp.*, 197 U.S.P.Q. 155 (S.D.N.Y. 1978); *Suid v. Newsweek Magazine*, 503 F.Supp. 146 (D.C. Cir. 1980); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); *Craft v. Kobler*, 667 F.Supp. 120 (S.D.N.Y. 1987); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.); *Breen v. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129; 6 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.); *Slumber-Magic Adjustable Bed v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112; (1994), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch.D.).

## REFERRED TO:

*British Columbia Jockey Club et al. v. Standen* (1985), 22 D.L.R. (4th) 467; [1985] 6 W.W.R. 683; 66 B.C.L.R. 245; 8 C.P.R. (3d) 283 (C.A.); *Koch (C.P.) Ltd. Et al. v. Continental Steel Ltd. Et al.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 156 (B.C.S.C.); affd (1985), 4 C.P.R. (3d) 395 (B.C.C.A.); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.* 111 S. Ct. 1282 (1991); *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818; [1931] 4 D.L.R. 533 (App. Div.); affg [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.); *Kartar Singh Giani v. Ladha Singh*, [1934] I.L.R. 16 Lah 103; *Mathewson v. Stockdale* (1806), 12 Ves. Jun. 270; 33 E.R. 103; *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*, 366 F.2d 303 (2d Cir. 1966); *Norman v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 333 F.Supp. 788 (S.D.N.Y. 1971); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 420 U.S. 376 (1975); *Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731 (2nd Cir. 1991); *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90 (2nd Cir. 1987); *Hublard v Vosper*, [1972] 1 All ER 1023 (C.A.).

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1985), 62 C.P.R. (3d) 257; 97 F.T.R. 259 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Express Newspapers plc v News (UK) Ltd.*, [1990] 3 All ER 376 (Ch. D.); *Gould Estate v. Stoddard Publishing Co.* (1996), 30 O.R. (3d) 520; 31 C.C.L.T. (2d) 224; 74 C.P.R. (3d) 206; 15 E.T.R. (2d) 167; 14 O.T.C. 136 (Div. gén.); conf. par (1998), 161 D.L.R. (4th) 321; 80 C.P.R. (3d) 161 (C.A. Ont.).

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1998] 1 R.C.S. xv; *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.); *Sands & McDougall Proprietary Ltd. v. Robinson* (1917), 23 C.L.R. 49 (H.C. Aust.); *Rokeach v. Avco Embassy Pictures Corp.*, 197 U.S.P.Q. 155 (S.D.N.Y. 1978); *Suid v. Newsweek Magazine*, 503 F.Supp. 146 (D.C. Cir. 1980); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); *Craft v. Kobler*, 667 F.Supp. 120 (S.D.N.Y. 1987); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.); *Breen c. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129; 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Slumber-Magic Adjustable Bed v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112; (1994), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch.D.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*British Columbia Jockey Club et al. v. Standen* (1985), 22 D.L.R. (4th) 467; [1985] 6 W.W.R. 683; 66 B.C.L.R. 245; 8 C.P.R. (3d) 283 (C.A.); *Koch (C.P.) Ltd. Et al. v. Continental Steel Ltd. Et al.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 156 (C.S.C.-B.); conf. par (1985), 4 C.P.R. (3d) 395 (C.A.C.-B.); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.* 111 S. Ct. 1282 (1991); *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818; [1931] 4 D.L.R. 533 (Div. App.); conf. [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.); *Kartar Singh Giani v. Ladha Singh*, [1934] I.L.R. 16 Lah 103; *Mathewson v. Stockdale* (1806), 12 Ves. Jun. 270; 33 E.R. 103; *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*, 366 F.2d 303 (2d Cir. 1966); *Norman v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 333 F.Supp. 788 (S.D.N.Y. 1971); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 420 U.S. 376 (1975); *Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731 (2nd Cir. 1991); *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90 (2nd Cir. 1987); *Hublard v Vosper*, [1972] 1 All ER 1023 (C.A.).

## AUTHORS CITED

- Abrams, Howard B. "Originality and Creativity in Copyright Law" (1992), 55 *Law & Contemp. Prob.* 3.
- Allsebrook, David. "Originality is 'No Sweat': Originality in the Canadian Law of Copyright" (1992), 9 *Can. Intell. Prop. Rev.* 270; (1992), 9 R.C.P.I. 270.
- Dunlap K. "Copyright Protection for Oral Works: Expansion of the Copyright Law into the Area of Conversations" (1973), 20 *Bulletin of the Copyright Society of the U.S.A.* 285.
- Fox, H. G. *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1967.
- Henderson G. F. *Copyright and Confidential Information Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994.
- Hirsch, Andrea S. "Copyrighting Conversations: Applying the 1976 Copyright Act to Interviews" (1981), 31 *Am. Univ. L. Rev.* 1071.
- Oxford English Dictionary*, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989. "criticism" "research".
- Patry, William F., ed. *Latman's The Copyright Law*, 6th ed. Washington: Bureau of National Affairs, 1986.
- Ruhga, Vicki L. "Ownership of Interviews: A Theory for Protection of Quotations" (1988), 67 *Nebr. L. Rev.* 675.
- Samuelson, Pamela*. "The Originality Standard for Literary Works Under U.S. Copyright Law" (1994), 42 *Am. J. Comp. L.* 393.
- Siebrasse, N. "Copyright in Facts and Information: *Feist Publications* is Not, and Should Not Be, the Law in Canada" (1994), 11 *Can. Intell. Prop. Rev.* 191.
- Tamaro, Normand. *The 1998 Annotated Copyright Act*. Scarborough, Ontario: Carswell, 1997.
- Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks*. Concord, Ontario: Irwin Law, 1997.

ACTION for copyright infringement in which the plaintiff alleged that 16 major passages from a chapter of her book had been incorporated into defendants' book. Action allowed.

## APPEARANCES:

*Donald R. Colborne* for plaintiff.  
*Scott A. Turner* and *Daniel J. McLeod* for defendants.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Donald R. Colborne*, Victoria, for plaintiff.

## DOCTRINE

- Abrams, Howard B. «Originality and Creativity in Copyright Law» (1992), 55 *Law & Contemp. Prob.* 3.
- Allsebrook, David. «Originality is "No Sweat": Originality in the Canadian Law of Copyright» (1992), 9 *Can. Intell. Prop. Rev.* 270; (1992), 9 R.C.P.I. 270.
- Dunlap K. «Copyright Protection for Oral Works: Expansion of the Copyright Law into the Area of Conversations» (1973), 20 *Bulletin of the Copyright Society of the U.S.A.* 285.
- Fox, H. G. *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1967.
- Henderson G. F. *Copyright and Confidential Information Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994.
- Hirsch, Andrea S. «Copyrighting Conversations: Applying the 1976 Copyright Act to Interviews» (1981), 31 *Am. Univ. L. Rev.* 1071.
- Oxford English Dictionary*, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989. «criticism» «research».
- Patry, William F., ed. *Latman's The Copyright Law*, 6th ed. Washington: Bureau of National Affairs, 1986.
- Ruhga, Vicki L. «Ownership of Interviews: A Theory for Protection of Quotations» (1988), 67 *Nebr. L. Rev.* 675.
- Samuelson, Pamela*. «The Originality Standard for Literary Works Under U.S. Copyright Law» (1994), 42 *Am. J. Comp. L.* 393.
- Siebrasse, N. «Copyright in Facts and Information: *Feist Publications* is Not, and Should Not Be, the Law in Canada» (1994), 11 *Can. Intell. Prop. Rev.* 191.
- Tamaro, Normand. *The 1998 Annotated Copyright Act*. Scarborough, Ontario: Carswell, 1997.
- Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks*. Concord, Ontario: Irwin Law, 1997.

ACTION en violation de droit d'auteur dans le cadre de laquelle la demanderesse allègue que le livre des défendeurs renferme 16 importants passages tirés d'un chapitre de son livre. Action accueillie.

## ONT COMPARU:

*Donald R. Colborne* pour la demanderesse.  
*Scott A. Turner* et *Daniel J. McLeod* pour les défendeurs.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Donald R. Colborne*, Victoria, pour la demanderesse.

*Blake, Cassels and Graydon, Vancouver, for defendants.*

*Blake, Cassels and Graydon, Vancouver, pour les défendeurs.*

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par*

[1] REED J.: This claim is brought by the plaintiff Barbara Hager against the defendants ECW Press Ltd., Dallas Williams (a pseudonym used by Michael Holmes) and General Distribution Services Limited. They are respectively the publisher, author, and distributor of a book entitled *Shania Twain: On My Way*. The plaintiff alleges that 16 major passages from a chapter of her book *Honour Song: a Tribute* were incorporated into the defendants' book, thereby infringing her copyright.

[1] LE JUGE REED: La présente demande est introduite par la demanderesse, Barbara Hager, contre les défendeurs, ECW Press Ltd., Dallas Williams (pseudonyme de Michael Holmes) et General Distribution Services Limited, respectivement, l'éditeur, l'auteur et le distributeur d'un livre intitulé *Shania Twain: On My Way*. La demanderesse allègue que le livre des défendeurs renferme 16 passages importants tirés d'un chapitre de son livre intitulé *Honour Song: a Tribute*, portant ainsi atteinte à son droit d'auteur.

#### Background Facts

#### Contexte

[2] In April 1996, Barbara Hager was in the process of writing a book about individuals of Canadian Aboriginal heritage who have become well known. She sought and was given time to interview the popular country singer and song writer Shania Twain. The book she was writing was eventually published in September 1996. It contained a nine-page chapter on Shania Twain, called "Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots".

[2] En avril 1996, alors qu'elle écrivait un livre sur des Canadiens célèbres d'ascendance autochtone, Barbara Hager a demandé et obtenu une entrevue avec la populaire chanteuse et compositrice country Shania Twain. Son livre, publié en septembre 1996, renfermait un chapitre de neuf pages sur Shania Twain intitulé «Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots».

[3] While the chapter on Shania Twain included information from a number of sources, it was based primarily on Barbara Hager's interviews with Shania Twain. These were private interviews in which no one else participated. The first was by telephone from Vancouver. The second was an in-person interview for which Ms. Hager flew to Los Angeles paying the necessary expenses. On this occasion she not only interviewed Shania Twain but also was allowed "to shadow" her for half a day, and then interview her for approximately two hours.

[3] Ce chapitre sur Shania Twain, qui contenait des renseignements provenant d'un certain nombre de sources, était principalement fondé sur des entrevues que Barbara Hager avait eues avec Shania Twain, des entrevues privées auxquelles personne d'autre n'avait participé. La première de ces entrevues a eu lieu au téléphone depuis Vancouver, tandis que la seconde s'est faite en personne, Hager ayant pris l'avion pour Los Angeles et payé les dépenses nécessaires. À cette occasion, elle a non seulement interviewé Shania Twain, mais elle a aussi été autorisée à la suivre pendant une demi-journée, pour ensuite l'interviewer pendant deux heures environ.

[4] Prior to both interviews Barbara Hager prepared questions that she wanted to ask in keeping with the theme of the chapter she planned to write. She took notes of the telephone conversation including the

[4] Avant ces deux entrevues, Barbara Hager a préparé des questions qu'elle voulait poser en rapport avec le thème du chapitre qu'elle prévoyait écrire. Elle a pris des notes lors de la conversation téléphonique,

responses to the prepared questions. She taped the in-person interview, with Ms. Twain's permission. In Barbara Hager's view the interview was a personal and unique interchange between her and Ms. Twain because they were of a similar age, came from similar backgrounds, and in their childhood and teen years had had similar experiences.

[5] At about the same time, April 1996, Mr. Lecker of ECW Press Ltd. approached Michael Holmes (Dallas Williams) and suggested that he write a book about Shania Twain. Mr. Holmes was a part-time employee of ECW Press Ltd.; he was the poetry editor. While ECW Press Ltd. was originally a publisher of primarily scholarly works, it had changed direction in recent years so that it was now also producing books for the popular commercial market. The book on Shania Twain was to be one such. It was described by Mr. Holmes, in June 1996, in some promotional material he wrote before he wrote the book, as "a detailed and revealing account of the life, passion, and determination behind Twain's Cinderella story."<sup>1</sup>

[6] Mr. Holmes collected as much published material as he could concerning Shania Twain and from it began putting together his book. He did few original interviews because he found people would charge. For example, David Hartt, a member of one of Twain's first teenage bands, wanted \$7,000 to be interviewed. Mr. Holmes states that he did not obtain a copy of Ms. Hager's book until May 5, 1997, at which time he incorporated parts of it into his book. Mr. Holmes kept no drafts of his text so exactly how and when it was prepared cannot be verified by references to drafts. He did not seek, nor did his publisher seek, permission from Ms. Hager or from her publisher Raincoast Books Distribution Inc. to use any part of *Honour Song*.

[7] Mr. Holmes submitted his manuscript to ECW Press Ltd. in July 1997. ECW Press Ltd. used a "Guidelines for Authors" pamphlet which contained

y compris les réponses aux questions qu'elle avait préparées. Avec la permission de Shania Twain, M<sup>me</sup> Hager a enregistré l'entrevue menée en personne. Selon M<sup>me</sup> Hager, l'entrevue a été un échange personnel et unique entre Shania Twain et elle-même parce que toutes deux étaient du même âge, avaient des antécédents similaires et avaient vécu des expériences semblables durant leur enfance et leur adolescence.

[5] À la même époque à peu près, en avril 1996, M. Lecker, d'ECW Press Ltd., a communiqué avec Michael Holmes (Dallas Williams) pour lui proposer d'écrire un livre sur Shania Twain. M. Holmes était employé à temps partiel d'ECW Press Ltd. à titre de rédacteur de poèmes. À l'origine, ECW Press Ltd. était principalement un éditeur d'ouvrages érudits. Au cours des dernières années, elle s'était réorientée et publiait dorénavant des livres destinés au marché commercial populaire. Le livre sur Shania Twain visait ce marché. En juin 1996, dans un document publicitaire, M. Holmes a décrit son projet de livre comme un [TRADUCTION] «compte rendu détaillé et révélateur de la vie, de la passion et de la détermination qui se cachent derrière la Cendrillon Twain»<sup>1</sup>.

[6] Après avoir recueilli autant de documents publiés qu'il le pouvait sur Shania Twain, M. Holmes a commencé la rédaction de son livre. Il a réalisé peu d'entrevues originales parce qu'il a découvert que les personnes qu'il voulait interviewer exigeaient de l'argent. Par exemple, David Hartt, membre d'un des premiers groupes de jeunes dont Shania Twain a fait partie, demandait 7 000 \$ pour une entrevue. M. Holmes dit n'avoir obtenu un exemplaire du livre de M<sup>me</sup> Hager que le 5 mai 1997, après quoi il en a intégré des parties dans son propre livre. M. Holmes n'a conservé aucun brouillon de son texte, et il n'est donc pas possible de vérifier exactement comment et quand son texte a été préparé en consultant des brouillons. Ni M. Holmes ni son éditeur n'ont demandé à M<sup>me</sup> Hager ou à son éditeur, Raincoast Books Distribution Inc., la permission d'employer quelque partie que ce soit du livre intitulé *Honour Song*.

[7] M. Holmes a soumis son manuscrit à ECW Press Ltd. en juillet 1997. Cette maison d'édition utilisait un dépliant intitulé [TRADUCTION] «Lignes directrices à

the following statement:

Permissions for nonvisual material. You will need to request permission to quote any published material that is still under copyright if your quotation exceeds "fair use" guidelines (quoting in order to illustrate or amplify a critical point). [Exhibit 4(32), page 6.]

Mr. Lecker said this wording might have been derived from something that he had written for use in the U.S.A. The terms of the contract that Mr. Holmes signed with ECW Press Ltd. required him, at his expense, to secure permissions to use any copyrighted materials. The only permissions he sought related to his use of photographs in the book.

[8] Barbara Hager purchased a copy of the Holmes (Williams) book on December 1, 1997. On noting the similarities between parts of its text and her own, she contacted her publisher to see if permission had been given for such use. When she was told that it had not she contacted her literary agent, Carolyn Swayze, who in turn contacted Mr. Lecker.

[9] Ms. Hager subsequently wrote to Mr. Lecker setting out her complaints. These are essentially the ones that constitute the basis of the present action:

I'm sending you the 19 pages in Williams' book that contain excerpts from my chapter on Shania Twain in *Honour Song*. I'm also sending you a copy of my chapter which cross-references the sections that were reprinted in the Williams book. Almost every single direct quote from my interview with Twain that was in *Honour Song*, appears in the ECW book. In addition, a significant amount of the narrative portions in my book appear in the Williams book, however, they have undergone varying degrees or rewriting from the original manuscript. In some cases, the "paraphrased sections" (as in the section on Shania's relationship to Canadian singer Lawrence Martin on page 127) have only a few words changed from my version, and even have the same sentence structure. I consider this reuse of my writing to constitute plagiarism. [Exhibit 4(16).]

[10] The present action was commenced December 30, 1997, and at the same time the plaintiff moved for

l'intention des auteurs» qui renfermait l'énoncé suivant:

[TRADUCTION] Permissions relatives aux documents non visuels. Vous devrez demander la permission de citer tout document publié encore protégé par un droit d'auteur si votre citation dépasse les lignes directrices relatives à l'«usage équitable» (citer en vue d'illustrer ou de développer un point essentiel). [Pièce 4(32), page 6.]

Selon M. Lecker, il est possible que cet énoncé soit tiré d'un texte qu'il avait écrit pour fins d'utilisation aux États-Unis. Le contrat que M. Holmes avait signé avec ECW Press Ltd. exigeait qu'il obtienne, à ses frais, la permission d'utiliser tout document protégé par un droit d'auteur. Les seules permissions que ce dernier a demandées concernaient l'utilisation de photographies dans son livre.

[8] Barbara Hager a acheté un exemplaire du livre de Holmes (Williams) le 1<sup>er</sup> décembre 1997. Après avoir remarqué des similitudes entre des éléments de ce texte et le sien, elle a communiqué avec son éditeur pour savoir si cette utilisation avait été autorisée. Après s'être fait répondre que non, elle a communiqué avec son agent littéraire, Carolyn Swayze, qui a communiqué à son tour avec M. Lecker.

[9] Par la suite, M<sup>me</sup> Hager a écrit à M. Lecker pour exposer ses doléances. Il s'agit essentiellement de celles qui constituent le fondement de la présente action:

[TRADUCTION] Je vous transmets les 19 pages du livre de M. Williams qui renferment des extraits du chapitre sur Shania Twain de mon livre intitulé *Honour Song*. Je vous transmets aussi une copie de mon chapitre contenant des renvois aux passages qui ont été reproduits dans le livre de M. Williams. Presque toutes les citations directes de mon entrevue avec Shania Twain qui figuraient dans *Honour Song* apparaissent dans le livre d'ECW. De plus, une partie importante des sections narratives de mon livre figurent dans le livre de M. Williams, mais elles ont été réécrites à des degrés divers par rapport au manuscrit original. Dans certaines «sections paraphrasées» (comme dans celle portant sur la relation entre Shania Twain et le chanteur Lawrence Martin, à la page 127), seuls quelques mots ont été changés par rapport à ma version, et la structure de phrase est identique. Je considère que cette réutilisation de mon œuvre constitue un plagiat. [Pièce 4(16).]

[10] Le 30 décembre 1997, la demanderesse a intenté la présente action et présenté une requête en

an interlocutory injunction. That motion was first scheduled to be heard on January 12, 1998. The defendants requested and were granted an adjournment for the purpose of preparing a response to the motion. The motion was rescheduled for hearing on February 27, 1998. It was not fully argued on its merits at that time. The terms for an interim order, requiring the payment into Court of the gross proceeds from the sale of the book in Canada, were agreed upon by the parties and an order to that effect issued on April 22, 1998.

[11] Sometime around the end of 1997, the defendant ECW Press Ltd. had entered into an agreement with McClelland-Bantam Inc. pursuant to which the latter would publish and distribute a smaller paperback version of the Holmes (Williams) book, referred to as the “seal edition”. The date of the agreement is unknown because the defendants have only found it possible to produce an undated copy. Under the agreement, publication was to be no earlier than June 1998. ECW would retain the copyright, and royalties were to be paid to ECW. The defendants did not disclose to the plaintiff or the Court this planned mass marketing by McClelland-Bantam of the “seal edition”.

[12] In July 1998 (or perhaps earlier), the mass market paperback edition of the Holmes (Williams) book was released; many of the passages that the plaintiff claimed constituted an infringement of her copyright had been deleted or modified in that version. Among the changes was the addition of a reference to the source of Mr. Holmes’ statements about songwriter Lawrence Martin—statements that Barbara Hager had identified in her letter to Mr. Lecker as one of the “paraphrased sections” of her work that even retained the same sentence structure as her own. The source Mr. Holmes cited in the seal edition for this information was a magazine article in *Maclean’s*. That article contains no reference to Shania Twain.

[13] With respect to the evidence, I have to note that neither Mr. Lecker nor Mr. Holmes left me with the impression that their evidence was reliable. For

injonction interlocutoire. La date d’audition de cette requête a d’abord été fixée au 12 janvier 1998. Les défendeurs ont demandé et obtenu un ajournement afin de préparer une réponse à la requête. La nouvelle date d’audition de la requête a été fixée au 27 février 1998 mais les plaidoiries complètes au fond n’ont pas eu lieu à cette date. Les parties se sont entendues sur les termes d’une ordonnance provisoire exigeant que soit déposé auprès de la Cour le produit brut de la vente du livre au Canada, et une ordonnance à cet effet a été rendue le 22 avril 1998.

[11] Vers la fin de 1997, la défenderesse, ECW Press Ltd., a conclu avec McClelland-Bantam Inc. une entente en vertu de laquelle cette dernière devait publier et distribuer une version «livre de poche» de l’ouvrage de Holmes (Williams), appelée l’«édition de seal». La date de l’entente n’est pas connue parce que les défendeurs n’ont pu qu’en produire une copie non datée. Aux termes de cette entente, le livre devait être publié au plus tôt en juin 1998. ECW conserverait le droit d’auteur, et des redevances lui seraient versées. Les défendeurs n’ont pas divulgué à la demanderesse ou à la Cour ce projet de commercialisation de masse de l’«édition de seal» par McClelland-Bantam.

[12] En juillet 1998, ou peut-être plus tôt, l’édition «livre de poche» de l’ouvrage de Holmes (Williams) destinée au marché de masse a été publiée. Dans cette version, plusieurs des passages qui, selon la demanderesse, portent atteinte à son droit d’auteur, ont été supprimés ou modifiés. Au nombre de ces changements figure l’ajout d’une indication de la source des passages du texte de M. Holmes portant sur le chanteur Lawrence Martin—passages que Barbara Hager a identifiés dans sa lettre à M. Lecker comme faisant partie des «sections paraphrasées» de son ouvrage qui avaient même une structure de phrase identique à la sienne. M. Holmes indique que, dans l’édition de seal, ces renseignements sont tirés d’un article paru dans le magazine *Maclean’s*, mais cet article ne parle pas du tout de Shania Twain.

[13] Pour ce qui est de la preuve, je dois souligner que ni M. Lecker ni M. Holmes ne m’ont donné l’impression que leur témoignage était fiable. Par

example, the inability to produce a dated copy of the agreement with McClelland-Bantam Inc. and the failure to disclose to the Court the planned publication and distribution of the seal edition of the book demonstrates the less than candid approach these defendants have taken to the Court and to this litigation.

#### Use Made of Ms. Hager's Work

[14] In order to illustrate the use that was made of Ms. Hager's work, I will set out four of the sixteen passages that form the basis of her claim of copyright infringement:

##### *Honour Song* (Raincoast)

When she was in grade 5, the principal at her school heard that she could sing and asked if she could perform at a parent-teacher program. "I remember telling him that I would need a microphone, a monitor, and a sound system. He didn't know how to respond. Then I told him to call my mother to schedule the performance." For some reason the performance didn't take place, but it was clear that by 10 years old music was more than a hobby to Twain. (*Honour Song*, Pages 12-13.)

... she smiles suddenly at something amusing that she remembers from her childhood. "My mom and dad used to laugh at me when I was a kid singing country music. My dad would say I was playing both the cowboy and the Indian because I'd wear a buckskin jacket and cowboy boots." (*Honour Song*, Page 19.)

"I don't like to talk to the media about growing up in a Native family because people tend to romanticize it. Some people want me to have grown up with braids and feathers in my hair. My family were hardworking people from Northern Ontario. We trapped and hunted. My grandparents taught me how to track and snare rabbits. But we watched television like everyone else." (*Honour Song*, Page 19.)

Not long after finishing high school, Twain teamed up with Cree singer and songwriter Lawrence Martin, who has also become a

exemple, l'incapacité de produire une copie datée de l'entente conclue avec McClelland-Bantam Inc. et l'omission de divulguer à la Cour le projet de publication et de distribution de l'édition de seal dénotent l'attitude peu sincère de ces défendeurs à l'égard de la Cour et du présent litige.

#### Utilisation de l'œuvre de M<sup>me</sup> Hager

[14] Pour illustrer l'utilisation qui a été faite de l'œuvre de M<sup>me</sup> Hager, je reproduis ici quatre des 16 passages sur lesquels cette dernière se fonde pour prétendre qu'il y a eu atteinte à son droit d'auteur:

##### *On My Way* (ECW Press)

As a musician, Shania grew up fast. Another incident occurred while she was still in grade school that demonstrates both how quickly she was able to revive her self-confidence and how incredibly professional she was for her age. While she was still in grade 5, her school principal invited her to perform at a parent-teacher event. Shania agreed, then laid out some stipulations. "I remember telling him," she says, "that I would need a microphone, a monitor, and a sound system. He didn't know how to respond. Then I told him to call my mother to schedule the performance" (Hager). For one reason or another—Shania can't remember—she didn't end up participating. It is clear, though, that even as a ten-year-old Shania was already taking her career very seriously. (*On My Way*, Page 48.)

... Shania recalls, with one of her radiant smiles, "My dad would say I was playing both the cowboy and the Indian because I'd wear a buckskin jacket and cowboy boots" (Hager). (*On My Way*, Page 74.)

... "I don't like to talk to the media about growing up in a Native family," she told Barbara Hager, a Native interviewer, "because people tend to romanticize it. Some people want me to have grown up with braids and feathers in my hair. My family were hardworking people from Northern Ontario. We trapped and hunted. ... But we watched television like everyone else." (*On My Way*, Page 76.)

successful Canadian recording artist. They performed around Ontario and as far away as British Columbia. (*Honour Song*, Page 15.)

Shortly after graduating from high school, she had hooked up with Cree singer—songwriter Lawrence Martin, now a successful Canadian recording artist in his own right. Together they played gigs in Ontario, and even found themselves filling venues as far away as British Columbia. (*On My Way*, Page 127.)

### Copyright Infringement

Copyright is defined in the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, as the right to produce or reproduce a work or any substantial part thereof.<sup>2</sup> Infringement exists when the work is copied either exactly or by way of colourable imitation.<sup>3</sup>

[15] Professor Vaver in his text, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks* (Concord, Ont.: Irwin Law, 1997), at pages 80-83, has a useful discussion of the jurisprudence relating to what constitutes a “substantial” taking. An annotation is also found in the text by Normand Tamaro, *The 1998 Annotated Copyright Act* (Scarborough, Ont.: Carswell, 1997), at pages 164-174. What will constitute a substantial taking must be assessed from both a quantitative and qualitative perspective. In *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.), at page 268, Mr. Justice Richard (as he then was) lists a number of factors that have been considered by the courts when assessing whether there has been a substantial taking:

- (a) the quality and quantity of the material taken;
- (b) the extent to which the defendant’s use adversely affects the plaintiff’s activities and diminishes the value of the plaintiff’s copyright;
- (c) whether the material taken is the proper subject-matter of a copyright;
- (d) whether the defendant intentionally appropriated the plaintiff’s work to save time and effort; and
- (e) whether the material taken is used in the same or a similar fashion as the plaintiff’s.

[16] Approximately one-third of Barbara Hager’s chapter on Shania Twain found its way into the ECW

### Violation du droit d’auteur

*La Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, définit le droit d’auteur comme le droit de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre<sup>2</sup>. Il y a contrefaçon lorsque l’œuvre est reproduite exactement ou par voie d’imitation déguisée<sup>3</sup>.

[15] Dans son ouvrage intitulé *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks* (Concord, Ont.: Irwin Law, 1997), aux pages 80 à 83, le professeur Vaver présente un exposé utile sur la question de savoir ce qui constitue un emprunt «important». L’ouvrage de Normand Tamaro, intitulé *The 1998 Annotated Copyright Act* (Scarborough, Ont.: Carswell, 1997), aux pages 164 à 174, renferme aussi une annotation à ce sujet. L’importance de l’emprunt doit être évaluée d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Dans *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 268, le juge Richard (tel était alors son titre) énumère certains facteurs dont les tribunaux ont tenu compte pour déterminer s’il y avait eu emprunt important:

- a) la qualité et la quantité des parties plagiées;
- b) la gravité de l’atteinte que l’utilisation du défendeur a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d’auteur s’en trouve diminuée;
- c) la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d’auteur;
- d) la question de savoir si le défendeur s’est intentionnellement emparé de l’œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts;
- e) la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié de façon identique ou similaire au demandeur.

[16] Environ le tiers du chapitre de Barbara Hager sur Shania Twain s’est retrouvé dans le livre d’ECW.

book. Other than the direct quotes of Shania Twain's words, it was not often *verbatim* copying, but rather the rearranging of sentences, with additional material interspersed, while following the same concepts, thought patterns and sometimes sentence structure. Ms. Hager's reaction on reading the ECW book was that it appeared as though someone had scanned her work onto the computer and then switched the words and sentences around a bit, using a thesaurus to change some words. I doubt that the changes were sophisticated enough to require the use of a thesaurus but the conclusion I draw from the facts is that in terms of quantity, a substantial amount of her work was taken. In addition, the parts of her book that are most valuable to her were taken: the direct quotes from Shania Twain. I conclude that qualitatively a very valuable and significant part of her work was taken. I turn now to consider some of the other factors that the above-noted sources have indicated are relevant.

[17] The plaintiff's evidence was that she has been adversely affected by the defendant's copying of her work because she was forced to change the focus of a longer work she was writing on Shania Twain, and rewrite that book. At the same time, the book that she completed has apparently been very well received by the publisher and there are plans to incorporate the whole text of the in-person interview with Shania Twain into it as an appendix. Her work *Honour Song* does not directly compete with the ECW book. These last two factors are dealt with further when discussing damages, although as noted, the references cited to me suggest they are also relevant to whether the taking was substantial. In so far as the motivation and effect of the taking are concerned, there is no doubt that Mr. Holmes copied Barbara Hager's work for the purpose of saving himself expense and labour and that the taking was intentional. Also, I have no doubt that the effect of authorizing the copying of large portions of an individual's work in the fashion that occurred in this case would decrease an author's incentive to create.

Sauf pour les citations directes des paroles de Shania Twain, ce n'était pas souvent du plagiat mot à mot, mais plutôt un remaniement des phrases et l'ajout de texte, tout en suivant les mêmes idées et schèmes de pensée et en reprenant parfois une structure de phrase identique. À la lecture du livre d'ECW, M<sup>me</sup> Hager a eu l'impression que quelqu'un avait fait une lecture optique de son ouvrage pour ensuite remanier un peu les mots et les phrases à l'aide d'un dictionnaire analogique pour changer certains mots. Je doute que ces changements fussent assez subtils pour nécessiter l'usage d'un tel dictionnaire, mais la conclusion que je tire des faits est que, d'un point de vue quantitatif, une partie importante de son œuvre a été plagiée. De plus, les parties de son livre qui sont les plus valables pour elle ont été plagiées: il s'agit des citations directes de Shania Twain. Je conclus que, d'un point de vue qualitatif, une partie très valable et importante de son œuvre a été plagiée. Examinons maintenant certains des autres facteurs considérés comme pertinents dans les sources susmentionnées.

[17] Dans son témoignage, la demanderesse a dit que le fait que le défendeur a plagié son œuvre a eu une incidence défavorable sur elle parce qu'elle a été contrainte de modifier le sujet d'un ouvrage plus long qu'elle rédigeait sur Shania Twain et de réécrire ce livre. D'autre part, le livre qu'elle a terminé a apparemment reçu un accueil très favorable de l'éditeur et il est prévu d'y annexer le texte intégral de l'entrevue personnelle réalisée avec Shania Twain. Son ouvrage intitulé *Honour Song* ne fait pas directement concurrence au livre d'ECW. Ces deux derniers facteurs seront analysés plus en détail avec la question des dommages-intérêts, même si, comme il a été souligné, les sources qui m'ont été citées donnent à croire qu'ils sont pertinents aussi pour apprécier l'importance de l'emprunt. En ce qui concerne les motifs et les conséquences de l'emprunt, il est indubitable que M. Holmes a plagié l'ouvrage de Barbara Hager pour s'épargner du temps et des efforts, et ce, intentionnellement. En outre, je n'ai aucun doute que le fait d'autoriser la reproduction de larges extraits de l'œuvre d'un auteur comme cela a été le cas en l'espèce aurait pour effet de démotiver ce créateur.

[18] The determination of whether a substantial part of a work has been taken is a question of fact: *British Columbia Jockey Club et al. v. Standen* (1985), 22 D.L.R. (4th) 467 (B.C.C.A.), at pages 471-472 (Macdonald J.A.); *Koch (C.P.) Ltd. Et al. v. Continental Steel Ltd. Et al.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 156 (B.C.S.C.), at page 164 (Paris J.); affirmed by (1985), 4 C.P.R. (3d) 395 (B.C.C.A.) (Hinkson J.A.). I have set out in summary form the evidence and conclusions I reach that relate to most of the factors listed in Professor Vaver's text and in the *U & R Tax Services* case. In the context of this case, I consider the main factors that lead to a conclusion that a substantial part of the work was taken are the quantity of the material taken and the quality of that material (the direct quotes from Shania Twain). I conclude, on these facts, that the use made by the defendants of the plaintiff's work constituted the copying of a substantial part of that work (some directly, some by colourable imitation).

[19] I do not find it as easy to come to the same conclusion with respect to the seal edition. All the direct quotes were dropped from that edition and more than half of the colourable imitation sections were deleted completely. There are still passages that are clearly rearrangements (colourable imitations) of Ms. Hager's text, but I find it difficult to conclude in the light of the lesser quantity taken and the deletion of the direct quotes, that the copying constituted the taking of a substantial part of the work, and I do not do so.

[20] It is now necessary to assess the defendants' claim that no breach of copyright occurred because the direct quotations from Shania Twain are not the proper subject of copyright and the use made of Ms. Hager's work was "fair dealing".

#### Defendants' Position

[21] The defendants argue that, while Mr. Holmes took parts of Barbara Hager's book, this does not

[18] La question de savoir si une partie importante d'une œuvre a été plaguée est une question de fait: *British Columbia Jockey Club et al. v. Standen* (1985), 22 D.L.R. (4th) 467 (C.A.C.-B.), aux pages 471 et 472 (le juge Macdonald); *Koch (C.P.) Ltd. Et al. v. Continental Steel Ltd. Et al.* (1984), 82 C.P.R. (2d) 156 (C.S.C.-B.), à la page 164 (le juge Paris); confirmé par (1985), 4 C.P.R. (3d) 395 (C.A.C.-B.) (le juge Hinkson). J'ai exposé sommairement les éléments de preuve et mes conclusions qui se rapportent à la plupart des facteurs énumérés dans l'ouvrage du professeur Vaver et dans la décision *U & R Tax Services*. Dans le contexte de la présente affaire, je considère que les principaux facteurs menant à la conclusion qu'une partie importante de l'œuvre a été plaguée sont la quantité des parties plaguées et leur qualité (les citations directes de Shania Twain). Vu ces faits, je conclus que l'utilisation que les défendeurs ont faite de l'œuvre de la demanderesse constitue un plagiat d'une partie importante de cette œuvre (en partie directement, en partie par imitation déguisée).

[19] Il m'est plus difficile de tirer la même conclusion à l'égard de l'édition de seal, dans laquelle ont été omises toutes les citations directes et ont été entièrement supprimées plus de la moitié des sections qui constituent une imitation déguisée. Il subsiste encore des passages qui sont manifestement des remaniements (imitations déguisées) du texte de M<sup>me</sup> Hager, mais, vu la quantité moins importante de parties plaguées et la suppression des citations directes, j'estime qu'il est difficile de conclure que cette reproduction constitue un plagiat d'une partie importante de l'œuvre, et c'est pourquoi je m'abstiens de tirer une telle conclusion.

[20] Il est maintenant nécessaire d'évaluer la prétention des défendeurs selon laquelle il n'y a aucune violation du droit d'auteur parce que les citations directes de Shania Twain ne peuvent à juste titre faire l'objet d'un droit d'auteur et que l'utilisation de l'ouvrage de M<sup>me</sup> Hager constitue une «utilisation équitable».

#### Thèse des défendeurs

[21] Les défendeurs soutiennent que même si M. Holmes a reproduit des parties du livre de Barbara

constitute copyright infringement because he took mainly quotations of Shania Twain's words, words used by her in the interviews given to Ms. Hager. It is argued that such quotations are not subject to copyright. Furthermore, the defendants argue that Mr. Holmes only took facts, not the mode of expression in which those facts were recounted by Ms. Hager. Alternatively, counsel argues that Mr. Holmes' actions come within the fair dealing exception of sections 29 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 18] and 29.1 [as am. *idem*] of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42. Lastly, it is argued that in any event, the practice in the industry is to condone such taking.

[22] The defendants rely heavily on the recent Federal Court of Appeal decision in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.), leave to appeal denied, [1998] 1 S.C.R. xv. They argue that there was neither creativity nor originality on the part of Barbara Hager in recounting the words used by Shania Twain during the interview and therefore Ms. Hager cannot assert copyright therein. It is argued that the *Tele-Direct* decision has altered the pre-existing jurisprudence, if it ascribed copyright to the interviewer, and that it is now appropriate to consider the United States jurisprudence relating to originality for the purposes of the present fact situation.

[23] I will refer briefly (1) to some of the Anglo-Canadian jurisprudence upon which counsel for the plaintiff relied; (2) to some of the mainly American jurisprudence to which counsel for the defendants has referred; (3) to the *Tele-Direct* decision; (4) to the arguments relating to lack of copyright in facts; (5) to the fair dealing exception in sections 29 and 29.1 of the *Copyright Act*; and (6) to the argument based on industry practice.

#### Quotations from Interviews—Anglo-Canadian Jurisprudence

[24] The Anglo-Canadian jurisprudence upon which counsel for the plaintiff relies is: *Walter v. Lane*,

Hager, cela ne constitue pas une violation du droit d'auteur parce qu'il n'a surtout emprunté que des citations des paroles de Shania Twain, des paroles que cette dernière a prononcées au cours des entrevues accordées à M<sup>me</sup> Hager. Les défendeurs prétendent que le droit d'auteur ne vise pas de telles citations. En outre, ils soutiennent que M. Holmes n'a emprunté que les faits, et non le mode d'expression par lequel M<sup>me</sup> Hager les a relatés. Subsidiairement, l'avocat des défendeurs soutient que les gestes de M. Holmes sont visés par l'exception relative à l'utilisation équitable prévue aux articles 29 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 18] et 29.1 [mod., *idem*] de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42. Enfin, les défendeurs prétendent que, de toute manière, les intervenants de l'industrie ont l'habitude de fermer les yeux sur de telles pratiques.

[22] Les défendeurs se fondent en bonne partie sur un arrêt récent de la Cour d'appel fédérale, *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1998] 1 R.C.S. xv. Ils prétendent que M<sup>me</sup> Hager n'a fait preuve ni de créativité ni d'originalité en rapportant les paroles prononcées par Shania Twain au cours de l'entrevue et qu'elle ne peut donc revendiquer un droit d'auteur sur celles-ci. Ils ajoutent que l'arrêt *Télé-Direct* a modifié la jurisprudence antérieure, qui attribuait censément le droit d'auteur à l'interviewer, et qu'il convient maintenant d'examiner la jurisprudence américaine en matière d'originalité pour les besoins de la présente situation factuelle.

[23] Je me reporterai brièvement: 1) à certaines décisions anglo-canadiennes invoquées par les avocats de la demanderesse; 2) à certaines décisions américaines que l'avocat des défendeurs a citées; 3) à l'arrêt *Télé-Direct*; 4) aux arguments concernant l'absence de droits d'auteur sur les faits; 5) à l'exception relative à l'utilisation équitable prévue aux articles 29 et 29.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*; et 6) à l'argument fondé sur la pratique de l'industrie.

#### Citations tirées d'entrevues—jurisprudence anglo-canadienne

[24] Les décisions anglo-canadiennes invoquées par l'avocat de la demanderesse sont les suivantes: *Walter*

[1900] A.C. 539 (H.L.); *Express Newspapers plc v News (UK) Ltd*, [1990] 3 All ER 376 (Ch. D.); *Gould Estate v. Stoddard Publishing Co.* (1996), 30 O.R. (3d) 520 (Gen. Div.); affirmed by (1998), 161 D.L.R. (4th) 321 (Ont. C.A.). These cases demonstrate that under Anglo-Canadian law, in so far as private interviews are concerned, it is the person who reduces the oral statements to a fixed form that acquires copyright therein. That individual is considered to be the originator of the work.

[25] In *Walter v. Lane*, it was held that copyright in the verbatim reports of public speeches given by the Earl of Rosebery, that were taken down by reporters for *The Times*, belonged to the proprietors of *The Times*, the reporters having assigned their copyright to the proprietors. While counsel for the defendants argues that this is no longer good law for a number of reasons, one being that it pre-dates the 1911 amendment [1 & 2 Geo. 5, c. 46] to the U.K. *Copyright Act, 1842* [5 & 6 Vict., c. 45], at which time the word "original" was added to the Act, the jurisprudence does not support that contention. For example, in *Sands & McDougall Proprietary Ltd. v. Robinson* (1917), 23 C.L.R. 49 (Aust. H.C.) there is a discussion of the validity of *Walter v. Lane* in light of the 1911 amendments to the U.K. Copyright Act which were appended to the Australian Act.

[26] It was argued in *Sands & McDougall* that the law now required inventive ingenuity as well as authorship in the sense used in *Walter v. Lane*. The Australian High Court rejected the argument at page 55, quoting from *Walter v. Lane*: "[t]rue it is that the reporter was not the author of the speech; but he was the composer and author of the book . . . Without his brain and handiwork the book would never have had existence." The Court noted that the two expressions "author" and "original work" had always been correlative and that the dictionary definition of author was "the person who originates or gives existence to anything." The Court held that the *Copyright Act, 1911*, which was enacted in part to implement the Berlin Convention of 1908 [R.S.C., 1985, c. C-42, Sch. III], did not intend to alter the pre-existing law as set out in *Walter v. Lane*. In that context the reporter

*v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.); *Express Newspapers plc v News (UK) Ltd*, [1990] 3 All ER 376 (Ch. D.); *Gould Estate v. Stoddard Publishing Co.* (1996), 30 O.R. (3d) 520 (Div. gén.); confirmé par (1998), 161 D.L.R. (4th) 321 (C.A. Ont.). Il appert de ces décisions qu'en droit anglo-canadien, s'agissant des entrevues privées, c'est la personne qui consigne sous une forme permanente les déclarations orales qui acquiert le droit d'auteur sur celles-ci. Cette personne est considérée comme le créateur de l'œuvre.

[25] Dans *Walter v. Lane*, il a été jugé que le droit d'auteur sur les comptes rendus intégraux des discours publics prononcés par le comte de Rosebery, qui avaient été pris en note par des journalistes du *Times*, appartenait aux propriétaires de ce journal, les journalistes leur ayant cédé leur droit d'auteur. Bien que l'avocat des défendeurs soutienne que cet arrêt ne s'applique plus pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu'il soit antérieur à la modification de 1911 [1 & 2 Geo. 5, ch. 46] par laquelle le mot «original» a été ajouté à la *Copyright Act, 1842* [5 & 6 Vict., ch. 45] du R.-U., la jurisprudence n'étaye pas cette prétention. Par exemple, dans *Sands & McDougall Proprietary Ltd. v. Robinson* (1917), 23 C.L.R. 49 (H.C. Aust.), on trouve un exposé sur la validité de l'arrêt *Walter v. Lane* à la lumière des modifications de 1911 à la Copyright Act qui ont été annexées à la Loi australienne.

[26] Dans l'affaire *Sands & McDougall*, on alléguait que la loi exigeait alors le génie créateur ainsi que la paternité au sens de *Walter v. Lane*. À la page 55, citant cet arrêt, la Haute Cour d'Australie a rejeté cet argument: [TRADUCTION] «il est vrai que le journaliste n'était pas l'auteur du discours; mais il était le compositeur et l'auteur du livre [. . .] Sans son cerveau et son travail, le livre n'aurait jamais vu le jour». La Cour a souligné qu'il y avait toujours eu corrélation entre les deux expressions «auteur» («*author*») et «œuvre originale» («*original work*») et que le dictionnaire définit le mot «auteur» comme [TRADUCTION] «la personne qui crée ou donne existence à une chose». La Cour a statué que la *Copyright Act, 1911*, édictée en partie pour mettre en œuvre la Convention de Berlin de 1908 [L.R.C. (1985), ch. C-42, ann. III], ne visait pas à modifier le

of the speech had been found to be the author of the report, and because it had not existed before, the reporter had “originated” the report.

[27] More recent jurisprudence has dealt with private interviews, a situation closer to that in issue in this case. In the *Express Newspapers* case, although the decision was based on another aspect of the dispute between the parties, the Court made it clear at pages 379 and 381 that it was the reporters who held the copyrights in the quotations taken down by them in the course of exclusive interviews they conducted with the respective celebrities they were writing about, not the interviewees:

Each of the original stories is made up of two elements. First, there is the news story as such; second, there are the quotations of the words used by the person interviewed, . . . .

. . . the recorder of spoken words [has] a copyright in the record of those words as distinct from the words recorded.

[28] In the *Gould* case, the Estate of the late Glenn Gould sought to prevent the publication, by the defendant Carroll, of a book on Glenn Gould when he was a young man. It contained photographs and a narrative. Carroll had taken the photographs and conducted an interview with Glenn Gould in 1956, in order to produce an article for a weekend magazine. Carroll kept the photographs and his notes and tapes of the interview. In 1995 he decided to use these to produce the book that the Estate sought to enjoin. The narrative portion of the book was comprised of extracts from the defendant’s conversations with Glenn Gould, which the defendant had recorded in 1956. The Estate argued that copyright in the oral conversations recorded by Carroll rested with the Estate, not with him. This argument was rejected by Mr. Justice Lederman of the General Division, at page 529, on the ground that oral statements are not expressed in material form and, except in the case of an amanuensis, the speaker has no copyright therein. The greater part of this decision focussed on the tort of appropriation of personality.

droit préexistant exposé dans *Walter v. Lane*. Dans ce contexte, on a estimé que le journaliste qui rapportait le discours était l’auteur du compte rendu et que, comme ce compte rendu n’existait pas auparavant, il l’avait «créé».

[27] Des décisions plus récentes traitent des entrevues privées, situation plus proche de celle dont il est question en l’espèce. Dans *Express Newspapers*, bien qu’elle ait fondé sa décision sur un autre élément du litige, la Cour a clairement dit, aux pages 379 et 381, que c’étaient les journalistes qui détenaient les droits d’auteur sur les citations qu’ils avaient prises en note dans le cadre d’entrevues exclusives menées avec les célébrités respectives au sujet desquelles ils écrivaient, et non les interviewés:

[TRADUCTION] Chacun des textes originaux est formé de deux éléments. Premièrement, la nouvelle en tant que telle; deuxièmement, les citations des paroles prononcées par la personne interviewée [. . .]

[. . .] la personne qui rapporte les paroles [détient] un droit d’auteur sur le compte rendu qui est distinct des paroles rapportées.

[28] Dans *Gould*, la succession du regretté Glenn Gould tentait d’empêcher la publication, par le défendeur Carroll, d’un livre sur la jeunesse de Glenn Gould. Ce livre renfermait des photographies et du texte. En 1956, dans le but d’écrire un article pour un magazine de fin de semaine, M. Carroll avait pris les photographies en question et interviewé Glenn Gould. M. Carroll avait conservé ces photographies de même que ses notes et ses enregistrements de l’entrevue. En 1995, il avait décidé de s’en servir pour produire le livre dont la succession cherchait à faire interdire la publication. La partie narrative de ce livre était formée d’extraits de conversations entre Glenn Gould et le défendeur que ce dernier avait enregistrées en 1956. La succession prétendait que le droit d’auteur sur les conversations enregistrées par M. Carroll appartenaient à la succession, et non à ce dernier. À la page 529, le juge Lederman, de la Division générale, a rejeté cet argument au motif que les déclarations orales ne sont pas exprimées sous une forme matérielle et que, sauf dans le cas d’un alter ego, l’auteur desdites déclarations n’a pas de droit d’auteur sur celles-ci. La

[29] The Ontario Court of Appeal held at page 324 that it did not need to address the issues in the same manner as the trial judge but would consider the plaintiff's claim only by reference to copyright law:

In my opinion, it is not necessary to decide the issues in this case on the basis of the relatively new development in tort of appropriation of personality when this case so clearly sounds in intellectual property. Put shortly, the motions judge addressed Gould's right to preserve his privacy and exploit commercially his own fame, whereas I would address the proprietary rights Carroll had in the photographs and other material created by Carroll in 1956 and again in 1995.

[30] The Ontario Court of Appeal held that it was Carroll, not Gould's Estate, that held the copyright in the interviews with Gould. In agreeing with the Trial Judge that Gould did not hold a copyright in his oral statements because such statements were not the kind of disclosure the *Copyright Act* intended to protect—they were not in material form—the Court of Appeal stated at pages 329-330 that it was the defendant who owned the copyright therein:

It is evident from this record that Gould did not have a copyright with respect to his oral utterances or in the "transcriptions" of them, to use the appellants' phrase. To the contrary, Carroll as the author of the text and captions in the book was the owner of the copyright in the very written material the appellants are attempting to suppress.

Once it is established that Carroll owned the unrestricted copyright in the photographs and the written material in the book, there is nothing else to decide. [Underlining added.]

#### Quotations from Interviews—American Jurisprudence

[31] I turn then to the jurisprudence on which the defendants' counsel relies. Most of the U.S. jurisprudence respecting quotations from interviews

majeure partie de cette décision porte sur le délit d'usurpation d'identité.

[29] À la page 324, la Cour d'appel de l'Ontario a statué qu'il ne lui était pas nécessaire d'aborder les questions de la même manière que le juge de première instance, mais qu'elle examinerait la demande présentée par la demanderesse en se reportant uniquement à la loi sur le droit d'auteur:

[TRADUCTION] À mon avis, il n'est pas nécessaire de trancher les questions soulevées en l'espèce en se fondant sur l'évolution relativement récente du délit d'usurpation d'identité puisque cette affaire relève si clairement du droit de la propriété intellectuelle. En résumé, le juge des requêtes a abordé le droit de Gould de protéger sa vie privée et d'exploiter commercialement sa propre renommée, tandis que j'aborderais les droits de propriété de M. Carroll sur les photographies et les autres documents qu'il a créés en 1956 et, à nouveau, en 1995.

[30] La Cour d'appel de l'Ontario a statué que c'était Carroll, et non la succession de Gould, qui détenait le droit d'auteur sur les entrevues réalisées avec Gould. En souscrivant à la conclusion du juge de première instance selon laquelle Gould ne détenait pas de droit d'auteur sur ses déclarations orales parce que celles-ci ne correspondaient pas au type de communication que la *Loi sur le droit d'auteur* visait à protéger—qu'elles n'étaient pas sous forme matérielle—la Cour d'appel a dit, aux pages 329 et 330, que c'était le défendeur qui détenait les droits d'auteur sur celles-ci:

[TRADUCTION] Il ressort clairement du présent dossier que Gould ne détenait pas de droit d'auteur sur ses propres paroles ni sur leur «transcription», comme disent les appelants. En revanche, Carroll, à titre d'auteur du texte et des citations du livre était le propriétaire des droits d'auteur sur le document écrit dont les appelants tentent d'interdire la publication.

Une fois qu'il est établi que Carroll était le propriétaire des droits d'auteur illimités sur les photographies et les documents écrits figurant dans le livre, il n'y a pas d'autre question à trancher. [Non souligné dans l'original.]

#### Citations tirées d'entrevues—jurisprudence américaine

[31] Voyons maintenant la jurisprudence invoquée par les défendeurs. La majeure partie des décisions américaines concernant des citations tirées d'entrevues

relates to the fair use provisions of that country's copyright law (*Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994)). Counsel for the defendants relies particularly on the following cases for the proposition that an interviewer does not have copyright in the statements of an interviewee: *Rokeach v. Avco Embassy Pictures Corp.*, 197 U.S.P.Q. 155 (S.D.N.Y. 1978); *Suid v. Newsweek Magazine*, 503 F.Supp. 146 (D.C. Cir. 1980); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); and *Craft v. Kobler*, 667 F.Supp. 120 (S.D.N.Y. 1987).

[32] The *Rokeach* decision dealt with a play that had been written by the defendant about an insane English earl who during part of the play believes himself to be Christ. The plaintiff had written a scientific research study, in the field of abnormal psychology, that dealt with three patients each of whom believed he was Christ. For the purposes of this study, Rokeach, and more commonly his research assistants, recorded and subsequently transcribed sessions in which the three patients were present. The defendant borrowed some ideas from the report of this study, one being the confrontation between two delusional Christs. He also used several phrases and words that were reported as having been said by the patients, in order to give his play authenticity. The Court held that copyright does not protect ideas, concepts, and themes; that the two works bore virtually no resemblance to each other, and that the copying was in any event *de minimis*; and if subject to copyright, which the Court did not believe to be the case, the copying would fall under the fair use exception. In discussing the use that had been made of the actual words spoken by the patients to each other, to Rokeach, or to his research assistants, the Court stated at page 161 that Rokeach could not claim copyright in these words because he did not create them.

[33] In the *Suid* case, the plaintiff alleged copyright infringement by *Newsweek Magazine* in a book he had written about John Wayne. Infringement was claimed in quotations from two interviews the author had conducted, one with Michael Wayne, the other with

se rapportent aux dispositions relatives à l'utilisation équitable de la loi américaine sur le droit d'auteur (*Copyrights Act*, 17 U.S.C. § 107 (1994)). L'avocat des défendeurs se fonde plus particulièrement sur les décisions suivantes pour étayer sa thèse selon laquelle l'interviewer ne dispose pas d'un droit d'auteur sur les déclarations d'un interviewé: *Rokeach v. Avco Embassy Pictures Corp.*, 197 U.S.P.Q. 155 (S.D.N.Y. 1978); *Suid v. Newsweek Magazine*, 503 F.Supp. 146 (D.C. Cir. 1980); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); et *Craft v. Kobler*, 667 F.Supp. 120 (S.D.N.Y. 1987).

[32] L'affaire *Rokeach* portait sur une pièce écrite par le défendeur au sujet d'un comte anglais aliéné qui, pendant une partie de la pièce, se prend pour le Christ. Le demandeur avait préparé une étude scientifique dans le domaine de la psychopathologie où il était question de trois malades qui se prenaient pour le Christ. Pour les besoins de cette étude, M. Rokeach, et surtout ses assistants de recherche, enregistraient les séances auxquelles participaient les trois malades pour ensuite les transcrire. Le défendeur a emprunté certaines idées du rapport sur cette étude, dont la confrontation entre deux Christs délirants. Pour donner à sa pièce une certaine authenticité, il a aussi employé certaines phrases et certaines paroles que les malades avaient censément prononcées. La Cour a statué que le droit d'auteur ne protège pas les idées, les concepts et les thèmes; que les deux œuvres n'avaient pratiquement aucune ressemblance, que, de toute manière, l'emprunt était peu important, et que, s'il faisait l'objet du droit d'auteur—ce qu'elle ne croyait pas en l'espèce—il serait visé par l'exception relative à l'utilisation équitable. En traitant de l'utilisation qui avait été faite des paroles réellement échangées par les malades entre eux, avec Rokeach ou ses assistants de recherche, la Cour a statué, à la page 161, que Rokeach ne pouvait revendiquer un droit d'auteur sur ces paroles parce qu'il ne les avait pas créées.

[33] Dans la décision *Suid*, le demandeur alléguait que le magazine *Newsweek* avait contrefait un livre qu'il avait écrit sur John Wayne. Il prétendait qu'il y avait eu violation du droit d'auteur sur des citations tirées de deux entrevues que lui avaient respectivement

William Wellman. The Court held at page 148, citing the *Rokeach* decision, that the plaintiff would not have copyright in the interview quotations unless he had obtained copyright assignments from the two interviewees. In the case of the Wayne quotations, the Court refused to consider a consent granted by Wayne to use the quotations as sufficient for the purpose of assigning copyright. An assignment of copyright had been obtained for the Wellman quotations, however, it had not been registered and thus copyright could not be claimed. The Court was of the opinion that with respect to the Wellman quotations fair use would apply because it had never been intended that the interview would have commercial value, and in any case, the amount taken was insubstantial.

[34] *Harper & Row* is a fair use case that deals only indirectly with statements made by persons other than the author of the work. It concerned the unauthorized use of the unpublished memoirs of former President Gerald Ford, for the purpose of a pre-publication article about the memoirs. The United States Supreme Court held that the taking of 300 words of a 200,000 word manuscript, in the circumstances, was copyright infringement. It held that fair use could not be justified on the ground that the subject-matter was news or because of public interest in it. Counsel for the present defendants relies on a footnote in the dissenting opinion in that case (page 586, note 10). The footnote states that the paraphrasing by an author of another's words, and the paraphrasing of government documents, are not covered by copyright, referring to both the *Suid* and *Rokeach* decisions. The majority decision, however, does not deal with the issue of the copyright status in quotations of others, such as Henry Kissinger's words as recounted by Ford, presumably because the majority judges did not find it necessary to do so, having found that there were sufficient reasons based on other parts of the text for concluding that the article constituted a breach of copyright.

accordées Wayne et William Wellman. À la page 148, citant la décision *Rokeach*, la Cour a statué que le demandeur ne pouvait être titulaire du droit d'auteur sur les citations des entrevues à moins d'avoir obtenu une cession de droit d'auteur des deux interviewés. Dans le cas des citations de Wayne, la Cour a refusé de considérer comme suffisant, pour les besoins d'une cession de droit d'auteur, le consentement accordé par Wayne au sujet de l'utilisation des citations. Une cession de droit d'auteur avait été obtenue à l'égard des citations de Wellman mais elle n'avait pas été enregistrée, ce qui faisait qu'un droit d'auteur ne pouvait être revendiqué. La Cour a estimé que, pour ce qui était des citations de Wellman, l'exception relative à l'utilisation équitable s'appliquerait parce qu'il n'avait jamais été prévu que l'entrevue aurait une valeur commerciale et que, de toute manière, la somme acceptée pour accorder l'entrevue était négligeable.

[34] La décision *Harper & Row* concerne l'utilisation équitable mais ne traite qu'indirectement des paroles prononcées par des personnes qui ne sont pas les auteurs des œuvres en cause. Il s'agissait de l'utilisation non autorisée des mémoires inédits de l'ancien président Gerald Ford, pour les besoins d'un article de prépublication. La Cour suprême des États-Unis a statué que, dans les circonstances, l'emprunt de 300 mots tirés d'un manuscrit qui en comptait 200 000, constituait une violation du droit d'auteur. Elle a jugé que l'utilisation équitable ne pouvait être justifiée au motif que l'objet relevait de l'actualité ou de l'intérêt public. L'avocat des présents défendeurs se fonde sur une note de bas de page figurant dans l'opinion dissidente dans cette affaire (page 586, note 10). Cette note indique que le droit d'auteur ne vise pas la paraphrase des paroles d'autrui ni la paraphrase des documents gouvernementaux, et elle cite les décisions *Suid* et *Rokeach*. Toutefois, les motifs de la majorité ne traitent pas de la question du droit d'auteur sur les citations d'autrui, telles que les paroles de Kissinger rapportées par Ford, censément parce que les juges majoritaires n'ont pas estimé nécessaire de le faire, après avoir conclu qu'il y avait suffisamment de raisons, fondées sur d'autres parties du texte, pour conclure que l'article en cause violait le droit d'auteur.

[35] *Craft v. Kobler* is another fair use case. It, like *Harper & Row*, found that copyright infringement had occurred. The defendant, Kobler, had written a biography of the musician Stravinsky, relying on what was referred to as the Craft-Stravinsky literature. This comprised: fifteen books on Stravinsky of which Craft was either the author or co-author; four “conversation” books written in the form of interviews of Stravinsky by Craft; a three volume compendium of Stravinsky’s correspondence with explanations by Craft; and, one volume co-authored by Craft and Stravinsky’s widow. Craft was described as Stravinsky’s personal assistant and amanuensis. Craft had inherited Stravinsky’s copyright interest in these works and the case was mainly concerned with that interest. The Court referred to *Suid* and *Rokeach* and stated that a writer could not claim copyright in the statements of another, and thus the use of quotes of third persons taken from the Craft-Stravinsky sources did not infringe Craft’s copyright. However, this conclusion did not relate to Craft’s interviews with Stravinsky but to Stravinsky’s reports of statements made by third parties. Since the particular passages were not relevant to the overall decision, the Court at footnote 8 on page 124 attributed them to the third persons at face value and did not consider whether they were Stravinsky’s narrative invention or whether they were the subject of copyright.

[36] Reference can be made as well to the descriptions of this area of United States law that are found in several journals and texts. In K. Dunlap, “Copyright Protection for Oral Works: Expansion of the Copyright Law into the Area of Conversations” (1973), 20 *Bulletin of the Copyright Society of the U.S.A.* 285, the pre-1976 situation is described. It discusses the protection of oral statements under state “common law” of copyright. In V. L. Ruhga, “Ownership of Interviews: A Theory for Protection of Quotations” (1988), 67 *Nebr. L. Rev.* 675, at page 684, the author describes the jurisprudence respecting the post-1976 statutory copyright in quotations as being split:

[35] La décision *Craft v. Kobler* traite aussi de l’utilisation équitable. Dans cette affaire, comme dans l’affaire *Harper & Row*, il a été jugé qu’il y avait eu violation du droit d’auteur. Le défendeur, M. Kobler, avait écrit une biographie du musicien Stravinsky, se fondant sur ce que l’on a appelé les documents Craft-Stravinsky. Il s’agissait de 15 livres sur Stravinsky dont Craft était l’auteur ou le co-auteur, de quatre livres rapportant des «conversations» rédigées sous forme d’entrevues entre Stravinsky et Craft, d’un recueil de la correspondance de Stravinsky en trois volumes accompagné d’explications de Craft, et d’un volume dont ce dernier et la veuve de Stravinsky étaient les co-auteurs. Craft a été décrit comme l’assistant personnel et l’alter ego de Stravinsky. Il avait hérité des droits d’auteur de Stravinsky sur ces œuvres, et l’affaire portait principalement sur ces droits. Citant les décisions *Suid* et *Rokeach*, la Cour a dit qu’un écrivain ne pouvait réclamer un droit d’auteur sur les paroles d’autrui et qu’ainsi, l’utilisation des citations de tiers tirées des sources Craft-Stravinsky ne violait pas le droit d’auteur de Craft. Toutefois, cette conclusion ne visait pas les entrevues entre Craft et Stravinsky, mais plutôt les comptes rendus de déclarations de Stravinsky faits par des tiers. Étant donné que les passages en cause n’étaient pas pertinents quant à la décision globale, à la note 8 de la page 124 la Cour les a attribués à première vue à des tiers sans examiner s’il s’agissait d’une invention narrative de Stravinsky ou s’ils faisaient l’objet du droit d’auteur.

[36] On peut aussi se reporter aux articles sur ce domaine du droit américain qui ont été publiés dans plusieurs revues et textes. Dans un article intitulé «Copyright Protection for Oral Works: Expansion of the Copyright Law into the Area of Conversations» (1973), 20 *Bulletin of the Copyright Society of the U.S.A.* 285, K. Dunlap expose la situation antérieure à 1976. Cet article traite de la protection des déclarations orales en vertu de la «common law» du droit d’auteur aux États-Unis. Dans un article intitulé «Ownership of Interviews: A Theory for Protection of Quotations» (1988), 67 *Nebr. L. Rev.* 675, à la page 684, V. L. Ruhga qualifie de partagée la jurisprudence postérieure à 1976 relative au droit d’auteur que prévoit la loi à l’égard des citations:

When dealing with statutory copyright, courts have split on the issue of interview ownership. Some courts advocate interviewer ownership of the copyright. Others maintain that the interviewer and the interviewee separately own their respective contributions, unless otherwise agreed. Generally, the court's view of ownership determines the degree of copyright protection available. [Footnotes omitted.]

The article is concerned with the interviewee being able to control the use that is made of an interview, beyond use by the first interviewer. Such use can, of course, be controlled by contract.

[37] In A. S. Hirsch, "Copyrighting Conversations: Applying the 1976 Copyright Act to Interviews" (1981), 31 *Am. Univ. L. Rev.* 1071, at pages 1082-1083, it is suggested that interviews constitute works of joint authorship:

Under the contemporaneous intent standard, an interview qualifies as a joint work because the interviewer and interviewee meet with each other for the express purpose of conducting an interview. This goal is a manifestation of their intent to merge their respective contributions into one work, thereby establishing a work of joint authorship. Furthermore, because interviews necessitate interaction between two people, individual efforts on the part of either the interviewer or the interviewee cannot produce the same result. A participant in a conversation, therefore, should be considered a joint author of comments made by coparticipants. This proposition has been recognized by some courts. Therefore, although there is precedent supporting a finding that either the interviewer or interviewee individually owns the copyright in an interview, the better view is that the combined effort creates a work of joint authorship. [Footnotes omitted.]

[38] And in *Latman's The Copyright Law*, 6th ed. (Washington: Bureau of National Affairs, 1986), at page 115, note 3 the position of the United States Copyright Office is described as being that copyright in an interview can be held in part by the interviewee or interviewer or entirely by one or the other depending upon the agreement between them:

... with respect to interviews, the Copyright Office has stated:

[TRADUCTION] Lorsqu'ils traitent du droit d'auteur prévu par la loi, l'avis des tribunaux au sujet de la question de la propriété des entrevues est partagé. Certains sont d'avis que l'interviewer est propriétaire du droit d'auteur, tandis que d'autres soutiennent que l'interviewer et l'interviewé sont séparément propriétaires de leurs contributions respectives, à moins d'une entente prévoyant le contraire. En général, la perception qu'ont les tribunaux de la propriété détermine le degré de protection qu'offre le droit d'auteur. [Notes omises.]

Cet article traite de la possibilité qu'a l'interviewé de contrôler l'utilisation qui est faite de son entrevue, une fois qu'il l'a accordée. Naturellement, une telle utilisation peut être contrôlée par contrat.

[37] Dans l'article intitulé «Copyrighting Conversations: Applying the 1976 Copyright Act to Interviews» (1981), 31 *Am. Univ. L. Rev.* 1071, aux pages 1082 et 1083, A. S. Hirsch formule l'idée que les entrevues constituent des œuvres de paternité commune:

[TRADUCTION] Selon la norme d'intention simultanée, une entrevue est admissible comme œuvre commune parce que l'interviewer et l'interviewé se rencontrent dans le but exprès de faire une entrevue. Ce but est une manifestation de leur intention de fusionner leurs contributions respectives en une œuvre, créant ainsi une œuvre de paternité commune. De plus, étant donné que les entrevues nécessitent une interaction entre deux personnes, les efforts individuels de la part de l'interviewer ou de l'interviewé ne peuvent produire le même résultat. Par conséquent, un participant à une conversation devrait être considéré comme le co-auteur des commentaires de ses interlocuteurs. Certains tribunaux ont souscrit à cette thèse. Par conséquent, même s'il existe un précédent appuyant la conclusion selon laquelle l'interviewer ou l'interviewé est individuellement propriétaire du droit d'auteur sur une entrevue, il est préférable de considérer que leur effort commun crée une œuvre de paternité commune. [Notes omises.]

[38] Dans *Latman's The Copyright Law*, 6<sup>e</sup> éd., Washington: Bureau of National Affairs, 1986, à la page 115, note 3, la position du Bureau des droits d'auteur des États-Unis sur ce sujet est exposée. Selon le Bureau, le droit d'auteur sur une entrevue peut être détenu partiellement par l'interviewé ou par l'interviewer, ou entièrement par l'un ou l'autre, selon la convention qui les lie:

[TRADUCTION] [. . .] pour ce qui est des entrevues, le Bureau des droits d'auteur a déclaré ceci:

“A work consisting of an interview often contains copyrightable authorship by the person interviewed and the interviewer. Each has the right to claim copyright in his or her own expression in the absence of an agreement to the contrary. Where an application for such a work names only the interviewee or the interviewer as the author and claimant, and where the nature of authorship is described as “entire text,” it is unclear whether the claim actually extends to the entire work, or only to the text by the interviewee or interviewer. In any case where the extent of the claim is not clear, the Copyright Office must communicate with the applicant for clarification.”

Compendium II of Copyright Office Practices §317.

An application naming only the interviewer or interviewee as the author but listing “text” instead of “entire text” as the nature of authorship will be interpreted as asserting a claim only for the interviewer or interviewee’s portion of the interview.

#### Effect of Tele-Direct Decision

[39] Counsel for the defendants argues that the jurisprudence in *Walter v. Lane*, *Express Newspapers* and *Gould Estate* cases, as well as being distinguishable because none of it deals directly with a second person taking the quoted words of an interviewee, is no longer good law in Canada because it is all based on the premise that copyright law protects an author’s labour. For example, in *Walter v. Lane*, Earl of Halsbury L.C., said at page 545:

... I should very much regret it if I were compelled to come to the conclusion that the state of the law permitted one man to make profit and to appropriate to himself the labour, skill, and capital of another. And it is not denied that in the case the defendant seeks to appropriate to himself what has been produced by the skill, labour, and capital of others. In the view I take of this case I think the law is strong enough to restrain what to my mind would be a grievous injustice.

And Lord Davey, at page 552:

... it is a sound principle that a man shall not avail himself of another’s skill, labour, and expense by copying the written product thereof. To quote the language of North J. in another case: “For the purposes of their own profit they

«La paternité d’une œuvre consistant en une entrevue la rend susceptible de faire l’objet d’un droit d’auteur détenu par l’interviewé et par l’interviewer. Chacun a le droit de revendiquer un droit d’auteur sur ses propres paroles en l’absence de convention prévoyant le contraire. Lorsqu’une demande relative à une telle œuvre ne désigne que l’interviewé ou l’interviewer comme auteur et demandeur, et lorsqu’il est indiqué que la paternité est revendiquée à l’égard du «texte intégral», la question de savoir si la demande s’étend réellement à l’œuvre intégrale, ou seulement au texte de l’interviewé ou de l’interviewer, n’est pas claire. En tout état de cause, lorsque la portée de la demande est imprécise, le Bureau des droits d’auteur doit communiquer avec le demandeur pour obtenir des éclaircissements».

Vol. II du Recueil des pratiques du Bureau des droits d’auteur §317.

Une demande qui ne désigne comme auteur que l’interviewer ou l’interviewé mais qui indique que la paternité est revendiquée à l’égard du «texte» plutôt que du «texte intégral» sera interprétée comme une revendication visant la partie de l’entrevue attribuable à l’interviewer ou à l’interviewé, selon le cas.

#### Incidence du jugement Télé-Direct

[39] L’avocat des défendeurs soutient qu’en plus de pouvoir être distingués parce qu’aucun d’eux ne traite directement d’une deuxième personne qui emprunte les paroles d’un interviewé, les décisions *Walter v. Lane*, *Express Newspapers* et *Gould Estate* ne représentent plus l’état du droit au Canada parce qu’elles sont toutes deux fondées sur la prémisse que la loi sur le droit d’auteur protège les efforts d’un auteur. Par exemple, Dans *Walter v. Lane*, le conte Halsbury L.C., dit à la page 545:

[TRADUCTION] [...] je trouverais très regrettable d’être contraint de conclure que l’état du droit a permis à un homme de tirer profit des efforts, de la compétence et du capital d’un autre et de se les approprier. Et il n’est pas nié qu’en l’espèce le défendeur cherche à s’approprier le produit de la compétence, des efforts et du capital d’autrui. Selon ma perception de la présente affaire, j’estime que la loi est assez forte pour empêcher ce qui, dans mon esprit, constituerait une cruelle injustice.

Et lord Davey, à la page 552:

[TRADUCTION] [...] il est un principe valable qui veut qu’un homme ne puisse se prévaloir de la compétence, des efforts et des dépenses d’autrui en copiant les écrits de ce dernier. Pour citer le juge North dans une autre affaire: «Pour leur

desire to reap where they have not sown, and to take advantage of the labour and expenditure of the plaintiffs in procuring news for the purpose of saving labour and expense to themselves.”

[40] Counsel argues that even if the words of an interviewee were previously copyrightable by the interviewer, as set out in the *Express Newspapers* and *Gould Estate* cases, the recent decision of the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct* has overruled that jurisprudence. As noted above, it is argued that the elements of creativity and originality that are now required for copyright protection cannot exist in the quoted words of another. In addition, as I understand the argument, it is that the *Tele-Direct* decision has turned Canadian copyright law, at least in so far as it is relevant for present purposes, from its previous alignment with the law of the United Kingdom towards an alignment with that of the United States.

[41] I do not interpret the *Tele-Direct* decision as having such a broad effect. In both the United States and Canada, jurisprudence has defined the requirement that copyright be granted in an “original” work, as meaning that the work originate from the author and that it not be copied from another.<sup>4</sup> In the United States this was initially the result of case law; the statutory requirement of “originality” was only added in 1976.<sup>5</sup> The requirement that a work be “original” has been a statutory requirement in Canada since 1924 when the *Copyright Act, 1921* [S.C. 1921, c. 24] enacted in 1921 came into force. That Act was largely copied from the United Kingdom *Copyright Act, 1911*. I am not persuaded that the Federal Court of Appeal intended a significant departure from the pre-existing law.<sup>6</sup> In the absence of an express decision from the Court of Appeal to the contrary, I think the law as set out in *Express Newspapers* and *Gould Estate* is still the law.

[42] One reason for being cautious about not over-extending the *Tele-Direct* decision is that it deals with an entirely different type of work from those in issue in this case. It deals with a compilation of data (a sub-compilation of the yellow pages of a telephone directory). The appropriate test to be applied when

propre profit, ils souhaitent récolter ce qu’ils n’ont pas semé et tirer profit des efforts et des dépenses des demandeurs en vue de se procurer des nouvelles afin de s’épargner des efforts et des dépenses.»

[40] L’avocat des défendeurs soutient que même si auparavant l’interviewer pouvait protéger les paroles d’un interviewé par le droit d’auteur, comme dans les affaires *Express Newspapers* et *Gould Estate*, l’arrêt récent de la Cour d’appel fédérale rendu dans l’affaire *Télé-Direct* a infirmé ce courant jurisprudentiel. Il a fait valoir, rappelons-le, que la citation de paroles d’autrui ne comporte pas les éléments de créativité et d’originalité maintenant exigés pour que soit accordée la protection du droit d’auteur. De plus, si j’ai bien compris, l’arrêt *Télé-Direct* aurait fait passer le droit d’auteur canadien, du moins dans la mesure où il est pertinent aux fins actuelles, de son alignement antérieur sur le droit du Royaume-Uni à un alignement sur celui des États-Unis.

[41] Selon moi, l’arrêt *Télé-Direct* n’a pas une portée aussi large. Tant aux États-Unis qu’au Canada, la jurisprudence définit l’exigence voulant que le droit d’auteur soit accordé à l’égard d’une œuvre «originale» comme signifiant que cette œuvre émane de l’auteur et qu’elle ne constitue pas un plagiat<sup>4</sup>. Aux États-Unis, c’est ce à quoi la jurisprudence avait initialement abouti; l’exigence d’«originalité» n’a été ajoutée à la loi qu’en 1976<sup>5</sup>. Au Canada, l’exigence voulant qu’une œuvre soit «originale» est prévue dans la loi depuis 1924, soit la date d’entrée en vigueur de la *Loi de 1921 concernant le droit d’auteur* [S.C. 1921, ch. 24] édictée en 1921. Cette Loi s’inspirait en grande partie de la *Copyright Act, 1911* du Royaume-Uni. Je ne suis pas convaincue que la Cour d’appel fédérale ait voulu s’écarter sensiblement du droit antérieur<sup>6</sup>. À défaut d’une décision contraire expresse de la Cour d’appel, j’estime que les règles de droit énoncées dans les décisions *Express Newspapers* et *Gould Estate* sont toujours valables.

[42] Le fait que l’arrêt *Télé-Direct* traite d’un type d’œuvre entièrement différent de celles qui sont en litige en l’espèce est une raison de plus pour hésiter à y accorder une portée trop large. Cet arrêt traitait d’une compilation de données (une sous-compilation des pages jaunes d’un annuaire téléphonique). Le juste

copyright is claimed for works that consist of compilations of data has been a difficult area. This is because such works are not likely to exhibit, on their face, indicia of the author's personal style or manner of expression.

[43] In the *Tele-Direct* decision the Court of Appeal indicated that the issue before it had arisen because of the amendments to the *Copyright Act* enacted in 1993 as part of the *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44, s. 53.<sup>7</sup> The Court noted that one of the elements required under that agreement was the protection by copyright of data bases, the Court questioned at paragraph 16 whether in fact the amendments had been drafted to effectively accomplish this objective. Interestingly, there is now a Bill before the United States Congress<sup>8</sup> to overrule the decision of the United States Supreme Court in *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.* 111 S. Ct. 1282 (1991), a decision in that country that had a result similar to *Tele-Direct* in this. There is debate among both United States and Canadian authors as to whether the *Feist* decision is limited to database type cases or will have wider ramifications.<sup>9</sup> Given this context and the express references in *Tele-Direct* to NAFTA and the implementation of that agreement, I am persuaded that the statements in *Tele-Direct* were not intended to effect a major change in the pre-existing jurisprudence.

#### Facts

[44] There is no dispute that copyright does not cover facts. This is trite law. Counsel for the defendants argues that the narrative portions of Mr. Holmes book merely constitute the reporting of facts, some of which are only found in Ms. Hager's book, but many of which are also found elsewhere in the published material on Shania Twain. It is argued that there are only so many ways in which you can report facts and this accounts for the similarity in wording

critère à appliquer lorsqu'un droit d'auteur est revendiqué à l'égard d'œuvres qui consistent en des compilations de données a soulevé certains problèmes. C'est parce que ces œuvres ne sont pas susceptibles de présenter, à première vue, des indices du style personnel ou du mode d'expression de leur auteur.

[43] Dans l'arrêt *Télé-Direct*, la Cour d'appel a indiqué que la question dont elle était saisie se posait en raison des modifications apportées à la *Loi sur le droit d'auteur* édictée en 1993 dans le cadre de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, art. 53<sup>7</sup>. La Cour a souligné que l'un des éléments requis aux termes de cet accord était la protection des bases de données par le droit d'auteur et, au paragraphe 16, elle s'est demandée, si, en fait, les modifications avaient été rédigées en vue d'atteindre cet objectif. Il est intéressant de noter que le Congrès américain est actuellement saisi d'un projet de loi<sup>8</sup> visant à infirmer la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.*, 111 S. Ct. 1282 (1991), arrêt qui a eu aux États-Unis une incidence similaire à celle de l'arrêt *Télé-Direct* au Canada. Il existe une controverse entre les auteurs américains et canadiens sur la question de savoir si l'arrêt *Feist* se limite aux affaires concernant des bases de données ou s'il aura des ramifications plus étendues<sup>9</sup>. Compte tenu de ce contexte et des renvois explicites à l'ALÉNA et à la mise en œuvre de cet accord qui sont faits dans l'arrêt *Télé-Direct*, je suis convaincue que les énoncés de la Cour d'appel dans *Télé-Direct* ne visaient pas à s'écarter substantiellement de la jurisprudence antérieure.

#### Faits

[44] Il n'est pas contesté que le droit d'auteur ne vise pas les faits. Cette règle est bien établie. L'avocat des défendeurs soutient que les parties narratives du livre de M. Holmes ne constituent qu'un compte rendu des faits, dont certains ne se trouvent que dans le livre de M<sup>me</sup> Hager, mais dont beaucoup se trouvent aussi ailleurs dans les documents publiés sur Shania Twain. Il soutient qu'il n'existe qu'un nombre limité de façons de rapporter des faits, et que c'est ce qui

and sentence structure.

[45] I do not accept the assertion that there are a limited number of ways in which to recount facts. The method of expression is individual. It can be very different for different authors, as is evident from the text of some of the material to which Mr. Holmes refers as an allegedly common source.

[46] The defendants cited many authorities that have dealt with biographies and that establish the principle that there is no copyright in facts: *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818 (App. Div.), at pages 847-848; affirmed by [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.); *Kartar Singh Giani v. Ladha Singh*, [1934] I.L.R. 16 Lah 103;<sup>10</sup> *Matthewson v. Stockdale* (1806), 12 Ves. Jun. 270; 33 E.R. 103; *Harper & Row, supra*, at page 621; *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*, 366 F.2d 303 (2d Cir. 1966), at page 306; *Norman v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 333 F.Supp. 788 (S.D.N.Y. 1971), at page 788; *Craft v. Kobler, supra*, at page 123. The plaintiff does not dispute this. This is simply not an issue. The question in each case involves an assessment of the similarity of the form of expression in which the facts are conveyed, based on the particular facts of the case.

### Fair Dealing

[47] The concept "fair dealing" in sections 29, 29.1 and 29.2 of the *Copyright Act* is quite different from that of "fair use" in the United States.<sup>11</sup> The most significant difference is that under Canadian copyright law the use of the copied material must come within one of the specific purposes identified in the statute: research or private study (section 29), criticism or review (section 29.1), or news reporting (section 29.2).

[48] The relevant provisions read:

29. Fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright.

explique la similitude de vocabulaire et de structure de phrase.

[45] Je ne souscris pas à l'affirmation selon laquelle il existe un nombre limité de façons de rapporter des faits. Le mode d'expression est personnel. Il diffère d'un auteur à l'autre, comme en font foi certains des documents que M. Holmes cite comme source censément commune.

[46] Les défendeurs ont cité de nombreuses décisions qui ont traité des biographies et qui établissent le principe selon lequel le droit d'auteur ne protège pas les faits: *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818 (App. Div.), aux pages 847 et 848; confirmé par [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.); *Kartar Singh Giani v. Ladha Singh*, [1934] I.L.R. 16 Lah 103<sup>10</sup>; *Matthewson v. Stockdale* (1806), 12 Ves. Jun. 270; 33 E.R. 103; *Harper & Row, précité*, à la page 621; *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*, 366 F.2d 303 (2d Cir. 1966), à la page 306; *Norman v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 333 F.Supp. 788 (S.D.N.Y. 1971), à la page 788; *Craft v. Kobler, précité*, à la page 123. La demanderesse ne conteste pas ce principe. Cette question n'est tout simplement pas pertinente. Dans chaque cas il s'agit d'évaluer la similitude de la forme d'expression des faits en fonction des faits particuliers de l'espèce.

### Utilisation équitable

[47] La notion d'«utilisation équitable» («*fair dealing*») dont il est question aux articles 29, 29.1 et 29.2 de la *Loi sur le droit d'auteur* est très différente de celle d'«utilisation équitable» («*fair use*») qui s'applique aux États-Unis<sup>11</sup>. La différence la plus marquante est qu'aux termes de la loi canadienne sur le droit d'auteur, l'utilisation du document reproduit doit être visé par l'un des buts spécifiques énoncés dans la loi: recherche ou étude privée (article 29), critique ou compte rendu (article 29.1), ou encore communication des nouvelles (article 29.2).

[48] Les dispositions pertinentes prévoient ce qui suit:

29. L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

29.1 Fair dealing for the purpose of criticism or review does not infringe copyright if the following are mentioned:

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
  - (i) author, in the case of a work,
  - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
  - (iii) maker, in the case of a sound recording, or
  - (iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

29.2 Fair dealing for the purpose of news reporting does not infringe copyright if the following are mentioned:

[49] Counsel for the defendants argues that the use made of Ms. Hager's work falls within the concepts "[f]air dealing for the purpose of research" and "[f]air dealing for the purpose of criticism".

[50] I shall refer, first, to some of the evidence that describes the ECW book. Mr. Lecker stated that it "has all the qualities of every scholarly book we publish, which is synthesis of information, gathering of information, careful collation of sources, and attribution"<sup>12</sup> (emphasis added). A review in *Quill and Quire*, a respected journal of Canadian English language literature, was not very complimentary. It stated that the book "reads like a 200-page press release by a record company publicity hack,"<sup>13</sup> which relies on newspaper articles and a record store manager who once played in a band with Shania Twain. A review in the *Halifax Daily News*, however, was more favourable. It lauded ECW Press for having "stumbled on a profitable sideline producing biographies of pop culture icons."<sup>14</sup> It described the book as being thorough and comprehensive, although lacking in contact with the star herself. A favourable review also appeared in *Country Music News*.<sup>15</sup> A review in *The Globe and Mail* referred to the ECW book as a "standard pop bio."<sup>16</sup>

29.1 L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés:

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source:
  - (i) dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur,
  - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
  - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
  - (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

29.2 L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés:

[49] L'avocat des défendeurs soutient que l'utilisation qui a été faite de l'œuvre de M<sup>me</sup> Hager est visée par les notions d'«utilisation équitable aux fins de recherche» et d'«utilisation équitable aux fins de critique».

[50] Je me reporterai d'abord à certains des éléments de preuve qui décrivent le livre d'ECW. M. Lecker a dit que ce dernier [TRADUCTION] «possède toutes les qualités de chaque ouvrage érudit que nous publions, soit la synthèse d'informations, le regroupement d'informations, le rassemblement minutieux des sources et l'attribution»<sup>12</sup> (non souligné dans l'original). Une critique publiée dans *Quill and Quire*, une revue respectée d'ouvrages canadiens de langue anglaise, n'était pas très flatteuse. On y disait que le livre se lisait [TRADUCTION] «comme un communiqué de presse de 200 pages lancé par le publicitaire d'une compagnie de disques»<sup>13</sup>, et se fondait sur des articles de journaux et le témoignage d'un directeur de magasin de disques ayant déjà joué une fois dans un groupe avec Shania Twain. Une critique publiée dans le *Halifax Daily News*, était toutefois plus favorable. Elle félicitait ECW Press pour [TRADUCTION] «être tombée sur un à-côté lucratif en produisant des biographies d'idoles de la culture "pop"»<sup>14</sup>. Le livre, dit-on, est détaillé et complet, mais il y manque le

[51] The quality of a work, of course, is not relevant in assessing fair dealing, but the description of the nature of the book found in these reviews (a standard pop biography) is relevant in so far as it sets the context within which an assessment of the type of use that was made of the copied material is to be determined. Counsel for the defendants argues that any biography is a work of research. Mr. Lecker considered the use that was made of Ms. Hager's text to be fair dealing for the purpose of "criticism". The question whether the use made of Ms. Hager's text falls within either section 29 or 29.1 is, of course, for the Court to answer.

[52] There is a paucity of jurisprudence concerning what is meant by the word "research" in the legislation. One looks of course to the companion concept "private study" for assistance in interpreting what is meant. A second source of guidance is the dictionary definition of the word. The *Oxford English Dictionary*, 2nd ed. (1989) gives the following definition:

**Research** (noun): . . . 1. The act of searching (closely or carefully) *for* or *after* a specified thing or person. 2.a. A search or investigation directed to the discovery of some fact by careful consideration of study of a subject; a course of critical or scientific inquiry. (Usu. in *pl.*); b. Without article: Investigation, inquiry into thing. Also, as a quality of persons, habitude of carrying out such investigation.

**Research** (verb): 1. To search into (a matter or subject); to investigate or study closely. Also, to engage in research upon (a subject, a person, etc.).

[53] In *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), "Notes" that were designed for students studying certain literary works that contained large portions from those works were held not to fall under the fair dealing exception. The Court rejected the argument that the authors of the Notes, when dealing with the original works, were

contact avec la vedette elle-même. Une critique favorable a aussi paru dans *Country Music News*<sup>15</sup>. Une critique publiée dans *The Globe and Mail* a qualifié le livre d'ECW de [TRADUCTION] «biographie type d'une vedette de la musique "pop"»<sup>16</sup>.

[51] Évidemment, la qualité d'une œuvre n'est pas un facteur pertinent pour évaluer l'utilisation équitable, mais les descriptions que font ces critiques de la nature du livre (biographie type d'une vedette de la musique «pop») sont pertinentes dans la mesure où elles décrivent le contexte dans lequel doit se faire l'évaluation du type d'utilisation qui a été faite des extraits empruntés. L'avocat des défendeurs soutient que toute biographie constitue une œuvre de recherche. Selon M. Lecker, l'utilisation qui a été faite du texte de M<sup>me</sup> Hager constitue une utilisation équitable pour les fins d'une «critique». Évidemment, il appartient à la Cour de répondre à la question de savoir si cette utilisation relève des articles 29 ou 29.1.

[52] Il existe peu de jugements traitant du sens à donner au mot «recherche» qui figure dans la loi. Naturellement, il est possible d'examiner le sens du concept apparenté d'«étude privée» pour aider à interpréter ce mot. Les définitions tirées du dictionnaire sont une autre source d'inspiration. Voici celle que donne le *Oxford English Dictionary*, 2<sup>e</sup> éd. (1989):

[TRADUCTION] **Recherche** (nom): [. . .] 1. Rechercher (soigneusement ou attentivement) quelque chose ou quelqu'un. 2.a. Recherche ou enquête visant la découverte d'un fait par l'étude attentive d'un objet; démarche d'enquête critique ou scientifique. (Hab. au plur.) b. Sans article: Enquête, recherche sur une chose. Aussi, en tant que qualité des personnes, habitude d'effectuer une telle enquête.

**Rechercher** (verbe): 1. Examiner (une affaire ou un objet); fouiller ou étudier attentivement. Aussi, effectuer une recherche sur (un objet, une personne, etc.).

[53] Dans la décision *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), on a jugé que des «notes» portant sur certaines œuvres littéraires et destinées à des étudiants, lesquelles notes renfermaient de larges extraits des œuvres en question, n'étaient pas visées par l'exception relative à l'utilisation équitable. La Cour

engaged in private study or research. In addition, the expression “private study” has been interpreted as not including use for educational purposes: *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, at pages 613-614. The current U.K. copyright legislation, the *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48, sections 28, 29, 30 in force as of August 1, 1989, specifically provides that it is only use by the researcher him or herself that is included in the exception of fair dealing for the purpose of research.

[54] An Australian decision *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.) came to a similar conclusion with respect to that country’s copyright law. The defendants in that case tried to argue that a news clipping service they provided was fair dealing since their clients were engaged in research. The Court stated that the relevant activity was that of the copier (Jeffress) not its customers.

[55] The most significant factor, in my view, in interpreting what is meant by “research” in our legislation, is the fact that unlike fair dealing for the purpose of criticism or review, or news reporting, there is no requirement that the source be identified (when the use is for research). This indicates that the use contemplated by private study and research is not one in which the copied work is communicated to the public.

[56] I turn then to the meaning of “for the purpose of criticism” in section 29.1. I note first, that “criticism” is coupled with “review”. The principle of statutory interpretation *noscitur a sociis* would suggest that the two words are likely related. One relationship is that for the criticism or review to occur there need to be excerpts from and references to the works being criticized or reviewed. Also, when criticizing or reviewing any given work it may be necessary to use quotes from others for comparative purposes.

a rejeté l’argument selon lequel, lorsqu’ils traitent des œuvres originales, les auteurs des notes se livrent à une étude privée ou à une recherche. De plus, l’expression «étude privée» a été interprétée comme n’incluant pas une utilisation à des fins éducatives: *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, aux pages 613 et 614. La loi actuelle du Royaume-Uni sur le droit d’auteur, la *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, ch. 48, articles 28, 29 et 30 en vigueur en date du 1<sup>er</sup> août 1989, prévoit expressément que c’est seulement le chercheur qui est visé par l’exception relative à l’utilisation équitable pour les fins d’une recherche.

[54] Dans la décision australienne *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.), une conclusion similaire est tirée à l’égard de la loi sur le droit d’auteur de ce pays. Dans cette affaire, les défendeurs tentaient de faire valoir que le service de coupures de presse qu’ils offraient constituait une utilisation équitable étant donné que leurs clients effectuaient des recherches. La Cour a déclaré que c’est l’activité exercée par le plagiaire (Jeffress) et non celle de ses clients qui est pertinente.

[55] À mon avis, le facteur le plus important pour interpréter le sens du mot «recherche» dans notre loi est le fait que, contrairement à l’utilisation équitable aux fins de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles, il n’est pas exigé que la source soit identifiée (lorsque l’utilisation est faite aux fins de recherche). L’omission de cette exigence indique que l’utilisation visée par l’étude privée et la recherche ne comporte pas la communication au public de l’œuvre reproduite.

[56] Voyons maintenant la signification de l’expression «aux fins de critique» de l’article 29.1. Je souligne d’abord que le mot «critique» est accompagné de l’expression «compte rendu». Le principe d’interprétation des lois *noscitur a sociis* donnerait à croire que ces deux expressions sont probablement reliées. Par exemple, pour qu’il y ait critique ou compte rendu, il faut citer les œuvres faisant l’objet de la critique ou du compte rendu. Aussi, dans le cadre de la critique ou du compte rendu

[57] Among the definitions of the word “criticism” found in the *Oxford English Dictionary*, 2nd ed. (1989) are:

**Criticism:** . . .

The art of estimating the qualities and character of literary or artistic work; the function or work of a critic. . . . spec. The critical science which deals with the text, character, composition, and origin of literary documents . . . .

[58] The jurisprudence has established that it is not merely the text or composition of a work that may be the object of criticism but also the ideas set out therein. *Hubbard v Vosper*, [1972] 1 All ER 1023 (C.A.) is most often cited as setting out the relevant tests.

[59] Despite Mr. Holmes and Mr. Lecker’s efforts to characterize the use made of Ms. Hager’s work as being for the purpose of research or for the purpose of criticism, it simply does not come within those definitions. The use made of the quotations and paraphrases from Ms. Hager’s work was not for the purpose of doing research, nor was it for the purpose of criticizing either the text or the ideas in Barbara Hager’s book.

[60] Counsel for the defendants again cited United States authorities: *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 420 U.S. 376 (1975); *Rosemont Enterprises, supra*; *Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731 (2nd Cir. 1991); *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90 (2nd Cir. 1987). As noted above, I am reluctant to refer to these decisions because our law in this area is so different from that of the United States.

Industry Practice

[61] The evidence concerning industry practice is confused and unreliable. Mr. Lecker gave evidence that there was no difference in the practice in the industry between academic papers and mass market popular commercial works, with respect to when

d’une œuvre déterminée, il peut être nécessaire de citer d’autres œuvres à des fins de comparaison.

[57] Au nombre des définitions du mot «critique» figurant dans le *Oxford English Dictionary*, 2<sup>e</sup> éd. (1989) se trouve la suivante:

[TRADUCTION] **Critique:** [ . . . ]

Art. d’évaluer les qualités et la nature d’une œuvre littéraire ou artistique; fonction ou travail d’un critique. [ . . . ] Spéc., la science critique qui traite du texte, de la nature, de la composition et de l’origine des documents littéraires [ . . . ]

[58] La jurisprudence a établi que ce n’est pas simplement le texte ou la composition d’une œuvre qui peut faire l’objet d’une critique, mais aussi les idées qui y sont énoncées. *Hubbard v Vosper*, [1972] 1 All ER 1023 (C.A.), est l’arrêt le plus fréquemment cité pour les critères applicables à cet égard.

[59] Même si MM. Holmes et Lecker ont tenté de la qualifier d’utilisation aux fins de recherche et de compte rendu, l’utilisation qui a été faite de l’œuvre de M<sup>me</sup> Hager n’est tout simplement pas visée par ces définitions. L’utilisation qui a été faite des citations et des paraphrases tirées de l’œuvre de M<sup>me</sup> Hager n’a pas été faite aux fins de recherche non plus qu’aux fins de critique du texte ou des idées de l’œuvre de Barbara Hager.

[60] L’avocat des défendeurs a une fois de plus cité des sources américaines: *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 420 U.S. 376 (1975); *Rosemont Enterprises, précité*; *Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731 (2nd Cir. 1991); *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90 (2nd Cir. 1987). Comme je l’ai mentionné, j’hésite à me reporter à ces décisions en raison de la différence marquée qui existe entre notre droit et celui des États-Unis dans ce domaine.

Pratique de l’industrie

[61] La preuve concernant la pratique de l’industrie est confuse et peu fiable. Dans son témoignage, M. Lecker a dit que, selon la pratique de l’industrie, il n’y a pas de différence entre les ouvrages savants et les ouvrages commerciaux populaires destinés au marché

permission to copy the work of another was sought. He indicated that in both cases it was the length of the passage copied that was the governing factor. He stated that “what people will often do when they’re writing their articles is to write using smaller quotations precisely so that they don’t appear to be taking, you know to be taking, wholesale chunks out of somebody’s work.”<sup>17</sup> He states that this is done all the time within the Canadian publishing industry. Mr. Lecker’s opinion was that it was the practice in the Canadian industry for biographers to use quotations from interviews (private or public) which have been published, without first seeking permission from either the publisher of the interview or the interviewee. His evidence was also that there were no absolute standards. His evidence was self-serving, and as I have indicated elsewhere, I have no confidence in the accuracy of his evidence.

[62] Ms. Swayze gave evidence that there is a distinction between academic writing and books written for the popular commercial market. One of her reasons for saying that such exists was that, in her opinion, while academic writing may assist the author in achieving tenure, there is usually little money made from it. Also, she asserted that quite different types of works are involved in the case of commercial writers, and while academic writers are usually pleased to see their works referred to and excerpted by their peers, because it enhances their reputations, commercial writers are not pleased to have their work copied because it can diminish the commercial value of their work.

[63] Ms. Swayze also indicated that all copying from another’s work should be supported by permission from the first author, except for very small parts. When asked, however, whether it was Canadian publishing industry practice to require permission for every quote she said “I do not know.”<sup>18</sup> At one point in her evidence she stated that she doubted “that anyone would seek signed permission to use the actual words spoken by a person,”<sup>19</sup> while elsewhere she indicated the contrary. In response to whether it was unusual to see permissions given for the quoted words

de masse, pour ce qui est du moment où la permission de reproduire l’œuvre d’une autre personne est demandée. Il a indiqué que, dans les deux cas, la longueur des passages reproduits est le facteur déterminant. Il a ajouté que [TRADUCTION] «lorsqu’ils rédigent leurs articles, les auteurs ont souvent recours à des citations plus courtes précisément pour ne pas donner l’impression de copier de larges extraits de l’œuvre d’une autre personne»<sup>17</sup>. C’est, a-t-il dit, une pratique invariable dans l’industrie canadienne de l’édition. Selon lui, il est d’usage, dans les biographies, de se servir de citations tirées d’entrevues (privées ou publiques) qui ont été publiées, sans demander d’abord la permission de l’éditeur de l’entrevue ou de l’interviewé. Il a aussi indiqué qu’il n’existait aucune norme absolue. Son témoignage servait ses propres fins et, comme je l’ai indiqué ailleurs dans les présents motifs, je n’ai aucune confiance en son exactitude.

[62] Dans son témoignage, M<sup>me</sup> Swayze a déclaré qu’il y avait une distinction entre les ouvrages savants et ceux qui sont destinés à un marché commercial populaire. Elle a notamment expliqué qu’à son avis, même si la rédaction d’ouvrages savants peut aider l’auteur à obtenir la sécurité d’emploi, ce dernier n’en retire habituellement que peu d’argent. En outre, il s’agit selon elle d’ouvrages très différents dans le cas des auteurs commerciaux et, si les auteurs d’ouvrages savants sont habituellement heureux que leurs collègues mentionnent ou citent leur ouvrage parce que cela rehausse leur réputation, les auteurs commerciaux ne sont pas heureux de voir leurs œuvres reproduites car cela en diminue la valeur commerciale.

[63] M<sup>me</sup> Swayze a aussi indiqué que tout emprunt d’une œuvre d’autrui devrait faire l’objet d’une permission de la part du premier auteur, à l’exception des très brefs extraits. Toutefois, à la question de savoir si la pratique de l’industrie de l’édition canadienne consistait à exiger une permission pour chaque citation, elle a répondu: [TRADUCTION] «Je ne sais pas»<sup>18</sup>. À un moment, dans son témoignage, elle a dit douter que [TRADUCTION] «quelqu’un tente d’obtenir la permission écrite d’utiliser les paroles prononcées par une personne»<sup>19</sup> tandis qu’à un autre

of celebrities, she answered that it was “Not at all unusual, and it’s my position that it would be mandatory.”<sup>20</sup> Ms. Swayze stated that freelance writers typically would sell an interview, in three, four or five different places and that the Professional Writers’ Association of Canada was very active in protecting the copyright for writers in such situations.<sup>21</sup> From the description above it is clear that Ms. Swayze’s evidence was confused and contradictory. I am not prepared to rely on it.

[64] I cannot conclude from the evidence that an industry practice exists that leads to an implied consent to the copying. Indeed I doubt that “industry practice” can sanction breaches of copyright. It may reflect no more than the economic impracticality, in many instances, of pursuing copyright infringement because of the costs involved. In *Breen v. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129, at page 133, Mr. Justice Joyal of this Court held that “[a]cademic treatises, research papers and other written material enjoy as much copyright as any other work,” and that “[i]t is not open to anyone to presume that because . . . academic treatises are meant to be used by others that they should thereby be fully available to anyone” to copy. In *Slumber-Magic Adjustable Bed v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (B.C.S.C.), Madam Justice McLachlin commented on the argument that an infringement was justified because everyone in the industry used everyone else’s material. She expressed the view at page 119 that even if the evidence had established such a practice, it would not constitute reasonable grounds for concluding that there was no copyright in the plaintiff’s material (and presumably also for concluding that the use constituted fair dealing).

[65] The defendants made reference to biographies of Alanis Morissette, Sarah McLachlan and Neil Young and the use therein of quotations. These references tell one nothing, however, unless it is

moment elle a indiqué le contraire. À la question de savoir s’il était inhabituel de demander des permissions pour les paroles citées des célébrités, elle a répondu que cela n’était [TRADUCTION] «pas du tout inhabituel, et qu’à mon avis, cela serait obligatoire»<sup>20</sup>. M<sup>me</sup> Swayze a déclaré que les auteurs pigistes vendent habituellement une entrevue à trois, quatre ou cinq éditeurs différents, et que la Professional Writers’ Association of Canada s’occupait beaucoup de la protection du droit d’auteur des rédacteurs dans les cas de ce genre<sup>21</sup>. Il ressort de la description qui précède que le témoignage de M<sup>me</sup> Swayze était confus et contradictoire. Je ne suis pas disposée à m’y fier.

[64] D’après la preuve, je ne puis conclure qu’il existe au sein de l’industrie une pratique qui mène au consentement implicite de la reproduction. En fait, je doute que la «pratique de l’industrie» puisse sanctionner des violations du droit d’auteur. Tout au plus, une telle pratique ne saurait souvent refléter que l’impossibilité économique d’intenter des poursuites pour violation du droit d’auteur en raison des coûts que cela représente. Dans la décision *Breen c. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129, à la page 133, le juge Joyal, de la présente Cour, a statué que «[l]es traités savants, les dissertations, etc. sont protégés par un droit d’auteur au même titre que n’importe quel autre ouvrage» et que «[p]ersonne n’a le droit de supposer que, parce [. . .] qu’ils [les traités savants] sont destinés à l’usage d’autrui, n’importe qui peut s’en servir» pour les reproduire. Dans *Slumber-Magic Adjustable Bed. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.C.-B.), M<sup>me</sup> le juge McLachlin a commenté l’argument voulant qu’une violation soit justifiée parce que, dans l’industrie, tout le monde se sert des documents de tout le monde. À la page 119, elle a exprimé l’opinion que même si la preuve avait établi l’existence d’une telle pratique, ce ne serait pas un motif raisonnable de conclure qu’il n’y a pas de droit d’auteur à l’égard des documents de la demanderesse (et censément aussi de conclure que cette utilisation est équitable).

[65] Les défendeurs ont renvoyé à des biographies d’Alanis Morissette, de Sarah McLachlan et de Neil Young, ainsi qu’à l’utilisation qui y est faite des citations. Ces renvois n’ajoutent rien, toutefois, à

known whether the words of the quotations were spoken in a public forum where the individual was in a sense giving them out to all the world, whether they were spoken in a public forum but the speaker asserted a right to control their subsequent use, or whether they were said in a private interview such that the reporter could hold copyright.

#### Summary of Conclusions re: Copyright Infringement

[66] I am not prepared to rely on the United States jurisprudence relating to third party quotes to which counsel for the defendants referred. The Court of Appeal made it very clear in the *Tele-Direct* decision that the use of United States jurisprudence in the copyright area must be approached with great care. It is well known that the history of copyright law in that country has been different from our own. For example, the United States only became a signatory to the Berne Convention in 1989, and the words of the United States constitution have always had a defining role in the development of jurisprudence in that country. Furthermore, it is not as clear as counsel seemed to suggest that the requirement of originality in that country has led to a denial of copyright by an interviewer in the words spoken by an interviewee.

[67] I am not persuaded that the *Tele-Direct* decision overrules the earlier jurisprudence found in the *Express Newspapers* and *Gould Estate* cases. Also, while counsel for the defendants sought to characterize Ms. Hager's work as a compilation, it is not of that nature. The fact that she chose to present her profile of Shania Twain by using the direct quotations she elicited from Ms. Twain in the interview does not lessen its status as an original literary work. In *Slumber-Magic, supra*, an advertising brochure was described as a compilation of old and new materials, although it could probably also have been described as a pamphlet or "sheet of letter press."<sup>22</sup>

moins de savoir si les paroles citées ont été prononcées dans un lieu public où la personne en question les offrait au monde entier, si elles ont été prononcées dans un lieu public mais que la personne en question a revendiqué le droit d'en contrôler l'usage ultérieur ou si elles ont été prononcées dans une entrevue privée de sorte que la personne en question pourrait être titulaire d'un droit d'auteur sur celles-ci.

#### Résumé des conclusions au sujet de la violation du droit d'auteur

[66] Je ne suis pas disposée à me fonder sur la jurisprudence américaine concernant les citations de tiers que l'avocat des défendeurs a invoquée. Dans l'arrêt *Télé-Direct*, la Cour d'appel a très clairement indiqué qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection le recours à la jurisprudence américaine dans le domaine du droit d'auteur. Il est notoire que l'histoire du droit d'auteur dans ce pays diffère de la nôtre. Par exemple, ce n'est qu'en 1989 que les États-Unis sont devenus signataires de la Convention de Berne, et le libellé de la constitution des États-Unis a toujours eu un rôle déterminant dans l'évolution de la jurisprudence dans ce pays. En outre, il n'est pas évident, comme l'avocat des défendeurs semble l'indiquer, que l'exigence d'originalité dans ce pays ait mené au refus d'accorder à un interviewer un droit d'auteur sur les paroles prononcées par un interviewé.

[67] Je ne suis pas convaincue que l'arrêt *Télé-Direct* infirme le courant jurisprudentiel antérieur représenté par les décisions *Express Newspapers* et *Gould Estate*. Même si l'avocat des défendeurs a cherché à qualifier l'œuvre de M<sup>me</sup> Hager de compilation, il ne s'agit pas d'un travail de cette nature. Le fait qu'elle ait choisi de présenter son profil de Shania Twain en ayant recours à des citations directes obtenues dans le cadre d'une entrevue avec Shania Twain n'amointrit pas sa qualité d'œuvre littéraire originale. Dans la décision *Slumber-Magic*, précitée, une brochure publicitaire a été qualifiée de compilation d'anciens et de nouveaux documents, même si elle aurait probablement pu être qualifiée de dépliant ou de «lettre circulaire»<sup>22</sup>.

[68] While the decisions in *Express Newspapers* and *Gould Estate* do not deal directly with a dispute between an interviewer and a third party who has copied the words of an interviewee, the statements in those cases that the interviewer holds the copyright are unequivocal. I consider them to state the law applicable to the circumstances of this case. The quoted words of Ms. Twain cannot be divorced from the context in which they were spoken. They were elicited by Ms. Hager in response to questions she had framed. They were not made to the public at large. She chose the parts of her interview with Shania Twain that would be incorporated into the monograph she wrote. If she had not created the work “Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots”, the quoted words would not have been available for copying.

[69] It was made very clear in the *Slumber-Magic* decision, referred to above, and in other cases, that when assessing copyright protection one must not dissect the work into fragments. It is not appropriate then to fragment Barbara Hager’s work and treat the quotes as independent parts. Barbara Hager’s work required each of (1) skill, (2) judgment and (3) labour for its creation.

[70] As appears from what has been written above, I have found that the taking of parts of Ms. Hager’s text constituted neither fair dealing, nor could one imply consent as a result of an alleged practice in the industry.

[71] I conclude that Michael Holmes breached Barbara Hager’s copyright in her chapter “Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots,” when he copied parts of it into his book *Shania Twain: On My Way*.

#### Damages—Share of Profits—Remedies

[72] That leaves for consideration a determination of the appropriate remedies.

[68] Même si les décisions *Express Newspapers* et *Gould Estate* ne portent pas directement sur un litige opposant un interviewer et un tiers ayant reproduit les paroles d’un interviewé, elles établissent toutes deux de manière non équivoque que l’interviewer est titulaire du droit d’auteur sur ces paroles. J’estime que ces jugements expriment l’état du droit applicable aux circonstances de l’espèce. Les paroles de Shania Twain qui ont été citées ne peuvent être séparées du contexte dans lequel elles ont été prononcées. Elles ont été suscitées par M<sup>me</sup> Hager en réponse aux questions que cette dernière avait préparées. Elles n’étaient pas destinées au public en général. M<sup>me</sup> Hager a choisi les parties de l’entrevue avec Shania Twain qui seraient intégrées à la monographie qu’elle rédigeait. Si elle n’avait pas créé l’œuvre intitulée «Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots», les paroles citées n’auraient pas été disponibles en vue d’être reproduites.

[69] Dans la décision *Slumber-Magic*, précitée, et dans d’autres affaires, il est très clairement établi qu’au moment d’évaluer la protection conférée par le droit d’auteur, il ne faut pas fragmenter l’œuvre en cause. Il ne convient donc pas de fragmenter l’œuvre de Barbara Hager et de traiter les citations comme des parties indépendantes. L’œuvre de Barbara Hager nécessitait à la fois: 1) de l’habileté; 2) du jugement; et 3) des efforts en vue de sa création.

[70] Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, j’ai conclu que la reproduction de parties du texte de M<sup>me</sup> Hager ne constitue pas une utilisation équitable, non plus qu’il est possible de présumer d’un consentement à la reproduction découlant d’une soi-disant pratique au sein de l’industrie.

[71] Je conclus que Michael Holmes a porté atteinte au droit d’auteur que Barbara Hager détient à l’égard de son chapitre intitulé «Shania Twain: Buckskin and Cowboy Boots», en reproduisant des extraits dans son livre intitulé *Shania Twain: On My Way*.

#### Domages-intérêts—Quote-part des bénéfices—Recours

[72] Il reste à examiner les redressements appropriés.

[73] Section 35 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the *Copyright Act* states:

35. (1) Where a person infringes copyright, the person is liable to pay such damages to the owner of the copyright as the owner has suffered due to the infringement and, in addition to those damages, such part of the profits that the infringer has made from the infringement and that were not taken into account in calculating the damages as the court considers just.

(2) In proving profits,

(a) the plaintiff shall be required to prove only receipts or revenues derived from the infringement; and

(b) the defendant shall be required to prove every element of cost that the defendant claims. [Emphasis added.]

[74] Damages are difficult to quantify in this case, as they are in many copyright cases. *Honour Song* and *On My Way* are not directly competing books. *Honour Song* is found in book stores in the Native Studies or Canadian Studies section. *On My Way* is a “pop” biography. At the time that *On My Way* was published Ms. Hager was writing a full length biography of Shania Twain for which she was going to use the notes and tape recording of her interviews. The fact that both her book and the ECW book were in preparation was reported in *The Globe and Mail* in August 1997.<sup>23</sup> Thus, both Mr. Lecker and Mr. Holmes would have known that she was writing a book about Shania Twain. Ms. Hager was delayed in producing her book because of an illness in her family. She states that she was forced to change the focus of her book and write a different type of work than had originally been planned, in light of Mr. Holmes’ plagiarism of her work.

[75] In cases where damages are difficult to assess, it is proper to make an award by assuming that there had been a reasonable fee paid by Mr. Holmes to Ms. Hager for the use of her work. Evidence demonstrated that what constitutes a reasonable fee for permission to use part of a copyright work varies depending upon the quantity that is to be used and the purpose to which it will be put. Barbara Hager’s evidence was that had permission been sought she would not have given it. She considered the interview to be one of the

[73] L’article 35 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la *Loi sur le droit d’auteur* dispose:

35. (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu’il allègue. [Non souligné dans l’original.]

[74] Comme dans de nombreuses affaires en matière de droit d’auteur, il est difficile de quantifier les dommages subis en l’espèce. *Honour Song* et *On My Way* ne sont pas des livres en concurrence directe. Dans les librairies, *Honour Song* se trouve dans la section des études autochtones ou des études canadiennes. *On My Way* est une biographie «populaire». Au moment de la publication de *On My Way*, M<sup>me</sup> Hager rédigeait une biographie complète de Shania Twain pour laquelle elle allait se servir des notes et de l’enregistrement de ses entrevues. En août 1997, *The Globe and Mail* faisait état du fait que son livre et celui d’ECW étaient en préparation<sup>23</sup>. MM. Lecker et Holmes auraient donc su que M<sup>me</sup> Hager écrivait un livre sur Shania Twain. M<sup>me</sup> Hager a été retardée dans son travail en raison de la maladie d’un membre de sa famille. Elle dit qu’elle a été contrainte de changer le sujet de son livre et d’écrire un type différent d’ouvrage que celui qu’elle avait prévu à l’origine parce que M. Holmes avait plagié son œuvre.

[75] Dans les cas où il est difficile d’évaluer les dommages-intérêts, il convient d’attribuer une somme en présumant que M. Holmes a versé des honoraires raisonnables à M<sup>me</sup> Hager pour l’utilisation de son ouvrage. La preuve a démontré que ce qui représente des honoraires raisonnables pour obtenir la permission d’utiliser une partie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur varie selon l’importance de l’emprunt et l’usage auquel il est destiné. Dans son témoignage, Barbara Hager a dit que, si la permission lui avait été

most valuable assets of her career and she intended to use it herself. While counsel for the plaintiff argues that one cannot use the “fee assessment” approach to damages when the author asserts that permission would never have been given, I am not persuaded that the law is so categorical. As I understand the jurisprudence it is that one should not force a copyright-owner to accept a court assessed fee in lieu of an injunction. Keeping in mind the plaintiff’s reluctance to allow her work to be used at all, I consider \$9,000 to be a reasonable fee.

[76] I turn then to whether the plaintiff should also be awarded a share of the defendants’ profits. The record keeping by the defendants, or at least that presented to the Court, is truly abysmal. It is incomplete and has the earmarks of being deliberately confusing. Counsel on his clients’ behalf, admitted to net revenues by ECW of \$25,952 (from Canadian sales) and \$52,373 (from sales in the United States and Europe). He then argues that expenses of \$26,457.10 should be allocated against the Canadian revenues and that the revenues from non-Canadian sales should not be included in the accounting of profits because the *Copyright Act* does not have extraterritorial effect. Alternately, he argues that the total claimed expenses of \$66,142 should be subtracted from the \$78,325 revenue, leaving \$13,000 profit. I frankly do not believe the revenue figure. I note that the mass market seal edition was planned for a first run of 50,000 copies. It is hard to believe that a book selling only 8,000-9,000 copies would merit a mass market edition of that size. There is evidence that at least 13,000 copies of the original book were published and that the cover price was \$16.95. The percentage retained by the distributor varies with the distribution agreements: 12% or 6% for General Distribution Services, depending upon point of shipment; 27% for the U.S. distributor Login; and 40% for the European distributor Turnaround. Nevertheless, the plaintiff is required to prove revenues and thus, on the basis of the evidence before

demandée, elle ne l’aurait pas accordée. Elle considère que l’entrevue constituait l’un des atouts les plus précieux de sa carrière et elle entendait s’en réserver l’usage. Même si l’avocat de la demanderesse prétend qu’on ne peut avoir recours à la méthode de l’«évaluation des honoraires» pour déterminer les dommages-intérêts lorsque l’auteur affirme que la permission n’aurait jamais été accordée, je ne suis pas convaincue que la loi soit à ce point catégorique. Selon moi, il ressort de la jurisprudence qu’on ne peut contraindre le titulaire d’un droit d’auteur à accepter des honoraires établis par la Cour à la place d’une injonction. Vu l’hésitation de la demanderesse à autoriser que l’on utilise de quelque manière son œuvre, j’estime que la somme de 9 000 \$ correspond à des honoraires raisonnables.

[76] Je passe maintenant à la question de savoir s’il convient d’attribuer aussi à la demanderesse une quote-part des bénéfices des défendeurs. La comptabilité des défendeurs, ou du moins ce qui a été présenté à la Cour, est véritablement lamentable. Elle est incomplète et semble avoir été délibérément embrouillée. Pour le compte de ses clients, l’avocat des défendeurs a admis qu’ECW avait touché des revenus nets de 25 952 \$ (des ventes canadiennes) et de 52 373 \$ (des ventes aux États-Unis et en Europe). Il a ensuite fait valoir qu’il fallait déduire des dépenses totalisant 26 457,10 \$ des revenus canadiens, et que les revenus provenant des ventes non canadiennes ne devraient pas être inclus dans la comptabilisation des bénéfices parce que la *Loi sur le droit d’auteur* n’a pas de portée extra-territoriale. Subsidiairement, il fait valoir que le total des dépenses réclamées, qui s’élève à 66 142 \$, devrait être soustrait du revenu de 78 325 \$, donnant ainsi un bénéfice de 13 000 \$. Je n’ajoute aucunement foi à ce chiffre. Je souligne que le nombre de copies de la première impression de l’édition de seal destinée au marché de masse a été établi à 50 000. Il est difficile de croire qu’un livre qui ne s’est vendu qu’à 8 000 ou 9 000 exemplaires justifie un tirage aussi important pour le marché de masse. Selon certains éléments de preuve, on a tiré au moins 13 000 copies du livre original, le prix indiqué sur la couverture étant de 16,95 \$. Le pourcentage conservé par le distributeur varie selon les accords de distribution: 12 % ou 6 %

me, I am forced to accept as a starting point the admission that net revenues were \$78,325. In so far as expenses are concerned, counsel for the plaintiff has agreed that the amounts of \$2,410.71 for colour scanning, \$27,178 for printing, \$7,508.19 for photo permissions and \$7,176.75 for advertising were proven and are properly deductible from the revenues. These are amounts paid to independent third parties pursuant to invoices that in most instances identify the expense as relating to the Shania Twain book. The other alleged expenses in my view have not been properly proven. This includes not only the expenses that ECW claims but also those claimed by Michael Holmes. Deducting the expenses that have been proven from the admitted revenues leaves \$34,053. Ms. Hager should receive 10% of this. I have not taken into account the grants ECW receives from arts councils.

[77] I do not accept the argument that non-Canadian revenues should not be included. The books were published in Canada, sent from Canada for sale abroad and the revenues were paid to the defendants.

[78] A judgment will therefore issue requiring the defendants to pay the plaintiff \$12,405 and the costs of her action.

<sup>1</sup> Exhibit 4(45).

<sup>2</sup> [S. 3 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 3).]

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

<sup>3</sup> [S. 2 (as am. *idem*, s. 1).]

2. In this Act,

"infringing" means

pour General Distribution Services, en fonction du point d'expédition; 27 % pour le distributeur américain Login; et 40 % pour le distributeur européen, Turnaround. Néanmoins, la demanderesse est tenue de prouver les revenus et, d'après les éléments de preuve qui m'ont été soumis, je suis contrainte de prendre pour point de départ l'aveu selon lequel les revenus nets s'élevaient à 78 325 \$. Pour ce qui est des dépenses, l'avocat de la demanderesse a convenu que les montants de 2 410,71 \$ pour la lecture optique couleur, 27 178 \$ pour l'impression, 7 508,19 \$ pour les autorisations relatives aux photographies et de 7 176,75 \$ pour la publicité ont été prouvés et sont à juste titre déductibles des revenus. Il s'agit de sommes versées à des tiers indépendants qui ont envoyé des factures, lesquelles mentionnent pour la plupart que la dépense est afférente au livre sur Shania Twain. J'estime que les autres dépenses alléguées n'ont pas été prouvées adéquatement. Cela inclut non seulement les dépenses qu'ECW réclame mais aussi celles dont Michael Holmes fait état. Après déduction des revenus admis des dépenses prouvées, il reste 34 053 \$. M<sup>me</sup> Hager devrait recevoir 10 % de ce montant. Je ne suis pas tenue de prendre en compte les subventions qu'ECW reçoit des conseils des arts.

[77] Je ne souscris pas à l'argument selon lequel les revenus non canadiens ne doivent pas être inclus. Les livres ont été publiés au Canada, et expédiés à partir du Canada en vue d'être vendus à l'étranger, et les revenus ont été versés aux défendeurs.

[78] Par conséquent, il sera ordonné aux défendeurs de verser à la demanderesse la somme de 12 405 \$ ainsi que les dépens de son action.

<sup>1</sup> Pièce 4(45).

<sup>2</sup> [Art. 3 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 3).]

3. (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif:

<sup>3</sup> [Art. 2 (mod., *idem*, art. 1).]

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

«contrefaçon»

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

<sup>4</sup> H. G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1967), at pp. 42-43, fn. 110; Howard B. Abrams, "Originality and Creativity in Copyright Law" (1992), 55 *Law & Contemp. Prob.* 3, at p. 7.

<sup>5</sup> Abrams, *ibid.*, at p. 7.

<sup>6</sup> Although H. P. Knopf, "Limits on the Nature and Scope of Copyright", in G. F. Henderson, ed., *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (Scarborough, Ont.: Carswell, 1994) 229 states, at p. 241:

As more and more attempts are made to bootstrap high technology and commercial information of no particular aesthetic value into the copyright system, courts seem to be applying a higher and higher threshold of originality in order to preserve some sense of the original purpose of copyright law, which was to encourage literary, artistic, dramatic and musical creativity.

<sup>7</sup> *North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America*, [1994] Can. T.S. No. 2 (hereinafter NAFTA).

<sup>8</sup> Bill H.R. 2652, *Collections of Information Antipiracy Act*, 2nd Sess., 105th Congress, 1998 (passed House of Representatives 19 May 1998); currently under consideration in the Senate, Bill S. 2291.

<sup>9</sup> There has been considerable debate as to whether *Feist* changed the pre-existing law in the United States in a dramatic fashion or merely added a minor gloss for databases. H. P. Knopf, *supra*, note 6, at p. 240, suggests the former. H. B. Abrams, *supra*, note 4, at p. 43, states that *Feist* constitutes a fundamental re-examination and reformulation of the concept of originality applicable to all works of authorship, but he concludes that the decision will really have little effect, even on compilations, because the creativity component can be easily satisfied. In *Goldstein's Copyright*, 2nd ed. (New-York: Aspen Law & Business) §2.2.1 the *Feist* decision is described as a "significant departure from precedent" while at the same time evidencing "an intention to immunize most classes of copyrightable works from case-by-case scrutiny for creative content." Opposing views on the merits of the *Feist* decision are found in David Allsebrook, "Originality is 'No Sweat': Originality in the Canadian Law of Copyright" (1992), 9 *Can. Intell. Prop. Rev.* 270, and Norman Siebrasse, "Copyright in Facts and Information: *Feist Publications* is Not, and Should Not Be, the Law in Canada" (1994), 11 *Can. Intell. Prop. Rev.* 191. An analysis of the decision is also found in Pamela Samuelson, "The Originality Standard for Literary Works Under U.S. Copyright Law" (1994), 42 *Am. J. Comp. L.* 393.

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

<sup>4</sup> H. G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2<sup>e</sup> éd., Toronto: Carswell, 1967, aux p. 42 et 43, note 110; Howard B. Abrams, «Originality and Creativity in Copyright Law» (1992), 55 *Law & Contemp. Prob.* 3, à la p. 7.

<sup>5</sup> Abrams, *ibid.*, à la p. 7.

<sup>6</sup> Bien que dans «Limits on the Nature and Scope of Copyright», publié dans G. F. Henderson, éd., *Copyright and Confidential Information Law of Canada*, Scarborough, Ont.: Carswell, 1994, 229, H. P. Knopf dise à la p. 241:

[TRADUCTION] Pendant que de plus en plus d'efforts sont faits pour intégrer l'information technologique et commerciale dépourvue de valeur esthétique dans le régime du droit d'auteur, les tribunaux semblent appliquer un seuil de plus en plus élevé d'originalité afin de préserver un peu l'esprit original de la loi sur le droit d'auteur, qui visait à favoriser la créativité littéraire, artistique, dramatique et musicale.

<sup>7</sup> *Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique* (ALÉNA), [1994] Can. T.S. n° 2.

<sup>8</sup> Bill H.R. 2652, *Collections of Information Antipiracy Act*, 2nd Sess., 105th Congress, 1998 (adopté par la Chambre des représentants le 19 mai 1998); actuellement à l'étude au Sénat, Bill S. 2291.

<sup>9</sup> Il y a un vif débat sur la question de savoir si l'arrêt *Feist* a modifié sensiblement le droit préexistant aux États-Unis ou s'il a simplement ajouté un complément mineur visant les bases de données. H. P. Knopf, *supra*, note 6, à la p. 240, suggère la première possibilité. H. B. Abrams, *supra*, note 4, à la p. 43, dit que l'arrêt *Feist* constitue un réexamen fondamental et une reformulation du concept d'originalité applicable à toutes les œuvres originales, mais il conclut que la décision n'aura qu'une faible incidence, même sur les compilations, parce que l'exigence de créativité peut être facilement respectée. Dans *Goldstein's Copyright*, 2<sup>e</sup> éd., (New York: Aspen Law & Business) §2.2.1 l'arrêt *Feist* est qualifié de [TRADUCTION] «changement important par rapport à la jurisprudence» tout en confirmant [TRADUCTION] «une intention d'immuniser la plupart des catégories d'œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur contre un examen individuel du contenu créateur». Des opinions opposées sur le bien-fondé de l'arrêt *Feist* sont exposées dans David Allsebrook, «Originality is "No Sweat": Originality in the Canadian Law of Copyright», (1992), 9 *Can. Intell. Prop. Rev.* 270, et Norman Siebrasse, «Copyright in Facts and Information: *Feist Publications* is Not, and Should Not Be, the Law in Canada» (1994), 11 *Can. Intell. Prop. Rev.* 191. Une analyse de cet arrêt se retrouve aussi dans Pamela Samuelson, «The Originality Standard for Literary Works Under U.S. Copyright Law» (1994), 42 *Am. J. Comp. L.* 393.

<sup>10</sup> An unusual case in that the same individual was the author of both books, one being a longer account of the same events mentioned in the first book. The author had assigned his copyright interest in the first book to the plaintiff. The usual indicator of copying, i.e., writing style, was thus not available to assess whether the second text was a copying of the first or an independent creation.

<sup>11</sup> Hugues G. Richard, "Concept of Infringement in the Copyright Act" in Henderson, ed., *supra*, note 6, 201, at p. 217; Knopf in Henderson, ed., *supra*, note 6, at pp. 258-259; D. Vaver, *supra* para. 15, at p. 101.

<sup>12</sup> Transcript, Vol. 2, at p. 339.

<sup>13</sup> Exhibit 4(51).

<sup>14</sup> Exhibit 4(52).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Transcript, Vol. 3, at pp. 501-502.

<sup>17</sup> Transcript, Vol. 2, at p. 280.

<sup>18</sup> Transcript, Vol. 2, at p. 235.

<sup>19</sup> Transcript, Vol. 2, at p. 227.

<sup>20</sup> Transcript, Vol. 2, at p. 239.

<sup>21</sup> Transcript, Vol. 2, at p. 240.

<sup>22</sup> W. L. Hayhurst, "Copyright Subject-Matter" in Henderson, ed., *supra*, note 6, at p. 61.

<sup>23</sup> Exhibit 4(13).

<sup>10</sup> Il s'agit d'une affaire inusitée en ce sens que la même personne était l'auteur des deux livres, le second étant un compte rendu plus long des événements relatés dans le premier. L'auteur avait cédé au demandeur son droit d'auteur sur le premier livre. L'indice habituel de plagiat, c'est-à-dire le style d'écriture, ne pouvait donc pas permettre d'évaluer si le second texte plagiait le premier ou était une création indépendante.

<sup>11</sup> Hugues G. Richard, «Concept of Infringement in the Copyright Act» publié dans Henderson, éd., *op. cit.*, note 6, 201, à la p. 217; Knopf dans Henderson, éd., *op. cit.*, note 6, aux p. 258 et 259; D. Vaver, *op. cit.*, par. 15, à la p. 101.

<sup>12</sup> Transcriptions, vol. 2, à la p. 339.

<sup>13</sup> Pièce 4(51).

<sup>14</sup> Pièce 4(52).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Transcriptions, vol. 3, aux p. 501 et 502.

<sup>17</sup> Transcriptions, vol. 2, à la p. 280.

<sup>18</sup> Transcriptions, vol. 2, à la p. 235.

<sup>19</sup> Transcriptions, vol. 2, à la p. 227.

<sup>20</sup> Transcriptions, vol. 2, à la p. 239.

<sup>21</sup> Transcriptions, vol. 2, à la p. 240.

<sup>22</sup> W. L. Hayhurst, «Copyright Subject-Matter» publié dans Henderson, éd., *supra*, note 6, à la p. 61.

<sup>23</sup> Pièce 4(13).