

T-3224-74

T-3224-74

Fly by Nite Music Co. Limited, Paul Hoffert Limited and Two Saggiararians Limited, carrying on business under the firm name and style of Meadiatrix Publishing Company, GRT of Canada Limited, Skip and Paul Productions Limited and H.P. & Bell Management Limited (*Plaintiffs*)

v.

Record Wherehouse Ltd. (*Defendant*)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, February 18; Ottawa, March 14, 1975.

Copyright—Infringement—Defendant importing albums from U.S. for resale in Canada—Whether plaintiffs have copyright in albums—Whether infringement—Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 3, 4, 17 and 45.

Records come within the definition of “work” under section 2 of the *Copyright Act*. The infringement provisions of section 17(4) of the Act apply to the unlawful distribution in Canada of records, which, though lawfully made and purchased outside Canada, had been deleted from sales offerings and dumped on the Canadian market. Further, as to the application of the infringement provisions, copyright subsists not only in the masters, but in the records as well. Under section 4(3) of the Act, copyright subsists in “contrivances by which sounds may be mechanically reproduced.”

Albert v. Hoffnung & Company Limited (1921) 22 S.R.N.S.W. 75, agreed with.

ACTION.

COUNSEL:

B. H. Solomon for plaintiffs.
R. G. Slaght for defendant.

SOLICITORS:

Bernard H. Solomon & Associates, Toronto, for plaintiffs.
McCarthy & McCarthy, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: This claim for an alleged infringement of copyright arises out of the importation into Canada by the defendant of a quantity of record albums for resale. The albums, entitled “Can You Feel It” by a musical group known as “Lighthouse”, consisted of a single 12”, 33½

Fly by Nite Music Co. Limited, Paul Hoffert Limited et Two Saggiararians Limited, faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Meadiatrix Publishing Company, GRT of Canada Limited, Skip and Paul Productions Limited et H.P. & Bell Management Limited (*Demandereses*)

c.

b Record Wherehouse Ltd. (*Défenderesse*)

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, le 18 février; Ottawa, le 14 mars 1975.

Droit d'auteur—Violation—La défenderesse importe des États-Unis des albums pour les revendre au Canada—Les demandereses sont-elles titulaires du droit d'auteur sur ces albums?—Y a-t-il eu violation du droit d'auteur?—Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, c. C-30, art. 2, 3, 4, 17 et 45.

Les disques sont visés dans la définition du mot «œuvre», donnée à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Les violations, énumérées à l'article 17(4) de la Loi, s'appliquent à la distribution illégale au Canada de disques qui, quoique fabriqués et achetés légalement hors du Canada, ont été rayés des catalogues et écoulés à des prix de dumping sur le marché canadien. En outre, en ce qui concerne les violations prévues par la Loi, le droit d'auteur existe non seulement à l'égard des matrices, mais aussi à l'égard des disques. En vertu de l'article 4(3) de la Loi, le droit d'auteur existe à l'égard «d'organes à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement».

Arrêt approuvé: *Albert c. Hoffnung & Company Limited* (1921) 22 S.R.N.S.W. 75.

ACTION.

AVOCATS:

B. H. Solomon pour les demandereses.
R. G. Slaght pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Bernard H. Solomon & Associés, Toronto, pour les demandereses.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE MAHONEY: Cette action en violation de droit d'auteur découle du fait que la défenderesse a importé au Canada pour les y revendre un certain nombre d'albums de disques. Ces albums, intitulés: «Can you Feel It», exécutés par un groupe musical connu sous le nom de «Light-

r.p.m. record disc with ten separate numbers. The music and lyrics of four of these had been composed by Ralph Cole; five had been composed by Skip Prokop and one by Dale Hillary. Cole, Prokop and Hillary had assigned all of their rights, throughout the world, in the musical compositions, to Meadiatrix Music and C.A.M.—U.S.A., Inc. in consideration of stipulated royalties.

Meadiatrix Music is an alias for Meadiatrix Publishing Company (hereinafter called "Meadiatrix"). C.A.M.—U.S.A., Inc. is a corporate entity serving no other purpose than to perform the function of Meadiatrix in the United States of America. At the expense of some precision, but with a view to minimizing the confusion inherent in the facts as I find them, I will hereafter simply refer to Meadiatrix although, strictly speaking, what was done in Canada was done by Meadiatrix itself while what was done in the United States was done by its corporate creature, C.A.M.—U.S.A., Inc.

Meadiatrix is owned by the plaintiffs, Fly by Nite Music Co. Limited, Paul Hoffert Limited (hereinafter respectively called "Fly by Nite" and "Hoffert") and Two Saggiarrians Limited and is the registered owner, in Canada and the United States, of the copyright to both lyrics and music of all the musical works recorded on the album.

The right to reproduce the copyright material mechanically in Canada was assigned by Meadiatrix to the plaintiff, GRT of Canada Limited. The right to reproduce the copyright material mechanically in "the United States, its territories and possessions" was assigned by Meadiatrix to Polydor Incorporated (hereinafter called "Polydor"). These rights could not be exclusive rights because of the compulsory licensing provisions of the copyright laws of both Canada and the United States. However, the performance of the copyright material by Lighthouse was amenable to exclusive arrangements.

The plaintiffs, Skip and Paul Productions Limited and H.P. & Bell Management Limited (hereinafter respectively called "Skip and Paul" and "H.P. & Bell") are entirely owned by Fly by Nite

house», consistait en un disque unique de douze pouces, 33½ tours comprenant dix morceaux différents. Ralph Cole avait composé les paroles et la musique de quatre de ces morceaux; Skip Prokop en avait composé cinq et Dale Hillary un. Cole, Prokop et Hillary avaient cédé tous leurs droits sur ces compositions musicales, pour tous pays, à la Meadiatrix Music et à la C.A.M.—U.S.A., Inc. contre redevances convenues.

La Meadiatrix Music est un autre nom de la Meadiatrix Publishing Company (ci-après désignée «Meadiatrix»). La C.A.M.—U.S.A., Inc. est une autre société dont le seul objet est de poursuivre aux États-Unis d'Amérique les activités de la Meadiatrix. Pour limiter la confusion qui, d'après moi, existe dans les faits et sacrifiant quelque peu la précision, je vais ci-après me référer simplement à la Meadiatrix quoique, strictement parlant, les opérations effectuées au Canada étaient traitées par la Meadiatrix elle-même, alors que celles effectuées aux États-Unis l'étaient par la C.A.M.—U.S.A., Inc., son prête-nom.

La Meadiatrix est la propriété des demanderes Fly by Nite Music Co. Limited, Paul Hoffert Limited (ci-après appelées respectivement «Fly by Nite» et «Hoffert») et Two Saggiarrians Limited; elle est le titulaire enregistré, au Canada et aux États-Unis, des droits d'auteur sur les paroles et la musique de tous les morceaux enregistrés dans l'album.

La Meadiatrix avait cédé à la défenderesse GRT of Canada Limited le droit de reproduction mécanique au Canada des œuvres musicales faisant l'objet du droit d'auteur. La Meadiatrix avait cédé à la Polydor Incorporated (ci-après appelée «Polydor») le droit de reproduction mécanique de ces œuvres [TRADUCTION] «aux États-Unis et dans ses territoires et possessions». Il ne pouvait s'agir de droits exclusifs en raison des dispositions prévoyant des licences obligatoires dans les lois du Canada et des États-Unis concernant le droit d'auteur. Cependant, l'exécution par le groupe Lighthouse des œuvres protégées par le droit d'auteur était susceptible de contrats d'exclusivité.

Les demanderes Skip and Paul Productions Limited et H.P. & Bell Management Limited (ci-après appelées respectivement «Skip and Paul» et «H.P. & Bell») appartiennent entièrement à la

and Hoffert. Skip and Paul had entered into service contracts with the individuals making up Lighthouse whereby it had the exclusive right to produce records wherein Lighthouse performed. It had assigned that right "for the territory of the world excluding Canada" to H.P. & Bell. Skip and Paul granted the exclusive right to manufacture and market the records it produced to the plaintiff, GRT of Canada Limited (hereinafter called "GRT"). H.P. & Bell had granted the exclusive right to manufacture and market the records it produced to Polydor.

GRT thus had the exclusive right in Canada, *inter alia*, to manufacture, produce, advertise, publicize, sell, distribute, license or otherwise use or dispose of the copyright material as played by Lighthouse. Polydor had the same exclusive right for "the world excluding Canada". The effect of the Polydor agreement was that Polydor had complete discretion as to what it would delete from its current offerings to the trade and was not liable to pay royalties in respect of "deletes".

During 1973, Lighthouse performed the copyright material, Skip and Paul and H.P. & Bell produced master discs or laquers for production of record discs and delivered the required numbers of copies of the masters to GRT and Polydor who proceeded to manufacture records for sale. The record discs, as manufactured, were intended to be offered to the public, in Canada and elsewhere, by GRT and Polydor respectively, as the album "Can You Feel It".

The record discs of the album manufactured in Canada by GRT and in the United States by Polydor are identical being produced from counterpart masters. The jackets in which the albums were presented to the public are identical in all respects except as to a space about one inch square in the lower righthand corner of both sides of the jacket. In that space the Canadian jacket contains the GRT logogram over the numerals 9230-1039; the American jacket contains the letters and numerals PO 5056 over the Polydor logogram.

Fly by Nite et à la Hoffert. La Skip and Paul avait passé des contrats de service avec les musiciens du groupe Lighthouse, lui conférant le droit exclusif de produire des disques des morceaux exécutés par le groupe Lighthouse. Elle avait cédé ce droit à la H.P. & Bell [TRADUCTION] «pour tous pays excepté le Canada». La Skip and Paul avait accordé à la demanderesse GRT of Canada Limited (ci-après appelée «GRT») le droit exclusif de fabriquer et de commercialiser les disques qu'elle produisait. La H.P. & Bell avait accordé à la Polydor le droit exclusif de fabriquer et de commercialiser les disques qu'elle produisait.

Ainsi la GRT avait, au Canada, le droit exclusif notamment de fabriquer, réaliser, vendre, diffuser les œuvres protégées par le droit d'auteur et exécutées par Lighthouse; de faire des annonces et de la publicité, de passer des contrats de licence à leur sujet; d'en faire tout autre usage ou d'en disposer. La Polydor avait le même droit exclusif pour [TRADUCTION] «tous pays excepté le Canada». En vertu de son contrat, la Polydor avait l'entière liberté de retirer certaines œuvres des nouvelles listes de disques qu'elle offrait sur le marché et n'avait aucune redevance à payer pour ces œuvres.

En 1973, le groupe Lighthouse exécuta des œuvres protégées par le droit d'auteur; la Skip and Paul et la H.P. & Bell en firent des disques mères ou matrices pour la production de disques et remirent un nombre convenu d'exemplaires de ces matrices à la GRT et à la Polydor qui se mirent à fabriquer des disques pour la vente. La GRT et la Polydor respectivement devaient commercialiser au Canada et ailleurs les disques ainsi fabriqués, dont l'album intitulé «Can You Feel It.»

Les disques de l'album fabriqués au Canada par la GRT et aux États-Unis par la Polydor sont identiques, ayant été produits à partir de matrices similaires. Les pochettes dans lesquelles les albums étaient présentés au public étaient identiques en tout point sauf un espace d'environ un pouce carré au coin inférieur droit des deux faces de la pochette. Dans ce rectangle de la pochette canadienne figurait le sténogramme de la GRT au-dessus des chiffres 9230-1039; sur la pochette américaine, les lettres et les chiffres PO 5056 figuraient au-dessus du sténogramme de la Polydor.

The album was very well received in the Canadian market; it appears, however, that Polydor soon deleted the album. In its summer '74 catalogue, Scorpio Music Distributors, an American firm specializing in the wholesaling of deleted records, offered the album in a warehouse clearance of stereo LP's at a price of \$1.00 (U.S.) each. From the date of its release, through the summer of 1974 and up to the date of the trial of this action, GRT had maintained prices of \$3.67 to distributors and \$4.29 to dealers. The suggested retail price in Canada was, and still is, \$7.29 but the actual retail price in most markets has been \$5.99 throughout.

The defendant is a wholesale distributor of records and tapes. From a base in Toronto, it sells those products throughout Canada primarily by catalogue advertising to the trade. It also retails from its Toronto outlet. On or about July 10, 1974 the defendant purchased a quantity of records from Scorpio Music Distributors, including 2,175 "Can You Feel It" albums at \$1.00 (U.S.) each. It imported these into Canada, paying 20% duty and 12% federal sales tax. It immediately put them on display and offered them for sale at \$1.99 each in its retail outlet and advertised their availability through its catalogue and otherwise to the wholesale market.

The defendant sold 110 albums at wholesale for \$1.55 each and 159 at retail for \$1.99 each. The remaining 1,906 have, since the commencement of this action, been sold to a purchaser in Belgium for 50 cents each. The invoice is dated January 16, 1975. It is acknowledged that the defendant did not realize a profit on the transactions.

The limited acceptance of the offer in the wholesale trade may be accounted for by the fact that this was not the first time that Lighthouse albums had been "dumped", to use the plaintiffs' terminology, in Canada. In April, 1974, the following letter was sent by Skip and Paul to some 300 retailers and wholesalers in Canada:

L'album a été très bien accueilli sur le marché canadien; il paraît cependant que la Polydor peu après discontinua la fabrication de l'album. Dans son catalogue de l'été 1974, la Scorpio Music Distributors, une entreprise américaine spécialisée dans la vente en gros de disques de fin de série, offrait, au cours d'une liquidation en entrepôt de microsillons stéréo, l'album au prix de \$1 (É.-U.) l'unité. Depuis la date de parution de l'album, pendant tout l'été de 1974 et jusqu'à la date de l'audition de cette action, la GRT avait maintenu ses prix de \$3.67 aux concessionnaires et de \$4.20 aux détaillants. Au Canada le prix de vente au détail suggéré était de \$7.29 et l'est encore, mais la plupart des magasins l'ont toujours vendu à \$5.99.

La défenderesse est un concessionnaire en gros de disques et de bandes magnétiques. A partir de son siège de Toronto, elle vend ces produits à travers le Canada en faisant principalement sa publicité par catalogue. Elle a aussi un point de vente au détail à Toronto. Le 10 juillet 1974 ou à une date voisine, la défenderesse a acheté un certain nombre de disques de la Scorpio Music Distributors, comprenant 2,175 albums «Can You Feel It» au prix de \$1 (É.-U.) l'unité. Elle les a importés au Canada en payant des droits de douane de 20 pour cent et la taxe fédérale de vente de 12 pour cent. Elle les a alors immédiatement exposés et mis en vente à \$1.99 l'unité à son point de vente au détail et, par son catalogue et par d'autres moyens, elle les a offerts aux grossistes.

La défenderesse a vendu 110 albums en gros au prix de \$1.55 l'unité et 159 au détail au prix de \$1.99 l'unité. Depuis l'introduction de cette instance, elle a vendu les 1,906 albums restant à un acheteur en Belgique pour 50 cents l'unité. La facture est datée du 16 janvier 1975. Il est admis que la défenderesse n'a réalisé aucun profit sur ces transactions.

Le peu de succès de l'offre auprès des grossistes peut s'expliquer par le fait que ce n'était pas la première fois que des albums du groupe Lighthouse étaient offerts au Canada à des prix de dumping, pour utiliser la terminologie des demandereses. En avril 1974 la Skip & Paul avait adressé la lettre suivante à quelque 300 détaillants et grossistes au Canada:

SUBJECT: IMPORTATION OF DUMPED OR DELETED LIGHTHOUSE ALBUMS FROM THE U.S.

Recently, there have been a large number of Lighthouse albums that were sold at dump prices in the U.S. and imported into Canada. As we own the Canadian copyright on this material any person, firm or corporation which has either offered for sale, sold, distributed or imported into Canada these albums has infringed on our Canadian copyright. Such infringement with prior knowledge is a federal offense, similar to that of handling bootleg or pirate produce.

The illegal albums in question so far include "One Fine Morning", "Thoughts Of Movin' On", "Lighthouse Live" and "Sunny Days" all on the Evolution label. The albums of the same names on the GRT label, are of course, still legitimate.

As you may appreciate, the existence of Lighthouse depends upon our receipt of our record royalties. We receive no royalties on deleted or dumped U.S. product. Further, the sale of these albums seriously hurts the legitimate Canadian GRT albums, therefore, continuation of sales of the dumped U.S. product in Canada poses a serious threat to the future of Lighthouse.

We have very much appreciated the excellent support that our GRT albums have received from the Canadian rack jobbers and retailers. We are also aware that the majority of record merchandisers have refused to handle the illegal product. We would like to thank you for this support. However, if some Canadian persons or firms continue to handle the Lighthouse product on the Evolution label we are prepared to take legal action.

We look forward to your continued help¹,

Sincerely,

(signed)

Paul Hoffert

(signed)

Bruce Bell

At the same time, the trade and general press were apprised of the problem. An article in the July 1974 issue of *Billboard* dealt with it as did the issues of *RPM* throughout the spring and summer of 1974. *Billboard* is a trade paper published in the United States and widely circulated in the trade in Canada. *RPM* is a trade paper published in Canada. The defendant was aware of the problem and of Skip and Paul's position prior to acquiring the albums from Scorpio.

¹ Prior to the events giving rise to this action, the plaintiffs had terminated arrangements with another company in the United States, which issued records under the Evolution label, and had entered into the agreement with Polydor.

[TRADUCTION]

OBJET: IMPORTATION DES ÉTATS-UNIS D'ALBUMS DU GROUPE LIGHTHOUSE EN DUMPING OU DE FIN DE SÉRIE.

Récemment un grand nombre d'albums du groupe Lighthouse a été vendu à des prix de dumping aux États-Unis et importé au Canada. Nous sommes titulaires du droit d'auteur pour le Canada de ces compositions et toute personne, entreprise ou compagnie qui a offert en vente, vendu, diffusé ou importé au Canada ces albums a violé notre droit d'auteur au Canada. Une telle violation, faite en connaissance de cause, constitue une infraction fédérale assimilable au trafic de produits de contrebande ou contrefaits.

Jusqu'à présent les albums illicites en question comprennent «One Fine Morning», «Thoughts of Movin' On», «Lighthouse Live» et «Sunny Days», tous portant l'étiquette Evolution. Naturellement les albums portant les mêmes titres, sous l'étiquette GRT sont réguliers.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, le groupe Lighthouse ne peut survivre que dans la mesure où nous percevons nos redevances sur les disques. Nous ne percevons aucune redevance sur les produits américains dont la fabrication est discontinuée ou qui sont écoulés en dumping. En outre la vente de ces albums gêne considérablement celle des albums canadiens réguliers portant l'étiquette GRT. En conséquence la poursuite de la vente au Canada des produits américains écoulés en dumping fait peser une menace sérieuse sur l'avenir du groupe Lighthouse.

Nous avons grandement apprécié l'excellent soutien que les disquaires étalagistes et les détaillants canadiens ont donné à nos albums GRT. Nous savons aussi que la majorité des disquaires a refusé de participer au commerce de ces produits illicites. Nous tenons à vous remercier de ce soutien. Cependant, au cas où des personnes physiques ou des entreprises canadiennes continueraient à vendre les produits du groupe Lighthouse sous l'étiquette Evolution, nous sommes disposés à tenter des poursuites judiciaires.

Nous espérons que vous continuerez à nous aider,¹

Sincèrement,

(signature)

Paul Hoffert

(signature)

Bruce Bell

Au même moment, les disquaires et la grande presse étaient au courant du problème. Un article paru dans le numéro de juillet 1974 de *Billboard*, en parlait, de même que les numéros du *RPM* parus au cours du printemps et l'été 1974. *Billboard* est un journal spécialisé, publié aux États-Unis et largement diffusé au Canada. *RPM* est un journal spécialisé, publié au Canada. La défenderesse était au courant du problème et de la position de la Skip and Paul avant d'acheter les albums à la Scorpio.

¹ Antérieurement aux événements qui ont donné lieu à cette action, les demandereses avaient résilié des contrats avec une autre compagnie américaine qui produisait des disques sous l'étiquette Evolution, et avaient passé l'accord avec la Polydor.

The plaintiff in its statement of claim seeks a reference to the Registrar or a Deputy Registrar of the Court for an assessment of damages. Prior to the trial, counsel for the parties agreed that the evidence to be adduced would be directed to the establishment of liability and the bases upon which damages might be awarded and not to quantum. It became apparent during the course of the trial that, because of the complexity of the arrangements among the plaintiffs and the diverse streams through which royalties flow to them, a reference to anyone other than the Trial Judge would present serious difficulties. I therefore indicated my intention to undertake any reference myself. For that reason, I do not intend at this time, to deal with the evidence presented at the trial which related primarily to damages.

The real issue in this case is whether or not the plaintiffs or any of them have a copyright in the 2,175 albums brought into Canada by the defendant and, if so, whether that copyright has been infringed.

Copyright in Canada is entirely a creature of statute. The *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30, provides:

45. No person is entitled to copyright or any similar right in any literary, dramatic, musical or artistic work otherwise than under and in accordance with this Act, or of any other statutory enactment for the time being in force, but nothing in this section shall be construed as abrogating any right or jurisdiction to restrain a breach of trust or confidence.

There is no question of a breach of trust or confidence in this case nor is it suggested that any legislative enactment other than the *Copyright Act* would give rise to a right of action by the plaintiffs against the defendant on the facts.

The relevant provisions of the *Copyright Act* which might create a copyright in the album and which define what that copyright means and what constitutes infringement of that copyright follow:

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

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

Dans sa déclaration, la demanderesse sollicite le renvoi de l'affaire au registraire ou sous-registraire de la Cour pour l'évaluation des dommages. Avant l'audience, les avocats des parties ont convenu que les preuves à produire viseraient à établir la responsabilité et les bases sur lesquelles les dommages-intérêts pourraient être accordés et non leur quantum. Il apparut en cours d'audience que, en raison de la complexité des accords passés entre les demanderesse et les divers mécanismes par lesquels elles reçoivent les redevances, l'évaluation des dommages-intérêts par toute autre personne que le juge de première instance se révélerait difficile. J'ai donc fait part de mon intention de m'occuper personnellement de cette question. Je n'ai donc pas l'intention, à ce stade, de traiter des preuves présentées à l'audience, visant principalement les dommages-intérêts.

Le véritable point litigieux en l'espèce porte sur la question de savoir si les demanderesse ou certaines d'entre elles sont titulaires d'un droit d'auteur sur les 2,175 albums importés au Canada et si, partant, il y a eu violation de ce droit d'auteur.

C'est la loi qui a entièrement créé le droit d'auteur. La *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, c. C-30, prévoit que:

45. Personne ne peut revendiquer un droit d'auteur ou un droit similaire quelconque sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, autrement qu'en vertu et en conformité de la présente loi ou de tout autre statut en vigueur à l'époque; mais le présent article ne doit nullement être interprété comme abrogeant un droit ou une juridiction quelconque permettant d'interdire un abus de confiance.

En l'espèce, il n'est pas question d'abus de confiance et on n'a fait état d'aucun texte législatif autre que la *Loi sur le droit d'auteur*, qui, dans les circonstances actuelles, donnerait une action aux demanderesse contre la défenderesse.

Voici les dispositions pertinentes de la *Loi sur le droit d'auteur*, susceptibles de créer un droit d'auteur sur l'album et définissant ce droit d'auteur et sa violation:

3. (1) Pour les fins de la présente loi, le «droit d'auteur» désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, d'exécuter ou de représenter ou, s'il s'agit d'une conférence, de débiter, en public, et si l'œuvre n'est pas publiée, de publier l'œuvre ou une partie importante de celle-ci; ce droit comprend, en outre, le droit exclusif

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'œuvre;

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

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise;

(d) in the case of a literary, dramatic, or musical work, to make any record, perforated roll, cinematograph film, or other contrivance by means of which the work may be mechanically performed or delivered;

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present such work by cinematograph, if the author has given such work an original character; but if such original character is absent the cinematographic production shall be protected as a photograph;

(f) in case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate such work by radio communication;

and to authorize any such acts as aforesaid.

4. (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work

(3) Subject to subsection (4), copyright shall subsist for the term hereinafter mentioned in records, perforated rolls, and other contrivances by means of which sounds may be mechanically reproduced, in like manner as if such contrivances were musical, literary or dramatic works.

(4) Notwithstanding subsection (1) of section 3, for the purposes of this Act "copyright" means, in respect of any record, perforated roll or other contrivance by means of which sounds may be mechanically reproduced, the sole right to reproduce any such contrivance or any substantial part thereof in any material form.

17. (1) Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who, without the consent of the owner of the copyright, does anything that, by this Act, only the owner of the copyright has the right to do.

(4) Copyright in a work shall also be deemed to be infringed by any person who

(a) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale or hire;

(b) distributes either for the purposes of trade, or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright;

(c) by way of trade exhibits in public; or

(d) imports for sale or hire into Canada;

any work that to his knowledge infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada.

I am unable, on the evidence, to find that the plaintiff, H.P. & Bell, had any rights in the album

b) s'il s'agit d'une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre œuvre non dramatique, ou d'une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau perforé, film cinématographique ou autres organes quelconques, à l'aide desquels l'œuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement;

e) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'ouvrage par cinématographie, si l'auteur a donné un caractère original à son ouvrage. Si ce caractère original fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection accordée aux œuvres photographiques;

f) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de transmettre cette œuvre au moyen de la radiophonie;

le droit d'auteur comprend aussi le droit exclusif d'autoriser les actes mentionnés ci-dessus.

4. (1) Sous réserve de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit d'auteur existe pendant le temps ci-après mentionné, à l'égard des empreintes, rouleaux perforés et autres organes à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, comme si ces organes constituaient des œuvres musicales, littéraires ou dramatiques.

(4) Nonobstant le paragraphe 3(1) aux fins de la présente loi, le «droit d'auteurs» désigne, relativement à une empreinte, un rouleau perforé ou autre organe à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, le droit exclusif de reproduire un tel organe ou toute partie substantielle de celui-ci sous quelque forme matérielle que ce soit.

17. (1) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur sur une œuvre, quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit, exécute un acte qu'en vertu de la présente loi seul ledit titulaire a la faculté d'exécuter.

(4) Est également considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur, quiconque

a) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location;

b) met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

c) expose commercialement en public; ou

d) importe pour la vente ou la location au Canada;

une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada.

Je ne vois pas, d'après les preuves, que la demanderesse H.P. & Bell possède sur l'album des

arising out of the *Copyright Act*. Its rights, in so far as the subject matter of the action are concerned, exist outside Canada and any remedies it may be entitled to must be sought elsewhere. I do not, however, see that the fact it was a plaintiff was in any way material to the defense of the action. The action by H.P. & Bell is therefore dismissed without costs.

As to the other plaintiffs, section 4(3) of the Act clearly declares that copyright subsists in the albums. One way or another, each of them, on the evidence, has a piece of that copyright.

While these plaintiffs do have a copyright in the albums, the only exclusive right to which the Act entitles them is, by virtue of section 4(4), the right to reproduce the album. That is not what the defendant did or sought to do and so there was no infringement of copyright within the contemplation of section 17(1).

The defendant argues further that the albums are not "works" and that there was therefore no infringement of copyright within the contemplation of section 17(4). The word "work" is not really defined in the Act which provides merely:

2. In this Act

"work" includes the title thereof when such title is original and distinctive.

I accept the defendant's proposition that a phonograph record, which is nothing more than a contrivance by means of which sounds may be mechanically reproduced, does not fit comfortably within the meaning of the word "work" as that word is used in ordinary parlance. Nevertheless, its meaning must be determined in the context of the statute. I find that the word "work" as used in the *Copyright Act* includes each and every thing in which the Act says copyright shall subsist, be that thing a product of the arts or a product of manufacture and technology. If it were otherwise, the result would be that the Act would declare that copyright subsists in a particular thing but is not open to infringement in any circumstances because of the use of the word "work" throughout sections 17 and 19.

droits découlant de la *Loi sur le droit d'auteur*. Ses droits, en ce qui concerne le fond de l'affaire, existent à l'étranger et elle doit demander ailleurs les réparations auxquelles elle peut prétendre. ^a Cependant je ne vois pas que sa présence en tant que demanderesse affecte, d'une manière quelconque, la position de la défenderesse. L'action de la H.P. & Bell est donc rejetée sans frais.

^b En ce qui concerne les autres demandereses, l'article 4(3) de la Loi déclare carrément qu'il existe un droit d'auteur sur l'album. D'après les preuves, chacune d'elles, d'une façon ou d'une autre, est titulaire d'une partie de ce droit d'auteur. ^c

Bien que ces demandereses aient effectivement un droit d'auteur sur les albums, le seul droit exclusif que la Loi leur reconnaisse, en vertu de l'article 4(4), est le droit de reproduire l'album. ^d Ce n'est pas ce que la défenderesse a fait ou essayé de faire et, ainsi, il n'y a pas eu violation du droit d'auteur telle que l'envisage l'article 17(1).

^e La défenderesse soutient en outre que les albums ne constituent pas des «œuvres» et qu'il n'y a donc pas eu violation du droit d'auteur telle que l'envisage l'article 17(4). Le mot «œuvre» n'est pas à proprement parler défini dans la Loi qui prévoit seulement:

2. Dans la présente loi

«œuvre» comprend le titre de l'œuvre lorsque ce titre est original et distinctif;

^g Je reconnais, avec la défenderesse, qu'un disque phonographique, qui n'est rien d'autre qu'un organe permettant la reproduction mécanique de sons, ne répond pas très bien à la définition du mot «œuvre» dans le langage courant. Néanmoins, sa ^h signification doit être déterminée d'après le contexte de la loi. Je conclus que le mot «œuvre» employé dans la *Loi sur le droit d'auteur* englobe toute chose au sujet de laquelle la Loi déclare qu'il y aura droit d'auteur, que cette chose soit une production artistique ou un produit de manufacture ou de technologie. S'il en était autrement, il en résulterait que la Loi déclarerait qu'il existe un droit d'auteur sur une chose donnée mais qu'il ne ⁱ serait pas susceptible de violation quelles que soient les circonstances, en raison d l'emploi du ^j mot «œuvre» dans les articles 17 et 19.

The opening portion of section 3(1) clearly implies that, for the purposes of the Act, a lecture is a work. Likewise, it may be noted that, in section 18 of the Act, Parliament found it necessary to make express provision to preclude the infringement of copyright in a public political speech: an unlikely beneficiary of the appellation "work" in ordinary parlance.

The defendant also argues that because the albums were not masters by means of which the record discs could be reproduced there was no infringement within the contemplation of section 17(4). This is based on the proposition that, since the sole exclusive right of the owner of the copyright in a record is the right to reproduce it or a substantial part of it, it is the means by which the exclusive right might be breached that is subject to the deemed infringements enumerated in section 17(4). The plain words of the Act lead to a contrary conclusion.

Section 4(3) declares that copyright subsists in "contrivances by which sounds may be mechanically reproduced". No reasonable interpretation of that section would limit the copyright to the means by which the contrivances may be manufactured. The copyright subsists in the records not just in the master discs. Section 4(4) then declares what the exclusive rights of the owner of that copyright are and section 17(1) says that, if anyone else does what the copyright owner has the exclusive right to do, the copyright is deemed to be infringed. Section 17(4) sets out circumstances, in addition to those provided by section 17(1), in which the copyright is deemed to be infringed.

The defendant, with the knowledge that the section requires, infringed the plaintiff's copyright under the heads of paragraphs (a), (c) and (d) of section 17(4).

Finally, the fact that the albums were lawfully made and purchased outside Canada is no defense to an action for infringement based on section 17(4). This precise point, in very similar circumstances, was dealt with in the Australian case of

Le début de l'article 3(1) précise clairement que, pour les fins de la Loi, une conférence est une œuvre. On peut pareillement noter qu'à l'article 18 de la Loi, le législateur a cru nécessaire d'introduire une disposition spéciale pour écarter la violation du droit d'auteur en matière de discours politiques en public: un tel discours ne serait vraisemblablement pas qualifié d'«œuvre» dans le langage courant.

La défenderesse soutient aussi que, les albums n'étant pas des matrices aux moyens desquelles on pouvait reproduire les disques, il n'y a pas eu violation telle que l'envisage l'article 17(4). Cet argument se fonde sur l'idée que les violations énumérées à l'article 17(4) ne visent que les moyens qui pourraient être utilisés pour porter atteinte au droit d'auteur, puisque le seul droit exclusif de titulaire d'un droit d'auteur sur un disque se résume au droit de le reproduire ou d'en reproduire une partie importante. Le simple libellé de la Loi amène à une conclusion contraire.

L'article 4(3) déclare que le droit d'auteur existe à l'égard d'«organes à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement». Une interprétation raisonnable de cet article ne saurait limiter le droit d'auteur aux moyens par lesquels les organes peuvent être fabriqués. Le droit d'auteur existe à l'égard des disques et pas seulement à l'égard des matrices. Ensuite l'article 4(4) précise en quoi consistent les droits exclusifs du titulaire de ce droit d'auteur et l'article 17(1) déclare que, si une autre personne exécute les actes que seul le titulaire a le droit exclusif d'exécuter, il y a violation du droit d'auteur. L'article 17(4) énumère les circonstances, outre celles prévues à l'article 17(1), dans lesquelles on est considéré avoir porté atteinte au droit d'auteur.

La défenderesse, agissant en connaissance de cause comme l'exige l'article, a porté atteinte au droit d'auteur des demandresses de la manière prévue aux alinéas a), c) et d) de l'article 17(4).

Enfin, le fait que les albums aient été légalement fabriqués et achetés hors du Canada ne constitue pas une défense valable dans une action en violation de droit d'auteur fondée sur l'article 17(4). L'arrêt australien *Albert c. S. Hoffnung & Com-*

*Albert v. S. Hoffnung & Company Limited*². In that instance, records lawfully manufactured and purchased in England were imported and sold in Australia. The applicable legislation was the British *Copyright Act*³ of 1911, which had been adopted in Australia⁴.

I find no material difference between the applicable provisions of the present Canadian Act and the British Act then in force in Australia. The learned judge at page 80, held:

The making of these records in Australia would, in my opinion, be an infringement unless notice had been given to the plaintiff and royalties paid to him. I see no indication in the Act whatever of any intention that provided records are lawfully made in any part of the British Empire they can be sold in the way of trade or imported for sale into every part of the Empire which has adopted the copyright Act. Although the defendant company might quite lawfully purchase these records in England... it by no means follows that they can bring them into Australia; any more than it would follow that because they might legally acquire records made in a foreign country they could import them into Australia.

The plaintiffs, other than H.P. & Bell, are entitled to the declaratory and injunctive relief sought in their statement of claim. They are at liberty to apply to fix a time and place for the reference in respect of damages. The plaintiffs are entitled to costs and an order in respect thereof will be made following assessment of damages. The plaintiffs may move for judgment accordingly.

*pany Limited*² a traité de ce point précis, dans des circonstances identiques. Dans cette affaire, on avait importé et vendu en Australie des disques fabriqués et achetés légalement en Angleterre. Le texte législatif applicable était le British *Copyright Act*³ de 1911, qui avait été adopté en Australie.⁴

Je ne trouve aucune différence notable entre les dispositions applicables de l'actuelle Loi canadienne et la Loi britannique alors en vigueur en Australie. Le savant juge déclarait à la page 80:

[TRADUCTION] La fabrication de ces disques en Australie constituerait, à mon avis, une violation du droit d'auteur sauf si la demanderesse en avait été avisée et si on lui avait payé des redevances. Je ne trouve aucune mention dans la Loi prévoyant que les disques légalement fabriqués dans une partie de l'Empire britannique peuvent être vendus dans le commerce ou importés pour la vente dans toutes les parties de l'Empire qui ont adopté la Loi sur le droit d'auteur. Quoique la compagnie défenderesse ait pu, d'une manière tout à fait légale, acheter ces disques en Angleterre... il ne s'ensuit nullement qu'elle peut les faire venir en Australie; de même, il ne s'ensuivrait pas que, pouvant légalement acheter des disques fabriqués dans un pays étranger, elle pourrait les importer en Australie.

Les demandereses, sauf la H.P. & Bell, ont droit au jugement déclaratoire et à l'injonction qu'elles ont réclamés dans leur déclaration. Elles peuvent demander la fixation de la date et du lieu pour le renvoi relatif aux dommages. Les demandereses ont droit à la récupération de leurs frais et une ordonnance sera rendue à ce sujet, après l'évaluation des dommages. Les demandereses peuvent présenter une requête pour que jugement soit rendu en conséquence.

² (1922) 22 S.R.N.S.W. 75, a decision of Harvey J. of the Supreme Court of New South Wales.

³ 1 & 2 Geo V, c. 46.

⁴ The *Copyright Act, 1912; Australia, Commonwealth Acts*, Vol XI, No. 20, s. 8.

² (1922) 22 S.R.N.S.W. 75, décision du juge Harvey de la Cour suprême des Nouvelles Galles du Sud.

³ 1-2 Geo V, c. 46.

⁴ The *Copyright Act, 1912; Australia, Commonwealth Acts*, Vol XI, No 20, article 8.