

T-3725-79

T-3725-79

Unipeixe-Exportadora de Peixe Limitada (Plaintiff)

v.

J. Gaspar et Fils Inc. (Defendant)

Trial Division, Walsh J.—Toronto, May 26; Ottawa, May 29, 1980.

Practice — Motion to strike pleadings — Statement of claim fails to show that plaintiff is entitled to protection of the copyright in Canada, or the manner in which it claims to have acquired ownership of the copyright — Motion to strike statement of claim granted — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 4, 12(3),(4), 20(3).

MOTION.

COUNSEL:

Ivor M. Hughes for plaintiff.
Roger Hughes for defendant.

SOLICITORS:

Antflyck & Harrison, Toronto, for plaintiff.

Lapointe Rosenstein, Montreal, for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

WALSH J.: This is a motion pursuant to the provisions of Rule 419(1)(a),(d) and (f) to strike plaintiff's statement of claim. The amended statement of claim shows that plaintiff was incorporated pursuant to the laws of Portugal and has an office or place of business there, that it is carrying on business as an exporter of food products including fresh, frozen and canned seafood at least since as early as 1964, and for marketing same, has used a unique design incorporating its name Unipeixe, which design has the lettering so arranged as to make it appear as if the word were a fish. The statement of claim further states that it has caused the copyright in the design to be transferred to it and has continued to use it continuously while exporting its products. The rest of the statement of claim sets out that in May 1972 it entered into a distributorship agreement with defendant giving the latter exclusive distribution rights of plaintiff's products in Canada and the United States and that it instructed defendant to register the name

Unipeixe-Exportadora de Peixe Limitada (Demanderesse)

a c.

J. Gaspar et Fils Inc. (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Walsh—Toronto, 26 mai; Ottawa, 29 mai 1980.

Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — La déclaration n'établit pas que la demanderesse a droit à la protection du droit d'auteur au Canada ou la manière dont elle aurait acquis ce droit — Requête en radiation de la déclaration accueillie — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, c. C-30, art. 4, 12(3),(4), 20(3).

REQUÊTE.

AVOCATS:

Ivor M. Hughes pour la demanderesse.
Roger Hughes pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Antflyck & Harrison, Toronto, pour la demanderesse.

Lapointe Rosenstein, Montréal, pour la défenderesse.

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

LE JUGE WALSH: Il s'agit d'une requête, fondée sur la Règle 419(1)(a),(d) et (f), en radiation de la déclaration de la demanderesse. D'après la déclaration modifiée, la demanderesse a été constituée sous le régime des lois du Portugal où elle est établie, où elle y exploite dès 1964 une entreprise d'exportation de denrées alimentaires, dont du poisson et des fruits de mer frais, congelés et en conserve, et que pour la commercialisation de ces produits, elle se sert d'une marque originale où les lettres composant son nom commercial Unipeixe sont arrangées de telle manière qu'elles représentent un poisson. Toujours selon sa déclaration, elle s'est assurée le droit d'auteur sur cette marque, dont elle s'est continuellement servie pour l'exportation de ses produits. Il ressort encore de la déclaration qu'en mai 1972, elle a signé avec la défenderesse un accord faisant de cette dernière le distributeur exclusif de ses produits au Canada et aux États-Unis, et qu'elle lui a donné des directives pour faire enregistrer, conformément à la *Loi sur*

and design in plaintiff's name under the provisions of the Canadian *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10. Despite this defendant registered it under its own name. Plaintiff then terminated the distributorship agreement. Defendant has refused to cancel the registration of the trade mark in its name and continues to use it in the sale of its food products including packages of fresh, frozen and canned seafood. The action is for infringement of plaintiff's copyright in the artistic work "Unipeixe and Design" and seeks an injunction and damages or an accounting of profits.

The action as drafted lacks certain essentials without which no judgment can be rendered in plaintiff's favour, and this quite aside from the question as to whether the Court has jurisdiction. Section 4 of the *Copyright Act*¹ sets forth that in order for a copyright to subsist in Canada the author must at the date of making the work be a British subject, or a citizen or subject of a foreign country that has adhered to the Convention and the Additional Protocol set out in Schedule II of the Act, or resident within Her Majesty's Realms and Territories. The protection can be extended to foreign countries where the Minister certifies by notice published in the *Canada Gazette* that that country although not adhering to the Convention and Additional Protocol has undertaken to grant similar benefits of copyright to citizens of Canada on substantially the same basis as to its own citizens as those conferred by the Act.

There is no indication in the statement of claim that Portugal adhered to the Convention or was extended the benefits of it by the Minister. Furthermore the statement of claim refers to the copyright and design having been transferred to plaintiff with no indication who the original owner of the copyright was and the manner in which the rights under it were assigned to plaintiff. Plaintiff invokes section 12(3) of the Act which provides that when the author was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the

les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, le nom et la marque pour le compte de la demanderesse. La défenderesse s'étant assurée l'enregistrement en son nom propre, la demanderesse a dénoncé l'accord de distribution. La défenderesse a refusé de retirer l'enregistrement de la marque de commerce en son nom et a continué de s'en servir pour la vente de ses produits alimentaires, dont le conditionnement du poisson et des fruits de mer frais, congelés ou en conserve. Dans l'action principale en violation de son droit d'auteur sur l'œuvre artistique désignée «Unipeixe and Design», la demanderesse conclut à une injonction et aux dommages-intérêts, ou au compte rendu des bénéfices.

Il manque à l'acte introductif d'instance certains éléments essentiels à défaut desquels nul jugement ne saurait être rendu en faveur de la demanderesse, indépendamment de la question de la compétence de la Cour. Selon l'article 4 de la *Loi sur le droit d'auteur*¹, le droit d'auteur n'existe au Canada que si, à l'époque de la création de l'œuvre, l'auteur était sujet britannique, citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention et au Protocole additionnel de cette même Convention, publiés dans l'annexe II de la Loi, ou avait son domicile dans les royaumes et territoires de Sa Majesté. La protection peut s'étendre aux citoyens d'autres pays si le Ministre certifie par avis publié dans la *Gazette du Canada* que ces pays, qui n'ont pas adhéré à la Convention et à son Protocole additionnel, accordent ou se sont engagés à accorder aux citoyens du Canada les avantages du droit d'auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu'à leurs propres citoyens ou une protection équivalente à celle que garantit cette Loi.

La déclaration n'indique nulle part si le Portugal a adhéré à la Convention ou si le Ministre lui en a accordé les avantages. Par ailleurs, tout en affirmant que le droit d'auteur et la marque ont été transférés à la demanderesse, elle ne fait état ni du nom du titulaire initial de ce droit d'auteur ni le mode de transfert des droits qui en découlent. La demanderesse invoque l'article 12(3) de la Loi, suivant lequel lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est

¹ R.S.C. 1970, c. C-30.

¹ S.R.C. 1970, c. C-30.

course of his employment the copyright rests in the employer. There is no indication in the statement of claim however that the author of the copyright was in the employ of plaintiff or alternatively that there was a proper assignment of the copyright pursuant to section 12(4) of the Act. The other allegations in the statement of claim seem to rest on breach of contract by defendant in registering as a trade mark "Unipeixe & Design" which plaintiff claims belongs to it, despite having been instructed to register it in the name of plaintiff. To the extent that this claim arises from breach of contract it could not be brought in the jurisdiction of this Court, but that is not an issue which has to be decided on the present motion. Plaintiff's claim is restricted to infringement of copyright and does not include any allegations of passing off.

Plaintiff contends that defendant's proper procedure is to seek particulars. It also invokes section 20(3) of the Act which provides that in an action for infringement of copyright in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff thereto the work shall be presumed to be a work in which copyright exists and the author of it shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright. Plaintiff contends therefore that the burden is on defendant to establish either that the copyright does not exist in Canada, or that plaintiff does not have title to it. I do not agree. There is no question at this stage of proceedings of defendant putting in issue the existence of the copyright or the title of plaintiff therein since the action has not yet been pleaded to. It is the responsibility of a plaintiff to so draft its proceedings that, assuming that all the facts therein are correct, as one must do on a motion of this sort, judgment could be rendered in its favour. There is no obligation on defendant, instead of submitting a motion to strike to present a motion for particulars to oblige plaintiff to correct its proceedings. The proceedings as drawn do not show that plaintiff is entitled to the protection of the copyright in Canada, or the manner in which it claims to have acquired ownership thereof and hence, as they stand are radically defective. The motion to strike plaintiff's amended statement of claim is therefore granted with costs, under reserve of the right of plaintiff to amend said proceedings within 30 days

le premier titulaire du droit d'auteur. Rien dans la déclaration n'établit que le premier titulaire du droit d'auteur était employé par la demanderesse, ni, à titre subsidiaire, qu'il y a eu cession du droit d'auteur conformément à l'article 12(4) de la Loi. Selon les autres allégations de la déclaration, la défenderesse aurait violé ses obligations contractuelles en faisant enregistrer pour son propre compte et au mépris des directives de la demanderesse, la marque de commerce désignée «Unipeixe & Design» dont la demanderesse affirme qu'elle est la sienne. Dans la mesure où elle est fondée sur une inexécution de contrat, cette action ne relève pas de la compétence de la Cour, mais il ne s'agit pas là d'un point à trancher dans le cadre de cette requête. L'action de la demanderesse porte exclusivement sur une violation du droit d'auteur et non sur l'usurpation d'identité.

La demanderesse soutient que le seul moyen ouvert à la défenderesse, c'est de demander des détails. Elle invoque également l'article 20(3) de la Loi, d'après lequel, dans toute action en violation du droit d'auteur sur une œuvre, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur, l'œuvre est présumée être une œuvre protégée par un droit d'auteur, et l'auteur de l'œuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumé être le titulaire du droit d'auteur. En conséquence, la demanderesse soutient qu'il incombe à la défenderesse d'établir que le droit d'auteur en cause n'existe pas au Canada ou que la demanderesse n'en est pas titulaire. Je ne saurais souscrire à ce raisonnement. Comme les plaidoiries ne sont pas encore présentées, la défenderesse ne peut, en cet état de la cause, contester l'existence du droit d'auteur ou la qualité de la demanderesse. Il incombe à la demanderesse de présenter ses conclusions de telle manière que, si tous les faits invoqués étaient exacts, comme ils doivent l'être dans une requête de ce genre, jugement puisse être rendu en sa faveur. La défenderesse n'est pas tenue de substituer à la requête en radiation, une requête en communication de détails afin d'obliger la demanderesse à corriger ses conclusions. Telles qu'elles ont été présentées, ces conclusions n'établissent pas que la demanderesse a droit à la protection du droit d'auteur au Canada, ni ne font ressortir la manière dont elle prétend avoir acquis ce droit; de ce fait, elles sont radicalement défectueuses en l'état. En conséquence, la requête en

hereof or such further delay as may be agreed to by counsel or fixed by the Court.

ORDER

Plaintiff's amended statement of claim is struck with costs under reserve of its right to amend same within 30 days hereof or such further delay as may be agreed to by counsel or extended by the Court.

radiation de la déclaration modifiée de la demanderesse est accueillie avec dépens, sous réserve du droit de cette dernière de la modifier dans un délai de 30 jours ou dans tout autre délai convenu entre
a les avocats en présence ou fixé par la Cour.

ORDONNANCE

La déclaration modifiée de la demanderesse est déclarée irrecevable avec dépens, sous réserve du droit de cette dernière de la modifier dans un délai de 30 jours ou dans tout autre délai convenu entre les avocats en présence ou fixé par la Cour.